

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

DIRECTIVES CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SELON LE PCT

(Directives destinées aux administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vue du traitement des demandes internationales en vertu du Traité de coopération en matière de brevets)

texte en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2021

1. Le présent document contient le texte en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2021 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, élaboré par le Bureau international de l'OMPI suite aux consultations menées avec les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international selon le PCT.

2. Ces directives remplacent les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (PCT/GL/ISPE/10) en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2020.

DIRECTIVES CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE
ET L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
(*texte en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2021*)

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE
INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE

	<u>Paragraphes</u>
Chapitre 1	
Introduction	1.01 – 1.15
Objectif et statut des présentes directives	1.01 – 1.04
Plan et terminologie des directives	1.05 – 1.08
Présentation générale de la procédure de demande internationale	1.09 – 1.12
La phase internationale	1.11
La phase nationale (ou régionale)	1.12
Les administrations internationales	1.13 – 1.15
Diagramme de traitement type d'une demande internationale	
Chapitre 2	
Présentation générale de la recherche internationale	2.01 – 2.22
Objectifs	2.01 – 2.04
Questions préliminaires	2.05 – 2.09
Réception de la copie de recherche de l'office récepteur	2.05 – 2.07
Envoi de l'accusé de réception et attribution de la recherche par l'administration chargée de la recherche internationale	2.08 – 2.09
La procédure de recherche internationale	2.10 – 2.12
Délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale	2.13
Transmission du rapport de recherche internationale, de l'opinion écrite, etc.	2.14
Options offertes au déposant	2.15
Traitement ultérieur du rapport de recherche et de l'opinion écrite	2.16
Traitement confidentiel	2.16
Publication du rapport de recherche et mise à la disposition du public de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale	2.17 – 2.18
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité si aucune demande d'examen préliminaire international n'est présentée	2.18
Copies des documents cités dans le rapport de recherche	2.19
Recherches internationales supplémentaires	2.20 – 2.21
Recherches de type international	2.22
Chapitre 3	
Présentation générale de l'examen préliminaire international	3.01 – 3.30
Introduction	3.01 – 3.06
Questions préliminaires	3.07 – 3.15
Présentation de la demande d'examen préliminaire international	3.07 – 3.08
Vérification de la demande d'examen préliminaire international et notification de réception	3.09 – 3.12
Commencement de l'examen préliminaire international	3.13 – 3.15

La procédure d'examen préliminaire international	3.16 – 3.22
Base de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international	3.20 – 3.21
Autres considérations	3.22
Nature du rapport d'examen préliminaire international	3.23
Délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international	3.24
Transmission du rapport d'examen préliminaire international et des documents connexes	3.25 – 3.25A
Traitement ultérieur du rapport d'examen préliminaire international	3.26 – 3.29
Traitement confidentiel	3.26
Mise à disposition du rapport d'examen préliminaire international et des documents connexes	3.27
Transmission du rapport d'examen préliminaire international aux offices élus	3.28
Traduction du rapport d'examen préliminaire international	3.29
Copies des documents cités dans le rapport d'examen préliminaire international	3.30

DEUXIÈME PARTIE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Chapitre 4

Contenu de la demande internationale (revendications non comprises)	4.01 – 4.32
Généralités	4.01
La description	4.02 – 4.27
Domaine technique	4.04
Technique antérieure	4.05
Divulgence de l'invention	4.06 – 4.07
Description sommaire des dessins	4.08 – 4.09
Meilleure manière de réaliser l'invention	4.10
Structure et fonction	4.11
Divulgence suffisante	4.12 – 4.13
Possibilité d'application industrielle	4.14
Listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés	4.15
Dépôt de matériel biologique	4.16 – 4.18
Références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés, en tant que partie de la description	4.19
Exigences concernant la langue dans laquelle sont rédigées les feuilles contenant les références aux micro-organismes ou autre matériel biologique déposés	4.20
Généralités	4.21 – 4.27
Dessins	4.28
Expressions, etc., à ne pas utiliser	4.29 – 4.32

Annexe du Chapitre 4

Technique antérieure

Chapitre 5

Revendications	5.01 – 5.58
Généralités	5.01 – 5.03
Forme et contenu des revendications	5.04 – 5.11
Différents types de revendication	5.12 – 5.19
Catégories	5.12 – 5.14
Revendications indépendantes et dépendantes	5.15 – 5.19

Interprétation des revendications	5.20 – 5.28
Revendications portant sur une “utilisation”	5.21
Préambule	5.22 – 5.23
Revendications de type ouvert et fermé	5.24
Revendications du type “moyens plus fonction”	5.25
Revendications du type produit défini en fonction d’un procédé	5.26 – 5.27
Revendications de procédé se référant à des appareils et à des produits comportant des limitations	5.28
Discordance entre les revendications et la description	5.29 – 5.30
Clarté	5.31 – 5.41
Clarté des termes ayant un sens relatif	5.34 – 5.38
Clarté d’autres types de termes	5.39 – 5.41
Concision, nombre de revendications	5.42
La description, fondement de la revendication	5.43 – 5.44
Divulgation claire et complète de l’invention revendiquée	5.45 – 5.58
Divulgation suffisante par rapport aux revendications	5.52 – 5.53
Lien entre les revendications et la divulgation	5.54 – 5.58
Annexe du Chapitre 5	
Revendications dépendantes multiples	
Interprétation des revendications	
Revendications d’utilisation	
Revendications du type produit défini en fonction d’un procédé	
Concision	
Chapitre 6	
Priorité	
Droit de priorité	6.01 – 6.17
Détermination des dates de priorité	6.01 – 6.05
Revendication de priorité	6.06 – 6.10
	6.11 – 6.17
Chapitre 7	
Classement des demandes internationales	
Définition	7.01 – 7.08
Classement définitif de la demande internationale	7.01
Classements multiples	7.02 – 7.04
Classement portant sur la divulgation figurant dans la demande telle que déposée	7.03
Classement modifié dans le cas où le rapport de recherche internationale est publié ultérieurement	7.04
Classement lorsque le champ d’application de l’invention n’est pas clair	7.05
Absence d’unité de l’invention	7.06
Classement des demandes internationales auxquelles ne s’étend pas la recherche internationale	7.07
	7.08
Chapitre 8	
Règle 91 - Erreurs évidentes contenues dans des documents	
Erreurs non rectifiables en vertu de la règle 91	8.01 – 8.24
Feuilles ou éléments manquants	8.08 – 8.10
Correction des revendications de priorité	8.09
Correction des revendications de priorité	8.10
Transmission d’une requête en rectification à une autre administration	8.11 – 8.12
Invitation au déposant à présenter une requête en rectification	8.13
Soumission et traitement d’une requête en rectification	8.14 – 8.17
Autorisation et effet des rectifications	8.18 – 8.23
Date effective de la rectification	8.24

TROISIÈME PARTIE
 CONSIGNES D'EXAMEN COMMUNES À L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA
 RECHERCHE INTERNATIONALE ET À L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'EXAMEN
 PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Chapitre 9**Objets exclus et limitations de la recherche internationale
 et de l'examen préliminaire international**

	9.01 – 9.42
Introduction	9.01
Objets exclus	9.02 – 9.15
Théories scientifiques et mathématiques	9.05
Variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés microbiologiques	9.06
Plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer	9.07
Méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie; méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal	9.08 – 9.10
Simple présentations d'informations	9.11 – 9.14
Programmes d'ordinateur, dans la mesure où l'administration n'est pas équipée pour effectuer une recherche ou un examen préliminaire à l'égard de tels programmes	9.15
Considérations d'ordre général relatives à l'appréciation de la nature d'un objet	9.16 – 9.18
Forme des revendications	9.16
Objets exclus ne figurant que dans certaines revendications	9.17
Cas incertains	9.18
Étendue de la recherche et de l'examen préliminaire dans certaines situations	9.19 – 9.39
Exemples de cas où la recherche ou l'examen préliminaire peuvent être effectués, et l'opinion écrite comporte une indication appropriée	9.20 – 9.25
Exemples de situations exceptionnelles dans lesquelles il est impossible de procéder à une recherche à l'égard de certaines ou de la totalité des revendications	9.26 – 9.30
Questions non liées à l'état de la technique	9.31 – 9.32
Application industrielle	9.33
Éclaircissement à titre officieux	9.34 – 9.35
Revendications obscures	9.36 – 9.37
Mouvement perpétuel	9.38
Listages des séquences	9.39
Déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale	9.40
Revendications dépendantes multiples	9.41 – 9.41B
Recherche internationale supplémentaire	9.42

Annexe du Chapitre 9

- Objets exclus se rapportant à des plans, principes ou méthodes
 en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement
 intellectuelles ou de jouer
- Objets exclus se rapportant à des programmes d'ordinateur

Chapitre 10**Unité de l'invention**

	10.01 – 10.88
Appréciation de l'unité de l'invention	10.01 – 10.10
Cas particuliers d'application	10.11 – 10.19
Combinaisons de différentes catégories de revendications	10.12 – 10.16
"Doctrine Markush"	10.17
Produits intermédiaires et finals	10.18 – 10.19
Exemples illustrant l'unité de l'invention	10.20 – 10.36
Différents aspects de l'invention revendiqués (procédé, appareil, produit, etc.)	10.21 – 10.36
Il y a unité de l'invention – Exemples 1 à 14	10.21 – 10.34
Défaut d'unité de l'invention (<i>a priori</i>) – Exemples 15 à 16	10.35 – 10.36
Revendications avec caractéristiques communes mais nouvelles caractéristiques ajoutées progressivement	10.37 – 10.40
Il y a unité de l'invention – Exemple 17	10.37
Défaut d'unité de l'invention (<i>a priori</i>) – Exemples 18 à 20	10.38 – 10.40
Formes complémentaires de l'invention (par ex., récepteur et émetteur)	10.41 – 10.43
Unité de l'invention – Exemples 21 et 22	10.41 – 10.42
Défaut d'unité de l'invention (<i>a priori</i>) – Exemples 23	10.43
Différentes formes d'un aspect de l'invention (différentes solutions au même problème)	10.44 – 10.59D
Il y a unité de l'invention – Exemples 24 à 30	10.44 – 10.50
Défaut d'unité de l'invention (<i>a priori</i>) – Exemples 31 à 39	10.51 – 10.59
Revendications dépendantes avec ajout d'éléments substantiels s'écartant du concept inventif (défaut d'unité <i>a posteriori</i>) – Exemple 40	10.59A
Défaut d'unité de l'invention dans une revendication indépendante unique – Exemples 41 et 42	10.59B – 10.59C
Ensembles de revendications complexes avec éléments en commun – Exemple 43	10.59D
Exemples d'utilisation du raisonnement minimum	10.59E – 10.59J
Procédure lors de la recherche internationale	10.60 – 10.70
Invitation à payer des taxes additionnelles	10.60 – 10.63
Recherche portant sur des inventions supplémentaires sans que les taxes soient acquittées	10.64 – 10.65
Procédure de réserve	10.66 – 10.70
Procédure lors de l'examen préliminaire international	10.71 – 10.82
Procédure de réserve	10.78 – 10.82
Procédure lors de la recherche internationale supplémentaire	10.83 – 10.88
Réexamen de l'opinion	10.87 – 10.88

Chapitre 11**État de la technique**

	11.01 – 11.26
L'état de la technique en général	11.01
Date de la divulgation	11.02 – 11.05
La date pertinente à prendre en considération aux fins du rapport de recherche internationale	11.03
La date pertinente à prendre en considération aux fins de l'opinion écrite et de l'examen préliminaire international	11.04 – 11.05
Documents remettant en cause la revendication de priorité faite dans la demande internationale	11.06
Documents ne faisant pas partie de l'état de la technique, mais qui pourraient être pertinents	11.07 – 11.11
Demandes de brevet publiées ultérieurement (aux fins du rapport de recherche internationale)	11.07

Demands de brevet publiées ultérieurement (aux fins de l'examen préliminaire international)	11.08 – 11.09
Demands simultanément en cours d'instruction, y compris celles déposées à la même date	11.10
Documents facilitant la compréhension de l'invention	11.11
Forme de la divulgation	11.12 – 11.22
Accessibilité des divulgations écrites au public	11.12
Divulgation par Internet	11.13
Divulgation faite par le biais de sites Internet d'éditeurs de confiance	11.14 – 11.15
Divulgation faite sur des sites Internet dont la fiabilité n'est pas établie	11.16 – 11.20
Différences entre les citations de documents de brevet et les citations d'autres types de documents	11.21
Documents reproduisant une description orale	11.22
Document pour lequel il est difficile d'établir la date de publication	11.23
Date pertinente par rapport à des revendications prises individuellement ou à des parties des revendications	11.24 – 11.26
Chapitre 12	
Nouveauté	12.01 – 12.10
Signification du terme "nouveauté"	12.01 – 12.02
Considérations intervenant dans l'appréciation de la nouveauté	12.03 – 12.10
Méthodologie	12.03
Divulgation intrinsèque ou implicite	12.04
Interprétation des revendications	12.05
Combinaison de documents	12.06
Variantes	12.07
Divulgations génériques et divulgations particulières	12.08 – 12.09
Intervalles	12.10
Annexe du Chapitre 12	
Chapitre 13	
Activité inventive	13.01 – 13.19
Signification du terme "activité inventive"	13.01 – 13.02
Considérations intervenant dans l'appréciation de l'activité inventive	13.03 – 13.13
Que considère-t-on comme étant "évident"?	13.03
Connaissances acquises ultérieurement	13.04
L'invention considérée comme un tout; la combinaison d'éléments connus ou évidents	13.05 – 13.07
Appréciation de la contribution par rapport à l'état de la technique	13.08 – 13.10
L'"homme du métier"	13.11
Combinaison des enseignements	13.12 – 13.13
Exemples	13.14
Autres considérations	13.15 – 13.19
Analyse <i>a posteriori</i>	13.15
Valeur technique, besoins ressentis depuis longtemps	13.16 – 13.17
Succès commercial	13.18
Revendications dépendantes	13.19

Annexe du Chapitre 13

L'approche problème-solution
Exemples où un document à lui seul remet en question
l'activité inventive

Chapitre 14**Application industrielle**

Signification du terme "application industrielle" 14.01 – 14.06
Méthodologie 14.01 – 14.03
14.04 – 14.06

Annexe du Chapitre 14

Utilité

Utilité spécifique ou particulière
Utilité substantielle ou pratique dans le contexte du "monde réel"
Utilité crédible

Application industrielle

Objectif particulier
Divulgation claire et complète
Possibilité de réalisation de l'objectif particulier
Date à laquelle les exigences doivent être remplies

QUATRIÈME PARTIE
RECHERCHE INTERNATIONALE

Chapitre 15**Recherche internationale**

15.01 – 15.97
But de la recherche internationale et de la recherche
internationale supplémentaire 15.01 – 15.07
Divulgations non écrites 15.05
Lieu, langue, ancienneté et modalités de la divulgation 15.06 – 15.07
L'examineur 15.08 – 15.09
Base de la recherche 15.10 – 15.17C
Portée de la recherche internationale 15.18 – 15.20
Orientation et objet de la recherche internationale 15.21 – 15.28
Analyse des revendications 15.21 – 15.23
Inventions pour lesquelles les taxes n'ont pas été payées 15.24
Couverture de la totalité des éléments impliqués 15.25
Revendications à caractère spéculatif 15.26
Revendications dépendantes 15.27 – 15.28
Recherche portant sur des types et des
caractéristiques de revendication particulière 15.29 – 15.32
Combinaison d'éléments 15.31
Différentes catégories de revendication 15.32
Cas où aucune recherche significative n'est possible 15.33 – 15.36
Erreurs évidentes, expressions, etc. à ne pas utiliser (règle 9) 15.34 – 15.36
Renseignements qui satisfont les critères de la règle 48.2.I) 15.36A
Accès au dossier détenu par l'administration chargée de la recherche
internationale 15.36B
Stratégie de la recherche 15.37 – 15.42
Étapes préliminaires 15.37
Abrégé et titre 15.38
Classement 15.39
Publication avant la recherche 15.40
Déclaration relative à la recherche 15.41 – 15.42
Champ de recherche 15.43 – 15.51

Domaines analogues	15.48 – 15.51
Réalisation de la recherche	15.52 – 15.62
Sécurité de la recherche sur Internet	15.56 – 15.59
Cas où aucun document n'a été trouvé	15.60
Arrêt de la recherche	15.61
Archivage de la recherche	15.62
Évaluation de l'état de la technique	15.63 – 15.72
Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique pertinent	15.64 – 15.65
Objet exclu	15.66
Sélection des citations et identification des parties les plus pertinentes	15.67 – 15.72
Procédure postérieure à la recherche	15.73 – 15.75
Établissement du rapport de recherche internationale	15.73
Rapports de recherche internationale modifiés	15.74
Réception par erreur de modifications selon l'article 19	15.75
Recherche internationale supplémentaire	15.76 – 15.97
Demande de recherche internationale supplémentaire	15.78 – 15.79
Réception de la demande de recherche internationale supplémentaire par l'administration	15.80 – 15.81
Commencement de la recherche internationale supplémentaire	15.82 – 15.83
Retrait de la demande de recherche internationale supplémentaire	15.84
Base de la recherche internationale supplémentaire	15.85 – 15.86
Revendications exclues de la recherche internationale supplémentaire	15.87 – 15.88
Expressions, etc., à ne pas utiliser	15.88A
Renseignements qui satisfont les critères de la règle 48.2.I)	15.88B
Accès au dossier détenu par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire	15.88C
Unité de l'invention	15.89 – 15.92
Étendue de la recherche	15.93
Établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire	15.94 – 15.96
Copies de documents	15.97
Chapitre 16	
Rapport de recherche internationale	16.01 – 16.87
Généralités	16.01 – 16.04
Recherche internationale supplémentaire	16.03
Recherche de type international	16.04
Délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale	16.05
Rapport de recherche internationale	16.06 – 16.07
Éléments non requis par le formulaire	16.07
Formulaire et langue du rapport de recherche internationale	16.08 – 16.13
Formulaire de rapport de recherche internationale	16.08 – 16.10
Langue du rapport de recherche internationale	16.11
Feuilles incluses dans la publication	16.12 – 16.13
Manière de remplir la notification de transmission du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, ou de la déclaration (formulaire PCT/ISA/220)	16.14 – 16.21
Adresse de correspondance	16.14
Référence du dossier du déposant ou du mandataire	16.15
Numéro de la demande internationale	16.16

Date de dépôt international	16.17
Déposant	16.18
Cas où aucun rapport de recherche ou un rapport de recherche limité est établi	16.19 – 16.21
Manière de remplir le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210)	16.22 – 16.85
Date de priorité la plus ancienne	16.22
Nombre total de feuilles	16.23
Cadre "il est accompagné d'une copie de chaque document de l'état de la technique cité dans le présent rapport"	16.24
Base du rapport	16.25
Listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés et tableaux y afférents	16.26
Référence au rapport de recherche internationale principale	16.27
Limitation de l'objet de la recherche internationale	16.28 – 16.32
Titre, abrégé et figure	16.33 – 16.51
—Titre	16.35 – 16.38
—Abrégé	16.39 – 16.47
—Dessins à publier	16.48 – 16.51
Classement de l'objet de la demande	16.52
Domaines sur lesquels la recherche a porté	16.53
Documentation minimale consultée	16.54
Documentation consultée autre que la documentation minimale	16.55 – 16.57
Base de données électronique consultée	16.58 – 16.61
Recherche antérieure	16.62
Documents considérés comme pertinents	16.63 – 16.64
Catégorie des documents cités	16.65 – 16.76
—Documents particulièrement pertinents	16.66 – 16.68
—Documents définissant l'état de la technique sans nuire à la nouveauté ou à l'activité inventive	16.69
—Documents se référant à une divulgation non écrite	16.70
—Documents intermédiaires	16.71
—Documents ayant trait à la théorie ou au principe constituant la base même de l'invention	16.72
—Documents de brevet éventuellement contradictoires	16.73
—Documents cités dans la demande	16.74
—Documents cités pour d'autres raisons	16.75
—Divulgations non opposables	16.76
Rapport entre les documents et les revendications	16.77
Citation des documents	16.78 – 16.82
Rédaction définitive du rapport	16.83 – 16.85
Copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale	16.86 – 16.87

CINQUIÈME PARTIE
OPINION ÉCRITE/RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Chapitre 17

Contenu des opinions écrites et du

rapport d'examen préliminaire international

Introduction	17.01 – 17.03
Différents types d'opinion et de rapport	17.04 – 17.08

Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale	17.04 – 17.05
Opinion(s) écrite(s) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international	17.06 – 17.07
Rapport d'examen préliminaire international	17.08
Contenu de l'opinion ou du rapport	17.09 – 17.55A
Exposé du contenu	17.09
Formulaire de l'opinion ou du rapport	17.10
Indications	17.11 – 17.12
Cadre n° I : base de l'opinion écrite	17.13 – 17.27
— Considérations linguistiques	17.15
— Feuilles réputées faire partie de la demande telle qu'elle a été initialement déposée	17.16 – 17.16B
— Examen sur la base d'une demande internationale modifiée	17.17 – 17.20
— Listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés	17.21
— Modifications entraînant des décalages de numérotation	17.22
— Modifications s'étendant au-delà de l'exposé initial de l'invention	17.23 – 17.24
— Recherches complémentaires	17.25
— Modifications non accompagnées d'une lettre indiquant la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été déposée	17.26
— Rectification d'erreurs évidentes	17.27
Cadre n° II : Priorité	17.28 – 17.31
Cadre n° III : absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle	17.32 – 17.37
— Objet exclu en vertu de la règle 67.1	17.33
— Clarté ou fondement	17.34 – 17.35
— Aucune recherche internationale effectuée pour tout ou partie des revendications	17.36
— Listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés	17.37
Cadre n° IV : absence d'unité de l'invention	17.38 – 17.41
— Taxes additionnelles acquittées sous réserve	17.41
Cadre n° V : déclaration motivée selon la règle 66.2.a)ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration	17.42 – 17.44
Cadre n° VI : certains documents cités	17.45 – 17.48
Cadre n° VII : irrégularités dans la demande internationale	17.49
Cadre n° VIII : observations relatives à la demande internationale	17.50 – 17.55
— Rédaction définitive du rapport	17.51
— Langue de l'opinion écrite et du rapport d'examen préliminaire international	17.52
— Forme des objections	17.53 – 17.54
— S'assurer que le rapport est d'une utilité maximale pour les étapes ultérieures	17.55
Clauses normalisées	17.55A
Invitation à corriger ou à modifier	17.56 – 17.58
Cas d'établissement d'une opinion écrite partielle ou de non-établissement d'une opinion écrite	17.59 – 17.66
Objet exclu	17.60
Absence d'unité de l'invention	17.61 – 17.65

—Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale	17.61 – 17.62
—Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou rapport d'examen préliminaire international	17.63 – 17.65
Résoudre d'abord les objections majeures	17.66
Autres considérations	17.67 – 17.74
Citation de certains documents dans le rapport de recherche internationale	17.68
Documents additionnels pris en considération dans certains cas	17.68 – 17.69
Incohérences entre la description et les revendications	17.70
Recommandation de modifications	17.71
Étude des réponses à l'opinion écrite	17.72 – 17.73

SIXIÈME PARTIE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL (À L'EXCLUSION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL)

Chapitre 18

Procédure préliminaire à la réception de

la demande d'examen préliminaire international

Utilisation de télécopieurs, télégraphes, téléimprimeurs, etc.	18.01 – 18.18 18.01
Base de l'examen préliminaire international	18.02 – 18.09
Déclaration concernant les modifications	18.03 – 18.06A
Langue aux fins de l'examen préliminaire international	18.07 – 18.09
Documents, etc., à fournir à l'administration chargée de l'examen préliminaire international	18.10 – 18.18
Langue de la demande internationale et de la demande d'examen préliminaire international	18.14 – 18.15
Document de priorité et traduction	18.16
Listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés	18.17 – 18.18

Chapitre 19

Procédure d'examen au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Généralités	19.01 – 19.52 19.01 – 19.05
Examen préliminaire international – commencement et délai applicable	19.06 – 19.12
Commencement de l'examen	19.07 – 19.09
Délai applicable à l'achèvement de l'examen	19.10 – 19.12
Première étape de l'examen préliminaire international	19.13 – 19.25
Généralités	19.13 – 19.14
Recherches complémentaires	19.15 – 19.21
Situations où il n'y a pas lieu d'établir une opinion écrite	19.22 – 19.23
Situations où une autre opinion écrite peut être établie	19.24
Revendications à l'égard desquelles il n'a pas été établi de rapport de recherche	19.25
Étape suivante de l'examen préliminaire international	19.26 – 19.33
Correction du rapport d'examen préliminaire international	19.34 – 19.35
Remarques valables en général aux différentes étapes de l'examen préliminaire international	19.36 – 19.46
Apport de modifications : Considérations d'ordre général	19.36
Rectification d'erreurs évidentes	19.37 – 19.40

Communications officieuses avec le déposant	19.41 – 19.46
Établissement du rapport d'examen préliminaire international	19.47 – 19.48
Généralités	19.47 – 19.48
Détermination des délais	19.49 – 19.51
Absence de réponse du déposant dans le délai prescrit	19.51
Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de la totalité des élections	19.52
Chapitre 20	
Modifications	20.01 – 20.22
Modification avant le commencement de l'examen préliminaire international	20.01 – 20.03
Modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19	20.01
Modification effectuée en vertu de l'article 34	20.02 – 20.03
Apport de modifications : Considérations d'ordre général	20.04 – 20.08
Examen des modifications	20.09
Objet supplémentaire	20.10 – 20.19
Insuffisance de fondement	20.20 – 20.21
Modifications apportées aux demandes traduites	20.22
Annexe du Chapitre 20	
Éléments nouveaux	

SEPTIÈME PARTIE QUALITÉ

Chapitre 21	
Approche commune quant à la qualité de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international	21.01 – 21.33
Introduction	21.01 – 21.03
1. Encadrement et politique	21.04 – 21.10
2. Les pratiques fondées sur les risques	21.11 – 21.14
3. Ressources	21.15
- Ressources humaines suffisantes	
- Ressources matérielles suffisantes	
- Moyens de formation suffisants	
- Suivi de ses ressources	
4. Gestion de la charge de travail administratif	21.16
5. Assurance de la qualité	21.17
6. Communication	21.18 – 21.21
Communication entre administrations	21.18 – 21.19
Communications avec les utilisateurs et conseils aux utilisateurs	21.20
Communications avec l'OMPI et avec les offices désignés ou élus	21.21
7. Documentation	21.22 – 21.25
8. Description de la procédure de recherche	21.26
9. Système d'évaluation interne	21.27 – 21.30
10. Dispositions relatives à l'établissement de rapports	21.31 – 21.32
Évolution future	21.33

HUITIÈME PARTIE
PROCÉDURES D'ORDRE ADMINISTRATIF

Chapitre 22

Procédures d'ordre administratif	22.01 – 22.59
Réception de la demande	22.01
Détermination de l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente et annotation de la demande d'examen préliminaire international	22.02 – 22.05
Identification de la demande internationale	22.06
Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international	22.07 – 22.10
Changement de déposant	22.10
Élection d'États	22.11
Vérification d'éléments ayant une incidence sur la date de réception	22.12 – 22.13
Vérification visant à déterminer si la demande d'examen préliminaire international est présentée en temps voulu	22.14 – 22.15
Constitution du dossier de l'administration chargée de l'examen préliminaire international	22.16 – 22.19
Transmission de la demande d'examen préliminaire international au Bureau international	22.20 – 22.23
Certaines irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	22.24 – 22.26
Langue	22.27
Signature	22.28 – 22.32
Indications concernant le déposant	22.33 – 22.34
Indications concernant le mandataire	22.35 – 22.36
Invitation à corriger des irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international	22.37 – 22.41
Paiement et remboursement des taxes	22.42 – 22.48
Transfert des taxes de traitement au Bureau international	22.49
Utilisation de télécopieurs, télégraphes, téléimprimeurs, etc.	22.50 – 22.51
Perturbations dans le service postal	22.52
Excuse dans l'observation des délais	22.52A – 22.52D
Calcul des délais	22.53
Modifications effectuées en vertu de l'article 19	22.54
Réponse à l'opinion écrite	22.55 – 22.57
Transmission du rapport d'examen préliminaire international international et des documents connexes	22.58 – 22.58B
Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de la totalité des élections	22.59

PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Chapitre 1 Introduction

Objectif et statut des présentes directives

1.01 Les présentes directives donnent des instructions sur la marche à suivre par les administrations internationales lors des procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international.

1.02 Ces directives s'adressent principalement aux examinateurs des différentes administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, mais on peut espérer qu'elles seront également utiles aux déposants et aux conseils en brevets. Elles s'appliquent aussi, le cas échéant, aux recherches de type international (voir le paragraphe 2.22). En outre, au cours de la phase nationale, elles pourront être utiles aux offices de brevets des États désignés et élus, tant dans la recherche et l'examen relatifs à la demande internationale que pour une meilleure compréhension des rapports de recherche internationale et d'examen international. Bien que ces directives s'appliquent aux demandes internationales, elles peuvent être utilisées *mutatis mutandis* par les offices nationaux pour les demandes nationales si la législation nationale le permet; elles peuvent aussi être utilisées pour la révision des législations nationales en vue d'unifier les pratiques actuelles dans les différents offices de brevets. Toutefois, de manière générale, elles ne traitent pas des activités de l'office récepteur, même si dans certains cas il s'agit d'un office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Articles 16.3)b), 32, 33

1.03 Les présentes directives constituent des règles communes qui donnent des instructions relatives à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international. Elles visent à faciliter l'application des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives du PCT en ce qui concerne la recherche internationale et l'examen international. Dans la mesure où elles sont conçues pour prévoir les cas les plus habituels, elles doivent être considérées comme des consignes d'ordre général uniquement. Dans les cas exceptionnels, les examinateurs devront aller au-delà de ces instructions. Néanmoins, les déposants peuvent s'attendre à ce que les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international agissent, en règle générale, conformément à ces directives jusqu'à ce qu'elles soient révisées. En outre, à différentes reprises, les présentes directives prescrivent à l'examineur d'interpréter une revendication d'une façon particulière. Le but est de permettre aux offices désignés ou élus de comprendre les motifs qui ont amené l'examineur à formuler ses conclusions quant à la nouveauté, à l'activité inventive (non-évidence) et à l'application industrielle de la demande, mais cela ne les oblige en aucune façon à adopter une interprétation similaire. Ces directives prescrivent des normes de qualité qui permettront aux administrations chargées de la recherche internationale et à celles chargées de l'examen préliminaire international qui les appliquent de réduire les divergences entre les résultats des procédures de recherche et d'examen appliquées par les différentes administrations.

1.04 Les critères qui précèdent ne servent qu'aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, et tout État contractant peut appliquer des critères supplémentaires ou différents pour statuer sur la brevetabilité, dans cet État, de l'invention revendiquée. Il convient également de noter que les présentes directives n'ont pas le caractère obligatoire d'un texte juridique. Elles ont été conçues pour aider les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen international à établir

des rapports de recherche internationale et d'examen international conformément aux articles 17 et 18 du PCT, des opinions écrites conformément à l'article 34 et à la règle 43*bis* du PCT, et des rapports d'examen préliminaire international conformément à l'article 35 du PCT. Les articles du PCT font autorité en dernier ressort, interprétées, le cas échéant, à la lumière des procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Washington et aux interprétations fournies par l'Assemblée de l'Union du PCT. Toute inobservation de ces directives par une administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen international ne constitue pas en soi un motif de réexamen des mesures prises par cette administration sauf lorsque ce réexamen est prévu par la législation ou la pratique nationales.

Plan et terminologie des directives

1.05 Les présentes directives établissent tout d'abord l'approche générale à adopter dans le cadre de la recherche internationale et celui de l'examen préliminaire international, et définissent ensuite de manière plus détaillée un certain nombre d'étapes et de principes. Elles sont divisées en huit parties. La première partie propose une présentation générale succincte des procédures appliquées lors de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. La deuxième partie se rapporte au contenu de la demande internationale. La troisième partie aborde les considérations détaillées que l'examineur doit garder à l'esprit, à la fois pour la recherche internationale et pour l'examen préliminaire international. La quatrième partie décrit la procédure de recherche internationale. La cinquième partie porte sur le contenu des opinions écrites et du rapport d'examen préliminaire international. La sixième partie examine les procédures mises en œuvre au cours de l'examen préliminaire international. La septième partie prévoit une approche commune quant à la qualité des travaux effectués durant la phase internationale. La huitième partie aborde des procédures d'ordre administratif. Certains chapitres des différentes parties se rapportent uniquement à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international. Toutefois, sauf dans certains cas exceptionnels spécifiés dans le texte, les examinateurs de l'administration chargée de la recherche internationale et ceux de l'administration chargée de l'examen préliminaire international devront utiliser les mêmes critères pour aborder toute considération particulière. La plupart des chapitres s'appliquent donc aux procédures de recherche aussi bien que d'examen.

1.06 Dans les présentes directives, à défaut de toute autre précision, il faut entendre par "traité" le Traité de coopération en matière de brevets, par "article" un article du traité, par "règle" une règle du règlement d'exécution du PCT, par "instruction" une instruction administrative du PCT, et par "partie", "chapitre" et "paragraphe", une partie, un chapitre et un paragraphe des présentes directives. Les références aux parties et aux annexes des instructions administratives du PCT sont accompagnées du préfixe "AI".

1.07 A défaut de toute autre précision, il faut entendre par "administration internationale" ou "administration" l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas. Le terme "examineur", à défaut de toute autre précision, est utilisé dans les directives pour désigner l'examineur d'une administration chargée de l'examen préliminaire international, l'examineur d'une administration chargée de la recherche internationale ou l'examineur d'une administration indiquée pour la recherche supplémentaire, et les termes "recherche" et "examen" désignent la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le traité et le règlement d'exécution.

1.08 Les références à un office "national" ou à une législation "nationale" comprennent également les systèmes régionaux dans le cadre desquels plusieurs États confient à une administration intergouvernementale la responsabilité de délivrer des brevets régionaux.

Présentation générale de la procédure de demande internationale

1.09 La procédure appliquée à une demande de brevet internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, du dépôt de la demande à la délivrance d'un brevet (ou au rejet de la demande), comporte deux étapes principales, à savoir la "phase internationale" et la "phase nationale" (ou "phase régionale" lorsqu'une demande internationale est présentée auprès d'une administration régionale plutôt que nationale). Les paragraphes 1.11 et 1.12, ainsi que le diagramme de la procédure de traitement de la demande internationale figurant à la fin du présent chapitre offrent une présentation générale succincte de la phase internationale, tandis que de plus amples explications sont fournies aux parties II à VIII des directives.

La phase internationale

Articles 22, 23

1.10 La phase internationale s'ouvre au moment du dépôt de la demande internationale. Elle comprend, pour autant que la demande ne soit pas retirée, diverses vérifications quant à la forme, une recherche internationale, l'établissement d'une opinion écrite, la publication de la demande, et, éventuellement, un examen préliminaire international. Sauf sur requête expresse du déposant, aucun office national ou régional ne peut traiter ou examiner la demande au cours de la phase internationale.

1.11 La phase internationale comprend plusieurs séries d'activités, distinctes de par leur nature, mais qui pourraient en pratique se chevaucher quelque peu dans le temps. Ces activités sont les suivantes:

a) le dépôt, auprès de l'office récepteur approprié, d'une demande internationale comportant une "requête" (une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets, accompagnée de certains renseignements concernant le déposant, l'inventeur et un éventuel mandataire, ainsi que d'indications de forme concernant la demande, tels que le titre et toute revendication de priorité), une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (s'ils sont requis) et un abrégé;

b) certaines vérifications relatives à la procédure, l'attribution d'une date de dépôt international et la transmission de copies de la demande au Bureau international (l'exemplaire original) et à l'administration chargée de la recherche internationale (la copie de recherche);

c) une recherche internationale, effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, comprenant une recherche visant à identifier toute divulgation antérieure pertinente à l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'invention revendiquée, et l'établissement, généralement à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité, d'un rapport de recherche internationale et d'une opinion écrite portant sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle (pour plus de précisions, voir le Chapitre 2 ainsi que la quatrième et la cinquième partie du présent document);

d) la publication internationale de la demande internationale, du rapport de recherche internationale et (le cas échéant) de modifications en vertu de l'article 19 par le Bureau international à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité; l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (et, le cas échéant, toutes observations informelles transmises par le déposant) sont mises à la disposition du public au même moment ;

e) éventuellement, sur requête du déposant, une recherche internationale supplémentaire effectuée par une administration internationale autre que celle qui a effectué la recherche internationale principale, afin d'élargir la portée de la recherche (par exemple, pour mieux tenir compte de l'état de la technique dans des langues non prises en charge par l'administration principale). Des recherches internationales supplémentaires peuvent être

demandées à plusieurs administrations participantes. Pour une vue plus détaillée de la procédure de recherche internationale supplémentaire, voir le Chapitre 15, aux paragraphes 15.74 à 15.97 et également les paragraphes 9.42 et 16.03;

f) éventuellement, sur requête du déposant qui présente une “demande” (en vertu du chapitre II du traité) à cet effet, un examen préliminaire international effectué par l’administration chargée de l’examen préliminaire international, au cours duquel l’examineur étudie de manière plus approfondie les questions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle en tenant compte de toute observation ou modification faite par le déposant en vertu des articles 19 ou 34 (voir les explications plus loin); et l’établissement d’un rapport d’examen préliminaire international, appelé “rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)” (voir le Chapitre 17);

g) si le déposant n’a pas présenté de demande d’examen de la demande internationale en réponse à l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, la délivrance d’un “rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)” par le Bureau international au nom de l’administration chargée de la recherche internationale; ce rapport a la même teneur que l’opinion écrite;

h) la communication par le Bureau international, aux offices désignés ou élus, de documents comprenant des copies de la demande internationale, toute modification déposée, tous rapports de recherche internationale supplémentaire ainsi qu’un rapport préliminaire international sur la brevetabilité ayant la même teneur que l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale ou que le rapport d’examen préliminaire international, lorsqu’un tel rapport a été établi.

La phase nationale (ou régionale)

1.12 Après l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date de priorité (vingt mois dans certains États en raison de réserves transitoires; les États ont également la possibilité de fixer une date ultérieure applicable aux demandes faites auprès de leur office), l’ouverture de la phase nationale (ou régionale) peut avoir lieu auprès de chaque office désigné (si une demande d’examen préliminaire international n’a pas été présentée et que les dispositions du chapitre I du PCT sont applicables) ou de chaque office élu (si une demande d’examen préliminaire international a été présentée et que les dispositions du chapitre II du PCT sont applicables). C’est cette procédure qui aboutit en définitive à la délivrance d’un brevet ou au rejet d’une demande conformément à la législation nationale ou à l’arrangement régional applicable. Bien que les offices nationaux et régionaux ne puissent avoir d’autres exigences en matière de forme et de contenu que celles stipulées dans le traité et le règlement d’exécution, les résultats d’une recherche internationale ou d’un examen international en vertu du traité n’ont pas un caractère obligatoire pour ces offices lorsqu’ils procèdent à l’examen de la demande en phase nationale ou régionale.

Les administrations internationales

Articles 16, 32; Règles 35, 36, 59, 63

1.13 Les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l’examen préliminaire international sont des offices nationaux ou des organisations intergouvernementales auxquels a été confié un certain nombre de tâches prévues par le traité, notamment l’établissement des rapports de recherche internationale et d’examen préliminaire international. Les administrations sont nommées par l’Assemblée de l’Union du PCT. Les critères de nomination sont tels que ces administrations doivent nécessairement être nommées dans les deux qualités (à savoir, pour effectuer à la fois la recherche et l’examen préliminaire). Des informations détaillées sur les fonctions des administrations et les exigences des différentes administrations figurent aux annexes D, E et SISA du Guide du déposant du PCT. Les administrations se rencontrent périodiquement

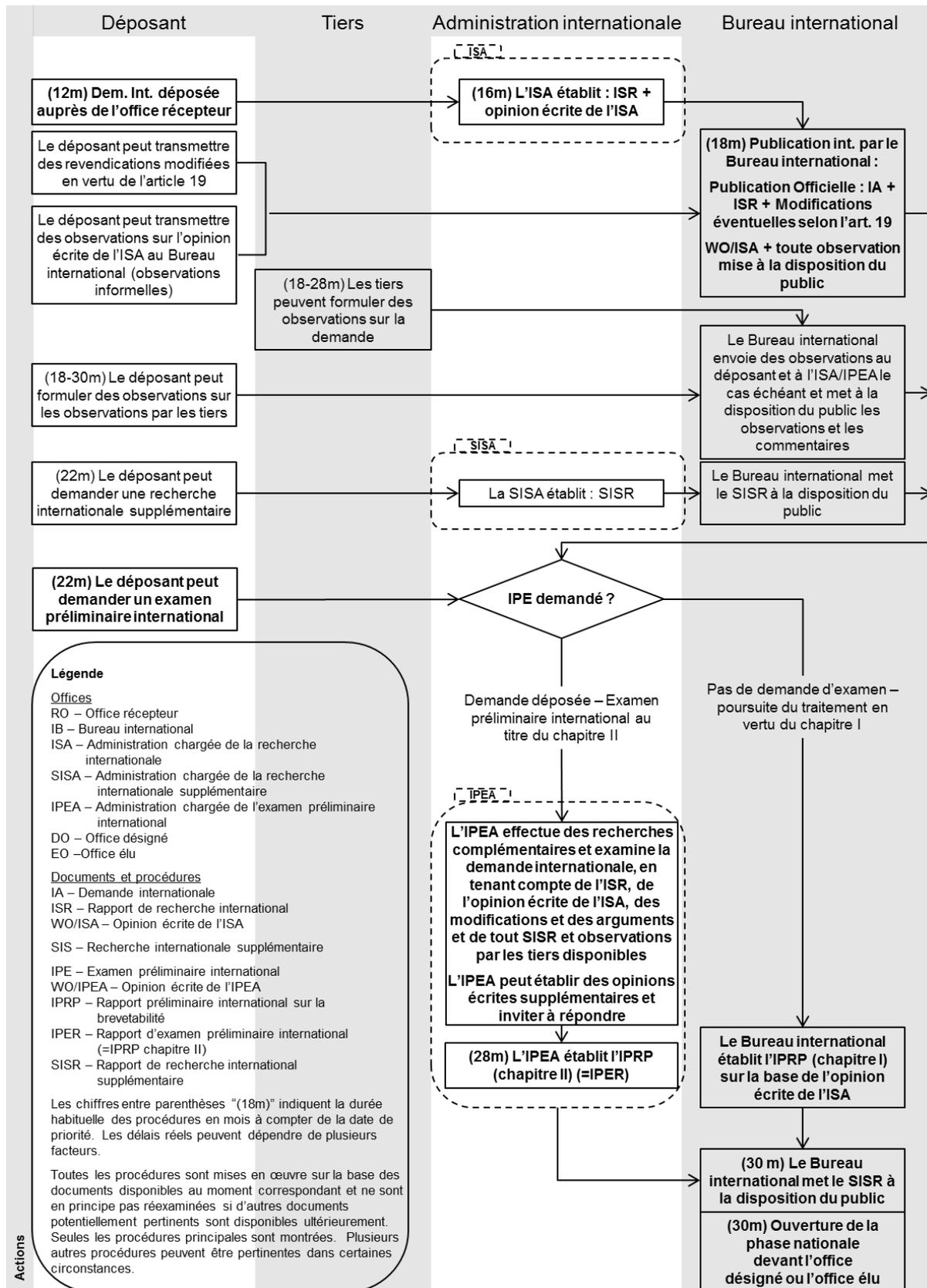
à l'occasion des Réunions des administrations internationales du PCT (PCT/MIA) (voir le site Internet de l'OMPI, par l'intermédiaire du lien www.wipo.int/pct).

1.14 Une ou plusieurs administrations peuvent être compétentes pour procéder à la recherche ou à l'examen à l'égard d'une demande internationale donnée : cette compétence est déterminée par des accords conclus entre les administrations internationales et le Bureau international, et par une décision notifiée au Bureau international par chaque office récepteur concernant les administrations compétentes à l'égard des demandes internationales déposées auprès de cet office. Dans le cas où plusieurs administrations étaient compétentes pour procéder à la recherche et à l'examen à l'égard d'une demande donnée, le déposant devrait indiquer dans la requête ou la demande d'examen préliminaire international l'administration choisie. Les administrations chargées de la recherche internationale peuvent déterminer individuellement si elles souhaitent offrir un service de recherche internationale supplémentaire, qui devrait alors être accessible à tout déposant pour le compte duquel l'administration considérée n'a pas effectué la recherche internationale principale.

1.15 L'administration chargée de l'examen préliminaire international qui traite une demande donnée sera, en règle générale, celle qui aura agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Le déposant peut choisir expressément une administration différente, ou bien il se peut qu'une administration soit compétente pour procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale, mais pas à l'examen de cette dernière. Par conséquent, il est d'une importance fondamentale que l'administration chargée de la recherche internationale veille à ce que le rapport de recherche international et l'opinion écrite satisfassent à des normes uniformes, afin qu'ils puissent être utilisés à bon escient par toute autre administration comme par les déposants et les offices désignés.

Diagramme de traitement type d'une demande internationale

Aperçu des procédures relatives à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international



Chapitre 2

Présentation générale de la recherche internationale

Objectifs

2.01 Ce chapitre présente de manière succincte la procédure de recherche internationale. Pour une description plus complète de cette procédure, voir la deuxième et la quatrième partie de ces directives.

Article 15.2); Règle 33.1.a)

2.02 La recherche internationale a pour objet de permettre de découvrir l'état de la technique pertinent en vue de déterminer si – et dans l'affirmative dans quelle mesure – l'invention revendiquée, objet de la demande internationale, est nouvelle ou non et implique ou non une activité inventive. L'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à une recherche à l'égard de certains ou de la totalité des objets revendiqués lorsque la portée des revendications est trop vague, lorsque la demande se rapporte à un objet exclu de la recherche (pour plus de précisions, voir le Chapitre 9), ou lorsque plusieurs inventions sont revendiquées (voir le Chapitre 10).

Règle 43bis

2.03 L'examineur chargé de la recherche établit, en même temps que le rapport de recherche internationale, une opinion écrite. L'opinion écrite a pour objet principal 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 (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle. Un autre objet est de mettre en évidence des éventuelles irrégularités de forme ou de fond de la demande internationale ou toutes les questions significatives et pertinentes relatives à la clarté des revendications, de la description et des dessins, ou de déterminer si les revendications se fondent entièrement sur la description.

2.04 Il est indispensable que les critères appliqués pour effectuer la recherche et établir l'opinion écrite soient les mêmes que ceux utilisés pour l'examen préliminaire international. La recherche peut également faire référence à des documents qui ne portent pas directement sur la question de la nouveauté et de l'activité inventive (voir le paragraphe 2.10).

Questions préliminaires

Réception de la copie de recherche de l'office récepteur

Règle 23.1

2.05 Pour autant que la demande internationale ait été déposée dans une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur transmet la copie de recherche à cette administration (et l'exemplaire original au Bureau international) dès qu'il a attribué un numéro d'identification et procédé aux vérifications quant à la forme visées aux articles 11 et 14, et dès que la taxe de recherche internationale a été acquittée.

Règle 12

2.06 Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale qui effectuera cette recherche, le déposant doit remettre à l'office récepteur une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois

- a) une langue acceptée par cette administration,
- b) une langue de publication et
- c) une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a), à moins que la demande internationale ait été déposée dans une langue de publication.

Toutefois, aucune traduction de la requête ou de toute partie de la description réservée au listage des séquences n'est requise. Lorsque le déposant doit fournir une telle traduction, la recherche internationale est effectuée sur la base de cette traduction.

Règle 23.1.b)

2.07 Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise à l'office récepteur en vertu de la règle 12.3, une copie de cette traduction et une copie de la requête sont considérées ensemble comme constituant la copie de recherche; cette copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale à bref délai après son dépôt par le déposant, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.

Envoi de l'accusé de réception et attribution de la recherche par l'administration chargée de la recherche internationale

Règle 25.1

2.08 L'administration chargée de la recherche internationale avise le déposant, au moyen du formulaire PCT/ISA/202, que la copie de recherche a été reçue et transmet une copie de cette notification au Bureau international ainsi qu'à l'office récepteur lorsque celui-ci est une administration différente de celle chargée de la recherche internationale.

2.09 La recherche internationale est ensuite confiée aussi rapidement que possible à un examinateur chargé de la recherche qui sera à même de la mener à bien dans les délais prescrits. Le classement préliminaire sera également déterminé aussi promptement que possible.

La procédure de recherche internationale

2.10 Le rôle de l'administration chargée de la recherche internationale, qui sera décrit de manière plus détaillée dans les chapitres ultérieurs, est

a) de déterminer le classement de la demande, notamment afin de décider si des examinateurs spécialisés dans d'autres domaines doivent être consultés pour que la recherche soit effectuée en bonne et due forme; ce classement pourra être revu à la lumière d'une recherche plus avancée, mais un classement définitif devra avoir été arrêté au moment de la publication de la demande internationale (voir le Chapitre 7);

Article 17.3); Règle 40

b) d'étudier si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, et, si ce n'est pas le cas, s'il y a lieu d'inviter le déposant à payer des taxes de recherche additionnelles pour les inventions supplémentaires (voir le Chapitre 10);

Règle 39

c) de vérifier si certains ou la totalité, des objets ne sont pas des objets à l'égard desquels l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche (voir le Chapitre 9);

Règles 4.12, 16.3, 41

d) de déterminer s'il y a lieu, aux fins de l'établissement du rapport de recherche internationale, d'utiliser les résultats de toute recherche antérieure mentionnée par le déposant dans le formulaire de requête de la demande, et d'autoriser en conséquence tout remboursement qui s'impose;

Règle 13ter

e) de déterminer s'il convient d'inviter le déposant à fournir un listage des séquences lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés mais ne contient pas de listage des séquences qui soit conforme à la norme relative aux listages des séquences sur papier ou sous forme électronique prescrite dans les instructions administratives (voir les paragraphes 15.12 et 15.13);

Articles 15, 17.2)

f) de procéder à une recherche internationale afin de déterminer l'état de la technique pertinent (voir le Chapitre 11), sans perdre de vue le fait que la demande pourrait contenir des objets à l'égard desquels l'administration n'a pas l'obligation de procéder à une recherche pour l'une des raisons suivantes : il s'agit d'un objet à l'égard duquel l'administration n'est pas tenue de procéder à la recherche (voir le Chapitre 9); la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut être effectuée (voir le Chapitre 9 et le paragraphe 15.33); ou les revendications se rapportent à plusieurs inventions différentes et les taxes de recherche additionnelles que l'administration internationale a invité le déposant à payer n'ont pas été acquittées (voir le Chapitre 10);

Règles 37, 38

g) de vérifier que l'abrégé et le titre sont conformes aux exigences et, le cas échéant, de rédiger un nouvel abrégé ou un nouveau titre (voir les paragraphes 16.33 à 16.47);

Règle 43

h) d'établir un rapport de recherche indiquant les résultats de la recherche ainsi que certains autres renseignements (voir le Chapitre 16), ou de déclarer qu'une recherche n'était pas requise ou ne serait pas significative (voir le Chapitre 9); et

Règle 43bis

i) d'établir une opinion écrite quant à la question de savoir si la demande internationale semble nouvelle, impliquer une activité inventive, susceptible d'application industrielle et satisfaire aux autres exigences du traité et du règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par l'administration chargée de la recherche internationale (voir le Chapitre 17).

2.11 Quelques-unes des questions évoquées ci-dessus, notamment la question d'unité de l'invention, peuvent demeurer à l'étude en fonction des résultats de la recherche. Il est néanmoins important d'aborder les diverses questions à un stade précoce, compte tenu des délais limités accordés pour obtenir des corrections ou des taxes additionnelles du déposant.

2.12 Dans certaines situations, l'administration chargée de la recherche internationale peut, préalablement à l'établissement du rapport de recherche internationale, expressément inviter le déposant à présenter une réponse, par exemple lorsqu'elle considère que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention (voir le Chapitre 10). Dans ce cas, le déposant peut être invité à payer des taxes additionnelles pour une recherche portant sur l'invention ou les inventions supplémentaires, ces taxes étant acquittées sous réserve, avec une déclaration motivée, ou sans réserve. L'administration chargée de la recherche internationale peut également exiger du déposant le paiement d'une taxe de réserve pour l'examen de la réserve. Selon un autre exemple, l'administration chargée de la recherche internationale peut être informée par l'office récepteur qu'une partie manquante ou un élément correct ou une partie correcte est inclus ou incorporé par renvoi dans la demande internationale après qu'elle a commencé à établir le rapport de recherche internationale, auquel cas elle peut également inviter le déposant à payer des taxes additionnelles (voir les paragraphes 15.11A à 15.11C).

Délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale

Règles 42.1, 43bis.1

2.13 L'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale (ou une déclaration selon laquelle l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à une recherche ou ne peut procéder à une recherche significative) et l'opinion écrite dans un délai de

i) trois mois à compter de la date de réception de la copie de recherche, ou

ii) neuf mois à compter de la date de priorité de la demande, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

Transmission du rapport de recherche internationale, de l'opinion écrite, etc.

Règle 44.1

2.14 Dès que le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite ont été établis, l'administration chargée de la recherche internationale transmet le même jour une copie de chacun de ces documents au Bureau international et au déposant.

Options offertes au déposant

2.15 En règle générale, après avoir reçu le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, le déposant peut choisir parmi les options suivantes :

a) transmettre des observations (informelles) relatives à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale au Bureau international, qui se charge de les mettre à la disposition du public et des offices désignés (voir les paragraphes 2.17 et 2.18);

Règle 46

b) soumettre au Bureau international des modifications des revendications selon l'article 19.1) accompagnées d'une lettre attirant l'attention sur les différences entre les revendications et indiquant la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été déposée, et éventuellement avec une brève déclaration expliquant ces modifications;

Règle 45bis

c) demander qu'une ou plusieurs recherches internationales supplémentaires soient effectuées par des administrations qui proposent ce service, autres que l'administration qui a effectué la recherche internationale principale;

Articles 31, 34.2)b); Règle 53

d) demander l'examen préliminaire international, en joignant à cette demande d'examen des arguments ou des modifications qui seront pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international;

e) retirer la demande internationale en vertu de la règle 90*bis*; ou

f) n'entreprendre aucune autre mesure au cours de la phase internationale et attendre le moment requis pour poursuivre, le cas échéant, la procédure relative à la demande internationale auprès des offices désignés.

Traitement ultérieur du rapport de recherche et de l'opinion écrite

Traitement confidentiel

Article 30; Règle 94.3

2.16 Avant la publication internationale de la demande internationale et en l'absence d'une requête ou de l'autorisation du déposant, tous les éléments de la demande gardent un caractère confidentiel et aucune personne ou administration ne peut y avoir accès, sauf lorsqu'il s'agit de transmettre des informations expressément requises en vertu du traité et du règlement d'exécution pour le traitement de la demande. Si une requête de traitement anticipé est présentée, l'office désigné ou élu peut autoriser l'accès à tous les documents qui lui ont été communiqués dans la mesure prévue par la législation nationale, pour autant que la demande internationale ait été publiée.

Publication du rapport de recherche et mise à la disposition du public de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

Article 21.3); Règle 48.2

2.17 Le rapport de recherche internationale est publié avec la demande internationale, sauf s'il n'est pas encore disponible. En cas de retard, il est publié séparément, dès que

possible. L'opinion écrite et toutes observations informelles transmises par le déposant sont mises à la disposition du public par le Bureau international en même temps.

Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre I du PCT) (si aucune demande d'examen préliminaire international n'est présentée)

Règle 44bis

2.18 Si aucun rapport d'examen préliminaire international n'est établi parce que le déposant n'a pas présenté une demande d'examen préliminaire ou parce que la demande a été retirée, le Bureau international établit un rapport appelé "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)", qui a la même teneur que l'opinion écrite. Il convient de noter que, même si le déposant a présenté des modifications en vertu de l'article 19, ces modifications ne seront pas prises en considération dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité. Il est également signalé que, dans certains cas visés à la règle 44bis.3.a) et d), le Bureau international peut traduire l'opinion écrite ou le rapport en anglais. Tout rapport et toute traduction ainsi établis sont communiqués aux offices désignés, qui peuvent autoriser l'accès à ces documents après expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, ou avant ce délai si le déposant a demandé l'ouverture anticipée de la phase nationale de l'instruction de sa demande en vertu de l'article 23.2). Après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, le rapport ainsi que, le cas échéant, sa traduction, sont également mis à la disposition du public par le Bureau international.

Copies des documents cités dans le rapport de recherche

Article 20.3); Règle 44.3

2.19 À tout moment pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale, le déposant ou tout office désigné est en droit de demander que des copies des documents cités dans le rapport de recherche lui soient envoyées par l'administration chargée de la recherche internationale, sous réserve, si l'administration l'exige, du paiement des frais de préparation et d'expédition des copies (le déposant peut recevoir de façon systématique des copies des documents cités avec le rapport de recherche internationale).

Recherches internationales supplémentaires

Règle 45bis

2.20 Les administrations chargées de la recherche internationale peuvent offrir des recherches internationales supplémentaires à titre de service facultatif et additionnel pour les déposants. Ces recherches visent à compléter un rapport de recherche internationale principale, compte tenu du fait qu'aucune recherche ne peut être réellement exhaustive. Une recherche supplémentaire peut être utile en particulier lorsque l'administration qui effectue cette recherche a des compétences linguistiques qui n'existent pas au sein de l'administration qui effectue la recherche internationale principale. Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, demander qu'une recherche supplémentaire soit effectuée par une administration qui offre ce service (à l'exception de l'administration qui effectue la recherche principale). Le déposant peut demander que plusieurs recherches supplémentaires soient effectuées par différentes administrations offrant ce service.

2.21 Les modalités du service offert sont en grande partie fixées par l'administration chargée d'effectuer la recherche supplémentaire. L'étendue de ce service est définie dans une annexe de l'accord entre le Bureau international et l'administration, et les modalités sont publiées dans l'annexe SISA du Guide du déposant du PCT. Les caractéristiques de la procédure de recherche supplémentaire, y compris les conditions, les limitations et les délais, sont examinés plus en détail aux paragraphes 15.76 à 15.97 et également aux paragraphes 9.42 et 16.03.

Recherches de type international

Article 15.5)

2.22 Conformément à l'article 15.5), une administration chargée de la recherche internationale peut être chargée d'effectuer une "recherche de type international" pour des demandes nationales. Ces recherches sont semblables, par définition, aux recherches internationales, et les mêmes principes doivent leur être appliqués. Toutefois, seule la recherche est effectuée; il ne sera pas établi d'opinion écrite pour de telles demandes, sauf s'il existe un arrangement particulier entre les offices concernés selon lequel une opinion doit être établie en même temps.

Chapitre 3

Présentation générale de l'examen préliminaire international

Introduction

3.01 Ce chapitre présente, de manière succincte, la procédure d'examen préliminaire international. La cinquième et la sixième partie des directives contiennent une description plus complète de cette procédure.

Article 31

3.02 L'examen préliminaire international, qui est une étape facultative du traitement des demandes internationales, n'est réalisé que si une "demande d'examen préliminaire international" est présentée par le déposant. L'examen préliminaire international vise les mêmes objectifs que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, sur laquelle il s'appuie, et permet au déposant de répondre à l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale en présentant des arguments tendant à démontrer que l'opinion était erronée et/ou des modifications pour tenter de surmonter des objections. Les résultats de l'examen préliminaire international sont consignés dans le rapport d'examen préliminaire international (le "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)"), dont des copies sont ensuite envoyées au déposant et au Bureau international. Ce dernier transmet le rapport à chaque office élu (c'est-à-dire, généralement, les offices de tous les États contractants).

Article 31.4); Règle 53.7

3.03 La présentation d'une demande d'examen préliminaire international constitue l'élection de tous les États désignés au moment du dépôt de la demande internationale, qui n'ont pas été retirés et qui sont liés par le chapitre II du traité (en d'autres termes, au moment de la rédaction du présent document, tous les États contractants). L'élection d'un État indique que le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international dans cet État, mais il ne faut pas oublier que les résultats de l'examen préliminaire international n'ont pas un caractère obligatoire pour les États.

3.04 Le recours à l'examen préliminaire international a pour effet pratique de faire démarrer la procédure nationale dans des conditions beaucoup plus avantageuses (à la fois pour le déposant et pour les offices nationaux) que ce ne serait le cas en dehors du PCT. Grâce à l'opinion écrite établie en vertu du chapitre I, le déposant dispose plus tôt d'indications plus sérieuses sur les chances qu'il a d'obtenir une protection. De plus, des modifications effectuées au cours de la phase internationale en réponse à l'opinion écrite peuvent être prises en considération dans le rapport d'examen préliminaire international, et ne doivent plus être déposées auprès de chaque État élu. Les offices élus sont déchargés d'une grande partie du travail d'examen, dans une mesure qui dépend des législations et des pratiques nationales.

3.05 L'attitude de l'examineur aura une très grande importance. Il devra toujours s'efforcer d'agir de façon constructive et d'apporter son concours aux intéressés. Il devra tenir compte du fait que, sous réserve des dispositions du PCT, c'est au déposant ou à son représentant autorisé qu'il appartient de rédiger la description et les revendications d'une demande internationale.

3.06 Toutes les demandes internationales, quels que soient leur pays d'origine et la langue dans laquelle elles sont rédigées, devront bénéficier du même traitement.

Questions préliminaires

Présentation de la demande d'examen préliminaire international

Article 31.6); Règle 54bis

3.07 La demande d'examen préliminaire international doit être présentée par le déposant auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :

a) trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a), et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1; ou

b) 22 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale.

3.08 Au titre des dispositions transitoires, il est signalé aux déposants qu'ils doivent présenter la demande d'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité s'ils souhaitent bénéficier d'une phase internationale de 30 mois à l'égard de certains États qui ont formulé une réserve quant aux modifications de l'article 22.1 entrées en vigueur, pour la plupart des États, le 1^{er} avril 2002. La liste des États qui ont notifié une réserve quant à cette modification a été publiée dans le numéro 08/2002 de la *Gazette du PCT*, daté du 21 février 2002. Les retraits de réserves ultérieurs à cette date sont également publiés dans la *Gazette du PCT*. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : www.OMPI.int/pct.

Vérification de la demande d'examen préliminaire international et notification de réception

Règles 54bis, 59, 60, 61

3.09 L'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie la demande d'examen préliminaire international en vue d'établir si elle est compétente pour agir, si la demande d'examen préliminaire international a été établie dans la forme et la langue qui conviennent et si elle a été présentée dans les délais indiqués au paragraphe 3.07. Si l'administration n'est pas compétente pour agir, elle transmet la demande d'examen préliminaire international au Bureau international; si des irrégularités sont constatées, elle invite le déposant à les corriger; si la demande d'examen préliminaire international a été présentée après l'expiration du délai indiqué au paragraphe 3.07, elle est considérée comme n'ayant pas été présentée, et l'administration chargée de l'examen préliminaire international en avise le déposant. Si la demande d'examen préliminaire international est en règle, l'administration chargée de l'examen préliminaire international y indique la date de réception, transmet une copie au Bureau international et notifie la réception de la demande d'examen préliminaire international au déposant. Ces procédures sont décrites de manière détaillée au Chapitre 18.

Règle 62

3.10 Le Bureau international transmettra ensuite à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, sauf si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international; et

b) une copie de toutes modifications déposées en vertu de l'article 19 et de toute déclaration expliquant ces modifications ainsi que leurs effets éventuels sur la description et les dessins, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international ait indiqué qu'elle a déjà reçu une telle copie.

Règle 62bis.1

3.11 Si l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas été établie en anglais ou dans une langue acceptée par l'administration chargée de

l'examen préliminaire international, celle-ci peut demander au Bureau international de traduire l'opinion écrite en anglais. La traduction est établie dans les deux mois qui suivent et une copie en est envoyée à la fois à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et au déposant. Ce dernier peut faire des observations écrites sur l'exactitude de la traduction et les envoyer au Bureau international et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Article 31.7); Règle 61

3.12 Lorsqu'il reçoit la demande d'examen préliminaire international que l'administration chargée de l'examen préliminaire international lui a fait parvenir, le Bureau international notifie aux offices élus leur élection et publie des indications relatives à la demande d'examen préliminaire international dans la gazette, mais pas avant la publication de la demande internationale.

Commencement de l'examen préliminaire international

Règle 69.1

3.13 L'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend généralement l'examen préliminaire international (voir le Chapitre 19) quand elle est en possession des éléments suivants :

- i) la demande d'examen préliminaire international;
- ii) le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire, y compris, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58*bis*.2;
- iii) si le déposant est tenu de remettre une traduction en vertu de la règle 55.2, cette traduction; et
- iv) soit le rapport de recherche internationale, soit la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale, et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43*bis*.1.

3.14 Les exceptions qui s'appliquent sont les suivantes :

Règle 69.1.c)

a) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie de ces modifications.

Règle 69.1.e)

b) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification de ce type n'est présentée, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation visée à la règle 60.l.g) (voir le paragraphe 18.04), la condition qui est remplie la première étant déterminante.

Règle 69.1.b), d)

c) Lorsque l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande, l'examen préliminaire international peut, si cet office national ou cette organisation intergouvernementale le souhaite, être entrepris en même temps que la recherche internationale (sous réserve de la nécessité éventuelle d'inviter le déposant à fournir des

copies des modifications présentées en vertu de l'article 34, comme indiqué au paragraphe b) ci-dessus), pour autant que le déposant n'ait pas indiqué (en vertu de la règle 53.9) dans la déclaration concernant les modifications que l'examen doit être différé jusqu'à l'expiration du délai à respecter pour le dépôt de modifications des revendications selon l'article 19 (ces modifications étant autorisées uniquement après que le rapport de recherche internationale a été reçu).

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen

i) avant de recevoir une copie de toutes modifications effectuées en vertu de l'article 19;

ii) avant de recevoir du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19; ou

iii) avant l'expiration du délai visé à la règle 46.1 pour déposer des modifications effectuées en vertu de l'article 19.

Règle 69.1.a)

e) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé jusqu'à l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a) (c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international), sauf en cas d'application de la règle 69.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant l'expiration dudit délai.

3.15 Dès que la procédure d'examen peut commencer, la demande internationale est transmise à l'examineur chargé d'établir le rapport d'examen préliminaire international. Si l'administration chargée de la recherche internationale qui a effectué la recherche et l'administration chargée de l'examen international font partie du même office, l'examen préliminaire international sera de préférence effectué par l'examineur chargé de la recherche internationale.

La procédure d'examen préliminaire international

Règle 66.1ter

3.16 L'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue une recherche complémentaire, en principe, au commencement de la procédure d'examen préliminaire international. Le but principal de la recherche complémentaire est de découvrir des documents pertinents, selon la règle 64, devenus accessibles à des fins de recherche après l'établissement du rapport de recherche internationale. Aucune recherche complémentaire n'est effectuée si l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'elle ne présenterait aucun intérêt. (voir le paragraphe 19.15).

Article 34.2)

3.17 Avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, le déposant est généralement en droit de recevoir au moins une opinion écrite, essentiellement axée sur la question de savoir si l'invention revendiquée est nouvelle, si elle implique une activité inventive (n'est pas évidente) et si elle est susceptible d'application industrielle, sauf si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que tous les critères suivants sont remplis :

i) l'invention répond aux critères figurant à l'article 33.1); en d'autres termes, elle semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle comme défini au sens du traité;

ii) la demande internationale remplit les conditions du traité et du règlement d'exécution qui sont contrôlées par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.12 et le Chapitre 17); et

iii) l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'a pas l'intention de formuler d'autres observations autorisées.

Article 33.6); Règles 45bis.8.c), 66.1.e); Instruction administrative 420

3.18 Des copies du rapport de recherche internationale et de tout rapport de recherche internationale supplémentaire sont transmises par le Bureau international à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale et, le cas échéant, le rapport de recherche internationale supplémentaire, sont pris en considération durant l'examen préliminaire international, de même que tous les autres documents jugés pertinents. L'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue d'établir une opinion écrite portant sur des revendications à l'égard desquelles un rapport de recherche internationale n'a pas été établi. Un rapport de recherche supplémentaire ne doit pas nécessairement être pris en considération par l'administration aux fins de l'établissement d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'il est reçu par cette administration après qu'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport (règle 45bis.8.c).

Règle 66.1bis

3.19 De plus, il convient de noter que l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 (voir le paragraphe 20.10.i)) est généralement considérée comme étant la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de cette procédure. Il peut être dérogé à cette règle dans la mesure où les administrations chargées de l'examen préliminaire international ont la possibilité de notifier au Bureau international que les opinions écrites établies par certaines administrations chargées de la recherche internationale (autres que l'administration chargée de l'examen préliminaire international en question agissant en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale) ne seront pas considérées comme étant une opinion écrite aux fins de l'examen préliminaire international. Lorsque cette situation s'applique à une demande internationale donnée, l'administration doit le notifier par écrit au déposant. Elle doit en tout état de cause prendre en considération l'opinion établie par l'administration chargée de la recherche internationale lorsqu'elle établit sa propre opinion écrite.

Base de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international

Règle 66

3.20 Le déposant est autorisé à déposer des modifications en vertu de l'article 34. Celles-ci entreront en ligne de compte pour l'établissement des opinions écrites ultérieures et du rapport d'examen préliminaire international, de même que toute modification effectuée en vertu de l'article 19, à moins qu'elle n'ait été remplacée ou écartée par une modification ultérieure effectuée en vertu de l'article 34 ou que le déposant ne se conforme pas à la règle 46.5.b)iii) ou à la règle 66.8.a) lorsqu'il dépose ces modifications (notamment s'il omet d'indiquer la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été initialement déposée). Les modifications admises sont répertoriées au paragraphe 20.04 et suivants du Chapitre 20.

3.21 Toutefois, l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 comportera une notification donnant un délai de réponse, au cas où l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaiterait la traiter comme une première opinion écrite. En conséquence, s'il est souhaité que des arguments ou modifications soient pris en compte au cours de l'examen préliminaire international, ils devront être déposés en même temps que la demande d'examen préliminaire international.

*Autres considérations**Règles 66.2, 66.4, 66.6*

3.22 Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué une recherche complémentaire et a l'intention de soulever des objections fondées sur des documents de l'état de la technique découverts à l'occasion de la recherche complémentaire, une autre opinion écrite devrait être émise. Dans les autres cas, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre à sa discrétion des opinions écrites additionnelles, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour le faire, que le déposant se soit efforcé de répondre aux objections de l'examinateur et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international dispose de ressources suffisantes pour fournir un tel service. Elle peut par ailleurs communiquer officieusement avec le déposant par écrit, par téléphone ou par le moyen d'une entrevue.

Nature du rapport d'examen préliminaire international*Article 35.2); Règle 70*

3.23 Le rapport établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne doit contenir aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque. Ce rapport répond simplement par "oui" ou par "non", pour chaque revendication, à la question de savoir si cette revendication semble répondre aux trois conditions mentionnées plus haut, chaque réponse devant être motivée par des citations et d'autres explications.

Délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international*Règles 69.2; 70.15.b)*

3.24 L'administration chargée de l'examen préliminaire international est tenue d'établir un rapport d'examen préliminaire international, le "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)", avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :

- i) 28 mois à compter de la date de priorité;
- ii) six mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l'examen préliminaire international (voir les paragraphes 3.13 et 3.14); ou
- iii) six mois à compter de la date de réception, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, de la traduction remise en vertu de la règle 55.2 (voir les paragraphes 18.11 et 18.12).

Transmission du rapport d'examen préliminaire international et des documents connexes*Règle 71.1.a)*

3.25 Le rapport est transmis au déposant et au Bureau international par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règle 71.1.b), instruction 602bis

3.25A L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet également au Bureau international un certain nombre d'autres documents figurant dans son dossier. Les documents à transmettre incluent, entre autres, toute opinion écrite émise par cette administration, les modifications et la lettre fournies par le déposant en vertu de l'article 34, et toute lettre fournie par le déposant en vertu de la règle 66.3.

Traitement ultérieur du rapport d'examen préliminaire international*Traitement confidentiel**Article 38; Règle 94.2*

3.26 Le dossier de l'examen préliminaire international garde un caractère confidentiel jusqu'à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Sauf requête ou

autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent autoriser l'accès au dossier de l'examen préliminaire international. L'administration chargée de l'examen préliminaire international est tenue de mettre tout document à la disposition d'un office élu qui en fait la requête une fois que le rapport d'examen préliminaire international a été établi. Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, des copies des documents concernés peuvent être délivrées à des tiers contre remboursement du coût du service.

Mise à disposition du rapport d'examen préliminaire international et des documents connexes

Règle 94.1.c)

3.27 Après avoir transmis le rapport d'examen préliminaire international aux offices élus, 30 mois à compter de la date de priorité, le Bureau international met le rapport et les autres documents reçus en vertu de la règle 71.1.b), ainsi que toute traduction et les observations éventuelles du déposant sur cette dernière, à la disposition du public pour le compte des offices élus qui ont notifié au Bureau international leur souhait de disposer d'un tel service.

Transmission du rapport d'examen préliminaire international aux offices élus

Règles 73.2, 93bis.1

3.28 Le Bureau international transmet le rapport d'examen préliminaire international et les autres documents reçus en vertu de la règle 71.1.b) aux offices élus après expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, ou à une date antérieure si le déposant a demandé l'ouverture anticipée de la phase nationale pour la demande internationale en vertu de l'article 40.2). La transmission du rapport par le Bureau international à un office élu s'effectue uniquement sur demande de l'office concerné et au moment indiqué par cet office.

Traduction du rapport d'examen préliminaire international

Règle 72

3.29 Le rapport d'examen préliminaire international, s'il est établi dans une langue autre que l'anglais, est traduit en anglais par les soins du Bureau international, qui transmet la traduction aux offices élus qui en auront fait la demande ainsi qu'au déposant. Le déposant peut présenter des observations écrites sur l'exactitude de la traduction et envoie dans ce cas copie de ces observations au Bureau international et à chaque office élu intéressé.

Copies des documents cités dans le rapport d'examen préliminaire international

Article 36.4); Règle 71.2

3.30 A tout moment pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale, le déposant ou tout office élu est en droit de demander que des copies des documents cités dans le rapport d'examen préliminaire international mais non dans le rapport de recherche lui soient envoyées par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sous réserve, si cette administration l'exige, du paiement des frais de préparation et d'expédition des copies (le déposant peut recevoir de manière systématique des copies de tels documents avec le rapport d'examen préliminaire international).

DEUXIÈME PARTIE LA DEMANDE INTERNATIONALE

Chapitre 4

Contenu de la demande internationale (revendications non comprises)

Généralités

Article 3.2)

4.01 Le contenu de la demande internationale est énoncé à l'article 3.2). La demande doit comporter :

- i) une requête (voir les *directives à l'usage des offices récepteurs du PCT*);
- ii) une description (voir les paragraphes 4.02 à 4.27);
- iii) une ou plusieurs revendications (voir le Chapitre 5);
- iv) un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis; voir le paragraphe 4.28); et
- v) un abrégé (voir le Chapitre 16).

Le présent chapitre traite des points ii) et iv) dans la mesure où ils sont du ressort des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

La description

Article 5

4.02 La demande internationale doit "exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter". Le sens de l'expression "homme du métier" est examiné au paragraphe 13.11. La description doit répondre à cette exigence de divulgation à l'aide de dessins si cela est nécessaire. Les dispositions relatives au contenu de la description figurent dans la règle 5. Elles ont pour but :

- i) de garantir que la demande internationale contient toutes les informations techniques requises pour qu'un homme du métier puisse réaliser l'invention; et
- ii) de permettre au lecteur de comprendre la contribution apportée par l'inventeur à l'état de la technique.

Règle 5.1

4.03 La description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête (formulaire PCT/RO/101). La description doit contenir des sous-titres correspondant à ceux qui sont prévus dans l'instruction administrative 204 ("Domaine technique", "Technique antérieure", "Exposé de l'invention", "Description sommaire des dessins", "Meilleure(s) manière(s) de réaliser l'invention", "Possibilités d'application industrielle", et le cas échéant, "Listage des séquences" et "Texte libre du listage des séquences"). Il est fortement recommandé d'utiliser ces sous-titres afin d'assurer l'uniformité des publications et de faciliter l'accès à l'information contenue dans la demande internationale. Certains des sous-titres recommandés sont examinés dans les paragraphes qui suivent.

Domaine technique

Règle 5.1.a)i)

4.04 La demande doit préciser le domaine technique auquel elle se rapporte.

Technique antérieure

Règles 5.1.a)ii), 6.3.b)i)

4.05 La description doit aussi indiquer la technique antérieure dont le déposant a connaissance et qui peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et de sa relation avec l'état de la technique; elle doit, de préférence, citer les documents reflétant

ladite technique (en particulier les fascicules de brevet). D'autres directives concernant l'exposé sur l'état de la technique figurent dans l'annexe du présent chapitre. Il s'agit notamment de la technique antérieure correspondant aux caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique (voir la règle 6.3.b)i) et le paragraphe 5.05).

Divulgation de l'invention

Règles 5.1.a)iii), 9.1.iii)

4.06 L'invention revendiquée doit être divulguée par le déposant de telle façon qu'il soit possible de comprendre le ou les problèmes techniques dont il s'agit et les solutions proposées. Afin de répondre à cette exigence, il suffit de fournir dans la divulgation les détails nécessaires pour éclairer l'invention revendiquée. Lorsque l'invention consiste à délimiter le problème (voir le Chapitre 13), ce fait doit être mis en évidence et lorsque les moyens de résoudre le problème (une fois qu'il est défini) sont évidents, les détails donnés sur la solution peuvent dans la pratique être réduits au minimum.

4.07 En cas de doute, cependant, quant à la nécessité de certains détails, l'examineur ne doit pas exiger la suppression de ces derniers. De plus, il est inutile de présenter explicitement l'invention en exposant le problème puis la solution. Si le déposant considère que son invention présente des avantages par rapport à la technique antérieure, il doit les indiquer, mais sans dénigrer pour autant des produits ou des procédés antérieurs. Il ne doit être fait référence ni à l'état de la technique ni à l'invention revendiquée d'une façon qui puisse induire en erreur. Cela pourrait être le cas, par exemple, si une présentation ambiguë donnait l'impression que l'état de la technique apportait au problème considéré une solution moins complète que cela n'est effectivement le cas. Les critiques loyales dont il est question au paragraphe 4.30 sont toutefois admises. En ce qui concerne la modification de l'énoncé d'un problème ou son adjonction, voir le paragraphe 20.18.

Description sommaire des dessins

4.08 S'il y a des dessins, ceux-ci doivent être brièvement décrits, 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 coupe selon l'axe AA de la figure 1". Lorsqu'il est nécessaire de se référer, dans la description, à des éléments des dessins, il convient de mentionner le nom de l'élément ainsi que son numéro, c'est-à-dire que la référence doit être libellée ainsi : "La résistance 3 est reliée au condensateur 5 par l'interrupteur 4" (et non pas : "3 est relié à 5 par 4").

4.09 La description et les dessins doivent être homogènes, notamment en ce qui concerne les numéros de référence et autres signes (voir le paragraphe 4.28). Toutefois, lorsque des modifications de la description ont entraîné la suppression de passages entiers, il pourrait être fastidieux de supprimer toutes les références superflues dans les dessins et, en pareil cas, l'examineur n'a pas à appliquer trop strictement la règle d'homogénéité des références entre la description et les dessins. La situation inverse ne devra pas se produire, c'est-à-dire que tous les numéros de référence ou symboles utilisés dans la description ou les revendications devront se retrouver sur les dessins.

Meilleure manière de réaliser l'invention

Règle 5.1.a)v)

4.10 La demande internationale doit indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire au moyen d'exemples, lorsque cela est approprié, et de références aux dessins, s'il y en a; Il n'y a pas lieu pour le déposant d'indiquer lesquels des modes de réalisation ou des exemples semblent constituer la meilleure manière de réaliser l'invention. Pour déterminer si l'exigence concernant la meilleure manière de réaliser l'invention est respectée, deux types de considérations entrent en ligne de compte. On doit tout d'abord établir si, au moment où la demande a été déposée, le déposant a envisagé une meilleure manière de réaliser

l'invention. Il s'agit là d'une considération subjective qui porte sur l'état d'esprit du déposant au moment du dépôt de la demande. En second lieu, si l'inventeur a effectivement envisagé une meilleure manière de réaliser l'invention, il faut déterminer si la description écrite l'expose de telle façon qu'un homme du métier pourrait l'exécuter. Il s'agit là d'une considération objective axée sur la portée de l'invention revendiquée et le niveau de compétence dans ce domaine. L'examineur devra partir de l'hypothèse que la meilleure manière de réaliser l'invention est exposée dans la demande, sauf si des indications du contraire sont présentes. Il est donc extrêmement rare qu'une objection fondée sur le non-respect de l'exigence relative à la meilleure manière de réaliser l'invention soit formulée à l'encontre d'une demande internationale. Les administrations internationales et les États désignés ont actuellement des pratiques divergentes par rapport à cette exigence. Lorsque la législation nationale d'un État désigné n'exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l'invention mais se contente de la description d'une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit la meilleure ou non que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet dans cet État.

Structure et fonction

4.11 Pour satisfaire pleinement aux exigences de l'article 5 et de la règle 5.1.a)iii) et v), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement du point de vue de sa structure, mais aussi du point de vue de sa fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. De fait, dans certains domaines techniques (par exemple les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description trop détaillée de la structure.

Divulgateion suffisante

4.12 Il incombe au déposant, lorsqu'il dépose sa demande internationale, de veiller à fournir une divulgation suffisante, c'est-à-dire répondant aux exigences de l'article 5 en ce qui concerne l'invention telle qu'elle est caractérisée par toutes les revendications (voir les paragraphes 5.43 à 5.53). Si la divulgation est nettement insuffisante, il ne sera pas possible d'y remédier ultérieurement en ajoutant des exemples ou des caractéristiques sans enfreindre l'article 34.2)b), selon lequel les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale (voir les paragraphes 20.03 et 20.10 et suivants). Lorsque la divulgation est insuffisante au point de ne pas permettre à un homme du métier de réaliser l'invention revendiquée, il se peut que la revendication ait également une portée trop large pour être fondée sur la description et les dessins. Il pourrait dans ce cas y avoir inobservation à la fois de l'exigence de divulgation suffisante énoncée dans ce paragraphe et de l'exigence de fondement des revendications dans la description (voir les paragraphes 5.54 à 5.58).

4.13 Il arrive que certaines demandes internationales soient déposées qui ont trait à des inventions présentant une insuffisance fondamentale en ce sens qu'elles ne peuvent pas être exécutées par un homme du métier; la demande internationale ne satisfait alors pas aux exigences de l'article 5, et il ne peut absolument pas être remédié à ce défaut. Il convient de mentionner plus particulièrement deux cas à cet égard.

a) Le premier cas se présente lorsque la bonne exécution de l'invention dépend du hasard, c'est-à-dire qu'en suivant les instructions fournies pour l'exécuter, 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, l'est d'une façon entièrement aléatoire. Cela pourrait par exemple se produire lorsqu'il s'agit d'un procédé microbiologique faisant intervenir des mutations. Ce cas est à distinguer de celui dans lequel des résultats satisfaisants peuvent être obtenus de façon répétée, même s'il y a quelques échecs (par exemple, dans la fabrication de petits tores magnétiques ou de composants électroniques); dans ce dernier cas, pour autant qu'il soit possible de trier facilement les parties non défectueuses au moyen d'une procédure d'essai non destructif, il n'y a pas lieu de formuler d'objection en vertu de l'article 5.

b) Le second cas est celui dans lequel 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 (voir le paragraphe 4.06).

Possibilité d'application industrielle

Article 33.1), 4); Règle 5.1.a)vi)

4.14 La possibilité d'application industrielle d'une invention est examinée au Chapitre 14.

Listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés

Règle 5.2; Instruction administrative 208; Annexe C des instructions administratives

4.15 Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage des séquences sous forme d'une partie distincte conforme à la norme prévue à l'annexe C des instructions administratives. Le traitement des listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés est décrit aux paragraphes 9.39, 15.12 et 15.13 (la recherche) et aux paragraphes 18.17 et 18.18 (l'examen).

Dépôt de matériel biologique

Règle 13bis

4.16 On entend par "matériel biologique" tout matériel contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique. Lorsqu'un matériel biologique divulgué dans une demande ne peut être décrit d'une manière susceptible de remplir la condition de divulgation suffisante selon l'article 5, il convient de tenir compte du dépôt d'un tel matériel biologique pour décider si cette condition est remplie.

4.17 Dans la mesure où il n'est pas possible de répondre d'une autre manière à l'exigence de divulgation suffisante selon l'article 5, il est considéré que le dépôt du matériel biologique fait partie de la description; ce dépôt sera donc pris en considération lorsqu'il s'agira de déterminer si cette exigence est respectée. Une simple référence, dans la demande, au matériel biologique déposé ne suffit donc pas forcément à remplacer la divulgation explicite d'un tel matériel dans la demande pour que celle-ci soit jugée conforme à cette exigence. Il convient par ailleurs de noter qu'une référence au dépôt d'un matériel biologique dans la demande ne permet pas de présumer que le dépôt est nécessaire ou requis pour que la demande soit en conformité avec cette exigence.

4.18 Conformément aux paragraphes 4.16 et 4.17, le dépôt d'un matériel biologique entre ainsi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la demande remplit la condition de divulgation suffisante selon l'article 5. En outre, certaines administrations en tiennent compte également pour établir si la demande répond à l'exigence de fondement dans la description selon l'article 6.

Références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés, en tant que partie de la description

Règle 13bis.7

4.19 La législation nationale de certains États exige que les références à des micro-organismes ou autre matériel biologique remises en vertu de la règle 13bis.3.a) fassent partie de la description (voir le *Guide du déposant du PCT*, annexe L). Lorsqu'un tel État est désigné, et que les indications figurent sur une feuille séparée telle que le formulaire PCT/RO/134 (qui peut être établi à l'aide du logiciel PCT-SAFE), cette feuille doit constituer une des feuilles de la description et être numérotée en conséquence; toutefois cette question n'est pas du ressort de l'administration internationale.

Exigences concernant la langue dans laquelle sont rédigées les feuilles contenant les références aux micro-organismes ou autre matériel biologique déposés

Articles 11.1)ii), 14.4); Règles 29.3, 30

4.20 Les feuilles comportant des références à des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés doivent être rédigées dans la même langue que la description si elles en

font partie. Cette condition doit être remplie pour qu'une date de dépôt international soit accordée (article 11.1)ii); voir le paragraphe 41 des *Directives à l'usage des offices récepteurs*). Si, dans un délai inférieur à quatre mois à compter de la date de dépôt international, l'administration chargée de la recherche internationale découvre que, bien qu'une date de dépôt international ait été accordée, ces feuilles ne sont pas rédigées dans la même langue que la description, elle le notifie à l'office récepteur au moyen du formulaire PCT/ISA/209, en indiquant qu'elle estime que l'office récepteur devrait faire une constatation aux termes de laquelle la demande internationale doit être considérée comme retirée selon l'article 14.4). Si l'office récepteur ne fait pas une telle constatation avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt international, la demande internationale ne peut être considérée comme retirée, et cette irrégularité est simplement relevée dans l'opinion écrite (voir le paragraphe 17.49). Le déposant peut alors déposer la correction ou (s'il a présenté une demande d'examen préliminaire international) la modification requise.

Généralités

Règle 5.1.b); Instruction administrative 204

4.21 La façon de présenter les différentes parties de la description et l'ordre qu'il convient de suivre doivent être conformes aux indications données dans la règle 5.1.a) et l'instruction administrative 204 (voir le paragraphe 4.03), sauf "lorsqu'en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique". Étant donné que la tâche de décrire l'invention de façon claire et complète incombe au déposant, il appartiendra à l'examineur de déterminer s'il doit faire objection à la présentation adoptée. Il est permis de déroger dans une certaine mesure aux exigences de la règle 5.1.a) pour autant que la description soit claire et ordonnée et qu'elle fournisse toutes les informations requises. Par exemple, il peut être dérogé aux exigences de la règle 5.1.a)iii) (voir le paragraphe 4.06) lorsque l'invention est fondée sur une découverte fortuite dont l'application pratique est reconnue comme 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 références succinctes à l'état de la technique.

Règle 10.2

4.22 La description doit être claire et précise et éviter tout jargon technique superflu. En règle générale, seuls les termes techniques, les signes et les symboles généralement employés dans la technique concernée seront utilisés. Les termes techniques peu connus ou formulés de façon particulière peuvent être admis à condition qu'ils aient été définis de façon appropriée et qu'ils n'aient pas d'équivalent généralement reconnu. Cette tolérance peut être étendue aux termes étrangers s'ils n'ont pas d'équivalent dans la langue de la demande internationale. Les termes ayant déjà une signification déterminée ne pourront pas être utilisés dans un sens différent car cela risque de créer une confusion. Dans certaines circonstances, un terme peut être emprunté à bon escient à une technique analogue. La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande internationale.

4.23 Dans le cas particulier des inventions réalisées dans le domaine de l'informatique, les listes de programme rédigées 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 de diagrammes ou d'autres moyens aidant la compréhension, de façon que l'invention soit comprise par les personnes du métier. 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.

Règle 10.1.a), b), d), e)

4.24 Lorsqu'il est question des propriétés d'un matériau, il convient de préciser les unités utilisées si des considérations quantitatives interviennent. Si l'on utilise pour cela une norme officielle (par exemple, une norme relative aux dimensions des tamis) et que l'on se

réfère à cette norme au moyen d'un ensemble d'initiales ou d'abréviations similaires, il conviendra de l'indiquer de façon adéquate dans la description. Il faut utiliser le système métrique des poids et mesures ou, si l'on utilise un autre système, exprimer aussi les unités selon le système métrique. De même, les températures doivent être exprimées en degrés Celsius, ou également en degrés Celsius si elles sont d'abord exprimées d'une manière différente. Pour les autres valeurs physiques (c'est-à-dire celles dont les unités ne découlent pas directement des mesures de longueur, de masse, de temps et de température), il faut utiliser les unités reconnues dans la pratique internationale; par exemple, pour les unités électriques, on utilisera le système MKSA (mètre, kilogramme, seconde, ampère) ou SI (système international). Les symboles chimiques et mathématiques, les poids atomiques et les formules moléculaires doivent être ceux qui sont généralement en usage et les termes, signes et symboles techniques, ceux qui sont "généralement acceptés dans le domaine considéré". En particulier, s'il existe des normes officielles internationales applicables à la technique en question, elles doivent être utilisées dans la mesure du possible.

4.25 Il faut éviter d'utiliser des noms propres ou des termes similaires pour désigner des matériaux ou des produits dans la mesure où ces termes constituent simplement une indication d'origine ou lorsqu'ils se rapportent à toute une gamme de produits différents. Lorsqu'un terme de cette nature est utilisé, il faut, pour satisfaire aux exigences de l'article 5, que le produit soit suffisamment identifié, sans références à ce terme, pour que l'invention puisse être réalisée par un homme du métier. Toutefois, lorsque de tels termes sont acceptés sur le plan international comme termes descriptifs typiques et qu'ils ont acquis une signification précise (comme le câble "Bowden", la rondelle "Belleville"), leur emploi est admis sans qu'il soit nécessaire de définir davantage le produit qu'ils désignent.

4.26 Les références faites, dans les demandes internationales, à d'autres documents peuvent concerner l'état de la technique ou une partie de l'exposé de l'invention. Dans le cas où la référence concerne l'état de la technique, elle peut se trouver dans la demande telle qu'elle a été déposée ou être introduite à une date ultérieure (voir le paragraphe 20.18). Dans le cas où la référence concerne directement l'exposé de l'invention (s'il s'agit, par exemple, de détails relatifs à l'un des composants d'un dispositif revendiqué) et que sa prise en considération s'avère nécessaire aux fins de l'article 5, elle doit alors figurer dans la demande telle qu'elle a été déposée et doit indiquer clairement le document auquel il est fait référence, pour permettre de le retrouver facilement. Si le contenu – en totalité ou en partie – du document cité est essentiel pour satisfaire aux exigences de l'article 5, ce contenu doit être incorporé dans la description car, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de l'invention, la description du brevet doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être comprise sans que l'on ait à se reporter à un autre document.

4.27 Une référence dans la description à une demande non publiée, déposée antérieurement (c'est-à-dire non publiée avant la date de dépôt international) ne sera pas considérée comme faisant partie de la divulgation, sauf si elle est rendue accessible au public à la date ou avant la date de publication de la demande internationale. La référence à une telle demande rendue accessible au public à la date ou avant la date de publication de la demande internationale peut être remplacée par le texte proprement dit auquel il est fait référence et peut être prise en considération par l'examineur. De même, les références à des manuels et périodiques sont permises dans les mêmes conditions s'il peut être prouvé que leur contenu a été fixé avant la date de dépôt international. En ce qui concerne un document mis à la disposition du public après la date de publication de la demande internationale ou qui ne sera pas publié du tout (par exemple, une demande retirée avant la publication), l'examineur ne doit pas tenir compte de la référence à ce document aux fins de l'examen préliminaire international. Il est à noter, toutefois, que cette pratique ne concerne que la phase internationale et ne préjuge en rien la décision de tout office désigné ou élu concernant l'application de la législation nationale dans la mesure où elle se rapporte au contenu de la divulgation de la demande internationale telle que déposée.

Dessins

Règle 11

4.28 Les exigences quant à la forme relatives aux dessins sont définies dans les règles 11.10 à 11.13. Le seul problème qui risque de se poser est celui de savoir si le texte figurant sur les dessins est véritablement indispensable. Lorsqu'il s'agit de schémas de circuits, de blocs-diagrammes et de schémas de principe, des mots clés désignant les unités fonctionnelles de systèmes complexes (par exemple "mémoire à tores magnétiques" ou "intégrateur de vitesse") peuvent être considérés comme indispensables du point de vue pratique s'ils sont nécessaires pour permettre l'interprétation rapide et claire d'un schéma. Toutefois, ces éléments peuvent souvent être désignés au moyen d'un chiffre ou d'une lettre faisant ensuite l'objet d'une explication dans la description.

Expressions, etc., à ne pas utiliser

Règle 9.1.i), ii)

4.29 Quatre catégories d'expressions doivent être évitées dans une demande internationale. Ces catégories sont définies dans la règle 9.1. Entrent par exemple dans la première et la deuxième catégorie (éléments contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs) les éléments suivants : incitation à l'émeute ou au désordre; incitation au crime; propagande discriminatoire faisant appel à des considérations de race, de religion ou autres; obscénités grossières. L'objet de la règle 9 est d'interdire les éléments de nature à entraîner des émeutes ou des atteintes à l'ordre public et de conduire à des actes criminels ou délictueux de façon générale. Cette règle ne sera vraisemblablement invoquée par l'examineur que dans des cas rares.

Règle 9.1.iii)

4.30 Dans la troisième catégorie (déclarations dénigrantes), il y a lieu de distinguer entre les déclarations diffamatoires ou semblablement dénigrantes, qui ne sont pas admises, et la critique loyale, qui tire par exemple argument d'inconvénients évidents ou généralement reconnus ou d'inconvénients que le déposant déclare avoir découverts, et qui peut, si elle est pertinente, être autorisée.

Règle 9.1.iv)

4.31 La quatrième catégorie est celle des éléments non pertinents. Il est cependant à noter que ces éléments ne sont expressément interdits par la règle que s'ils sont "manifestement non pertinents ou superflus", c'est-à-dire s'ils n'ont aucun rapport avec l'objet de l'invention ou l'état de la technique sur laquelle elle repose (voir aussi le paragraphe A4.05[2] de l'annexe du présent chapitre.). Les éléments à supprimer peuvent déjà être manifestement non pertinents ou superflus dans la description initiale. Ils peuvent aussi l'être devenus uniquement lors de la procédure d'examen, par exemple à la suite d'une limitation des revendications du brevet à une seule parmi les différentes solutions initiales revendiquées.

4.32 L'office récepteur (voir les *Directives à l'usage des offices récepteurs*), l'administration chargée de la recherche internationale (voir le paragraphe 15.35), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire (voir le paragraphe 15.88A) ou le Bureau international s'occupera des éléments tombant sous le coup de la règle 9.1. Le déposant devra être informé de la catégorie dont relève l'élément prohibé qui doit être supprimé.

Annexe du Chapitre 4

Technique antérieure

A4.01 Les administrations chargées de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes quant à la question de savoir s'il convient d'inviter le déposant à introduire des références à l'état de la technique dans la demande internationale. Les administrations peuvent, le cas échéant, se reposer sur les directives proposées ci-après.

A4.05[1] Il peut être judicieux de faire placer, dans l'exposé sur l'état de la technique, des références à certains des documents cités ultérieurement, par exemple dans le rapport de recherche internationale, sous réserve que cette modification n'aille pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée. Par exemple, alors que la description de la technique antérieure déposée initialement peut donner l'impression que l'inventeur a élaboré l'invention revendiquée à partir d'un certain point, il se peut que les documents cités montrent que certaines étapes ou certains aspects de cette prétendue élaboration étaient déjà connus. L'examineur peut inviter le déposant à faire référence à ces documents et à brièvement résumer leur contenu. Il conviendra alors de veiller à ce que l'inclusion d'un tel énoncé n'enfreigne pas l'article 34.2)b) (voir les paragraphes 20.10 à 20.19).

A4.05[2] Étant donné que le lecteur est censé avoir une formation générale et des connaissances techniques de base dans le domaine considéré, et qu'en tout état de cause il n'est pas permis d'apporter des modifications qui vont au-delà de l'exposé initial de l'invention, l'examineur ne devra pas inviter le déposant à ajouter des informations revêtant la forme d'un traité ou de résultats de travaux 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 n'invitera pas le déposant à fournir une description détaillée du contenu des documents antérieurs cités. Il suffira d'indiquer la raison pour laquelle la référence a été insérée, à moins qu'il ne soit nécessaire, dans un cas particulier, de disposer d'une description plus détaillée pour avoir une parfaite intelligence de l'invention revendiquée. Il n'est pas nécessaire que soient fournies des listes des différents documents de référence se rapportant à la même caractéristique ou au même aspect de la technique antérieure; il suffit de se référer aux documents les plus appropriés. D'autre part, l'examineur ne devra pas inviter le déposant à supprimer les documents superflus, sauf lorsqu'ils sont très volumineux.

Chapitre 5 Revendications

Généralités

5.01 La demande internationale doit comporter “une ou plusieurs revendications”. *Article 3.2)*

5.02 Les revendications doivent : *Article 6*

- i) “définir l’objet de la protection demandée”;
- ii) “être claires et concises”; et
- iii) “se fonder entièrement sur la description”.

5.03 Le présent chapitre définit les exigences relatives à la forme et au contenu des revendications et la manière dont il convient d’interpréter celles-ci en vue d’établir la nouveauté et l’activité inventive des inventions qu’elles définissent et d’identifier tout état de la technique qui permettrait de se prononcer à ce sujet.

Forme et contenu des revendications

5.04 Les revendications doivent exposer les “caractéristiques techniques de l’invention”. *Règle 6.3.a)*
Cela signifie qu’elles ne doivent pas comporter de déclarations se rapportant par exemple aux avantages commerciaux ou à d’autres considérations non techniques, mais que les déclarations concernant les buts de l’invention doivent être admises si elles contribuent à définir cette invention. Il n’est pas nécessaire que chaque caractéristique soit exprimée en tant que limitation structurelle. Étant donné que la question est du ressort des législations nationales, l’examineur ne devra normalement pas s’opposer à l’inclusion de limitations fonctionnelles dans une revendication, pour autant que l’homme du métier n’ait aucune difficulté à trouver les moyens de réaliser cette fonction sans exercer une activité inventive ou que ces moyens soient entièrement divulgués dans la demande considérée. Comme c’est le cas pour toute autre limitation de la revendication, il convient d’évaluer et d’étudier une limitation fonctionnelle par rapport à ce qu’elle évoque raisonnablement pour l’homme du métier dans le contexte d’utilisation. Les revendications portant sur l’utilisation de l’invention au sens de son application technique sont admises. Voir le paragraphe 5.21.

5.05 La règle 6.3.b) définit la forme en deux parties qu’une revendication doit adopter “si le cas d’espèce le justifie”. La première partie doit contenir une désignation de l’objet de l’invention, c’est-à-dire le domaine technique général de l’appareil, du procédé, etc., auquel l’invention revendiquée se rapporte, suivie d’une indication des caractéristiques techniques “qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique”. Il ressort clairement de ce texte qu’il suffit de mentionner les éléments de la technique antérieure qui se rapportent à l’invention. Par exemple, si cette dernière concerne un appareil photographique alors que l’activité inventive revendiquée porte exclusivement sur l’obturateur, il suffira que la première partie de la revendication soit rédigée comme suit : “Un appareil photographique comprenant un obturateur à rideaux...” (indiquer ici la combinaison connue des caractéristiques qui est utilisée). Il n’est pas nécessaire de mentionner les autres caractéristiques connues de l’appareil photographique telles que l’objectif et le viseur. La seconde partie ou “partie caractérisante” doit exposer les caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées dans la première partie (règle 6.3.b)i), l’on désire protéger, c’est-à-dire celles que l’invention ajoute à l’état de la technique. Si les documents cités dans le rapport de recherche internationale ou tout autre document considéré comme pertinent conformément à l’article 33.6) font apparaître qu’une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées dans la seconde partie de la revendication étaient, en fait, déjà connues en combinaison avec toutes les caractéristiques mentionnées dans la première

partie, et qu'ainsi associées, ces caractéristiques ont le même effet que dans la combinaison intégrale de caractéristiques selon l'invention revendiquée, l'examinateur invitera le déposant à transférer ces caractéristiques dans la première partie. Toutefois, lorsqu'une revendication porte sur une nouvelle combinaison et que la répartition des caractéristiques de la revendication entre la partie relative à l'état de la technique et la partie caractérisante pourrait s'effectuer de différentes manières sans risque d'erreurs, l'examinateur n'a pas à intervenir, à condition toutefois que la répartition des caractéristiques choisie par le déposant ne soit pas incorrecte. Si l'examinateur, dans la première opinion écrite, invite le déposant à adopter une répartition différente mais que ce dernier ne donne pas suite à cette invitation, l'examinateur ne doit pas prendre d'autres mesures, puisque la manière de rédiger les revendications est du ressort des législations nationales des États désignés ou élus.

5.06 Le déposant pourra être invité à observer cette présentation en deux parties lorsque, par exemple, il est clair que son invention réside dans une amélioration indéniable par rapport à une combinaison antérieure d'éléments ou d'étapes. Toutefois, comme l'indique la règle 6, ce mode de présentation n'est à utiliser que dans les cas appropriés. La nature de l'invention peut être telle que ce mode de présentation ne convienne pas, par exemple parce qu'il donnerait une idée fautive ou trompeuse de l'invention ou de l'état de la technique. Quelques exemples illustreront la nature des inventions qui peuvent exiger une présentation différente :

- i) la combinaison d'éléments ou d'étapes connus d'importance relative égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison;
- ii) la modification (sans toutefois rien lui ajouter) d'un procédé chimique connu, par exemple par suppression d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre;
- iii) l'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés entre eux sur le plan fonctionnel, l'activité inventive portant sur la modification de plusieurs de ces éléments ou de leurs liaisons.

5.07 Dans les exemples i) et ii), le mode de présentation de la revendication en deux parties prévu par la règle 6.3.b) risquerait d'être artificiel et inadapté alors que, dans l'exemple iii), il pourrait aboutir à une revendication anormalement longue et complexe. Ce mode de présentation pourrait parfois aussi se révéler inadapté lorsque l'invention revendiquée concerne un nouveau composé ou un groupe de composés chimiques n'entrant dans aucune catégorie connue. Il est enfin probable qu'il y aura d'autres cas où il sera opportun de présenter la revendication sous une forme différente.

5.08 Lorsqu'on examine la question de savoir s'il y a lieu d'inviter le déposant à rédiger une revendication sous la forme en deux parties prévue par la règle 6.3.b), il importe de vérifier si cette forme est "appropriée". À cet égard, il faut considérer que la forme en deux parties de la revendication doit permettre au lecteur de repérer clairement les caractéristiques de l'objet revendiqué qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. Si cela ressort de manière suffisamment claire de l'indication de l'état de la technique figurant dans la description pour satisfaire à l'exigence de la règle 5.1.a)ii), il conviendra d'utiliser une présentation autre que la présentation en deux parties prévue à la règle 6.3.b).

Règle 11.10.a), b), c)

5.09 Les revendications ainsi que la description "peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques" mais ne doivent pas contenir de dessin. "Les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l'utilisation souhaitable." En raison de l'emploi du mot "souhaitable", l'examinateur ne devra pas s'opposer à l'utilisation de tableaux dans les revendications lorsque cette forme de présentation est commode.

Règle 6.2.a)

5.10 En 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 lorsque cela est absolument nécessaire". En particulier, elles ne doivent pas,

normalement, se fonder sur des références telles que : “comme décrit dans la partie ... de la description” ou “comme l’illustre la figure 2 des dessins”. Il convient de noter le ton formel de la clause d’exception. Il incombera au déposant de démontrer qu’il lui est “absolument nécessaire”, dans certains cas, de s’appuyer sur des références à la description ou aux dessins. Par exemple, il y aurait exception si l’invention revendiquée comportait une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu’il serait 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 les caractéristiques ne peuvent être définies qu’au moyen de graphiques ou de diagrammes.

Règle 6.2.b)

5.11 Si la demande comporte des dessins et qu’il est possible de rendre les caractéristiques techniques des revendications plus compréhensibles en établissant le rapport entre celles-ci et les éléments correspondants des dessins, il est alors préférable de placer les signes de référence appropriés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. Il convient de procéder ainsi dans les deux parties des revendications ayant la forme préconisée dans la règle 6.3.b). Toutefois, ces signes de référence ne doivent pas être interprétés comme limitant la portée de la revendication, mais seulement comme des points de repère destinés à faciliter la compréhension de l’objet considéré.

Différents types de revendication

Catégories

Règle 13; Instruction administrative 206; Annexe B des instructions administratives

5.12 Il existe deux types fondamentaux de revendication, à savoir les revendications qui portent sur un objet matériel (produit, appareil) et les revendications qui portent sur une activité (procédé, utilisation). Le premier type de revendication (“revendication de produit”) comprend une substance ou une composition (par exemple un composé chimique ou un mélange de composés) ainsi que toute entité matérielle (par exemple un objet, un article, un appareil, une machine ou un ensemble d’appareils fonctionnant conjointement) résultant de l’habileté technique d’une personne. On peut citer comme exemple “un mécanisme de direction auquel est intégré un circuit de réaction automatique..”; “un vêtement tissé comprenant..”; “un insecticide constitué par X, Y, Z”; “un système de télécommunication comprenant plusieurs stations émettrices et réceptrices”. Le deuxième type de revendication (“revendication de procédé”) concerne tous les types d’activités qui impliquent l’utilisation d’un produit matériel quelconque pour la mise en œuvre du procédé; cette activité peut s’exercer sur des matières, sur une énergie, sur d’autres procédés (par exemple, dans les procédés de commande) ou sur des substances vivantes (voir, toutefois, les paragraphes 9.04 à 9.15, qui traitent des objets qui pourraient être exclus de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international).

5.13 Il convient de noter que des revendications rédigées de façon différente peuvent en réalité relever de la même catégorie et avoir effectivement la même portée. Par exemple, une revendication se référant à un “système” et une revendication se référant à un “appareil” peuvent relever toutes les deux de la catégorie des “appareils”. À noter aussi que l’on peut formuler dans la même demande internationale des revendications de catégories différentes pour autant qu’elles répondent à l’exigence de la règle 13.1 (voir le Chapitre 10). L’examineur devra tenir compte du fait que la présence de ces revendications différentes peut aider le déposant à obtenir ultérieurement l’entière protection de son invention dans tous les États désignés/élus puisque l’atteinte portée à un brevet est sanctionnée par la législation nationale. En conséquence, tout en s’efforçant de signaler une prolifération inutile de revendications indépendantes (voir le paragraphe 5.42), l’examineur ne devra pas adopter une attitude trop dogmatique ou rigoureuse en présence de plusieurs revendications rédigées de façon différente mais ayant apparemment un effet similaire.

5.14 La règle 13.3 prévoit que pour “déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent

que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication". Autrement dit, même si l'examinateur devra objecter à une prolifération inutile de revendications indépendantes, il ne devra pas s'opposer à deux revendications indépendantes ou plus relevant de la même catégorie, pour autant qu'elles se rattachent à un concept inventif commun et qu'elles répondent dans leur ensemble à l'exigence de concision fixée par l'article 6 (voir le paragraphe 5.42). En appliquant ce principe, l'examinateur ne devra pas perdre de vue les remarques faites au paragraphe 5.13 au sujet des revendications ayant apparemment une portée similaire. Il se peut cependant que dans d'autres circonstances, il ne soit pas indiqué de faire entrer l'objet d'une invention dans une revendication indépendante unique d'une catégorie déterminée : 1) par exemple lorsque l'invention se rapporte à une amélioration apportée à deux articles distincts mais liés entre eux, qui peuvent être vendus séparément, tels qu'une prise de courant mâle et une prise de courant femelle, un émetteur et un récepteur; 2) on peut aussi songer au cas d'une invention qui concernerait des circuits électriques de redressement à pont, où il pourrait être nécessaire de rédiger des revendications indépendantes distinctes portant sur des dispositifs monophasés ou polyphasés comprenant de tels circuits, étant donné que le nombre de circuits nécessaires pour chaque phase est différent dans les deux dispositifs; 3) il y a aussi le cas où une invention réside dans un groupe de composés chimiques nouveaux et où il existe plusieurs procédés de fabrication de tels composés.

Revendications indépendantes et dépendantes

Règle 13.4

5.15 Toutes les demandes internationales doivent contenir une ou plusieurs revendications principales indépendantes portant sur les caractéristiques essentielles de l'invention. Chacune de ces revendications peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications portant sur des aspects particuliers de l'invention. Il est évident que toute revendication portant sur un aspect particulier doit effectivement contenir aussi les caractéristiques essentielles de l'invention et par conséquent toutes les caractéristiques d'au moins une revendication indépendante. Par "aspect particulier" il convient d'entendre, au sens large, toute définition plus précise de l'invention ou tout mode de réalisation de l'invention notablement différent de ceux qui sont exposés dans la ou les revendications principales. On notera que, sous réserve de la règle 13.1, il est permis de formuler dans une demande un nombre raisonnable de revendications dépendantes portant sur des aspects particuliers de l'invention caractérisée dans la revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une revendication dépendante pourraient être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

Règles 6.4.a), b), 66.2.a)

5.16 Toute revendication dépendante doit comporter une référence à la revendication dont elle dépend, et doit être interprétée comme comprenant toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère. Une revendication dépendante multiple inclut toutes les limitations contenues dans la revendication particulière avec laquelle elle est prise en considération. Pour d'autres directives concernant les revendications dépendantes multiples, voir l'annexe du présent chapitre et le paragraphe 9.41.

Règle 6.4.c)

5.17 Toutes les revendications dépendantes, même si elles renvoient les unes aux autres, doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible. Par conséquent, la présentation retenue doit permettre de déterminer aisément le lien qui unit les revendications apparentées et de saisir facilement leur signification globale. L'examinateur devra inviter le déposant à soumettre une modification appropriée si la présentation des revendications est telle qu'elle est une source d'obscurité dans la définition de l'objet dont la protection est demandée.

5.18 Une revendication, qu'elle soit indépendante ou dépendante, peut contenir des variantes pour autant que celles-ci soient d'une nature similaire et puissent assez facilement se substituer l'une à l'autre et pourvu aussi que le nombre et la présentation des variantes

dans une revendication unique ne rende pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter (voir aussi les paragraphes 10.09 et 10.17).

5.19 Une revendication peut aussi comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie dans la règle 6.4. Il peut s'agir ainsi d'une revendication renvoyant à une revendication de catégorie différente (exemples : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1..." ou "Procédé de fabrication du produit de la revendication 1..."). De même, dans le cas d'une prise électrique mâle et d'une prise électrique femelle, par exemple, une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle elle coopère (par exemple, "prise mâle destinée à coopérer avec la prise femelle de la revendication 1...") n'est pas une revendication dépendante, puisqu'elle ne contient pas expressément les limitations de la revendication précédente à laquelle elle se réfère, mais présente simplement une relation fonctionnelle avec cette revendication précédente.

Interprétation des revendications

Article 6

5.20 Les revendications doivent être interprétées de la même façon, tant aux fins de la recherche qu'à celles de l'examen. Il convient de lire chaque revendication en donnant aux termes qu'elle contient le sens et la portée que leur attribuerait l'homme du métier 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 expressément, soit d'une autre manière. Pour d'autres consignes concernant l'interprétation des revendications, voir l'annexe du présent chapitre.

Revendications portant sur une "utilisation"

5.21 En règle générale, une revendication concernant une substance ou une composition destinée à une utilisation particulière doit être interprétée comme se rapportant à une substance ou à une composition qui convient pour l'usage indiqué; 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; par contre, si le produit connu se trouvait sous une forme qui le rendrait effectivement adapté à l'utilisation indiquée, bien qu'il n'ait jamais été décrit dans le cadre d'une telle utilisation, la revendication perdrait son caractère de nouveauté. Ainsi, une revendication portant sur une substance ou une composition connue que l'on utiliserait pour la première fois dans une méthode de traitement par chirurgie ou thérapie ou de diagnostic, et qui serait formulée comme suit : "substance ou composition X", suivi de l'indication de l'utilisation, par exemple "...pour utilisation comme médicament", "... comme agent antibactérien" ou "... pour le traitement de la maladie Y", sera considérée comme se limitant à la substance ou à la composition telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation (voir également le paragraphe 5.22). Pour d'autres consignes concernant les revendications portant sur une utilisation, ainsi qu'une explication des circonstances dans lesquelles l'administration peut considérer une revendication portant sur une "utilisation" comme équivalant à une revendication de "procédé", voir l'annexe du présent chapitre.

Préambule

5.22 L'importance du préambule dans l'appréciation des éléments d'une revendication aux fins de la recherche et de l'examen doit être évaluée selon le cas et en fonction des circonstances propres à chaque cas. Au cours de la procédure de recherche et d'examen, il convient d'étudier les déclarations, dans le préambule, qui énoncent l'objectif ou l'utilisation particulière de l'invention en vue d'établir si cet objectif ou utilisation particulière aboutit à une différence structurelle (ou, dans le cas d'une revendication de procédé, à des étapes différentes) entre l'invention revendiquée et l'état de la technique. Si tel est le cas, l'énoncé sert à limiter la portée de la revendication. Dans les revendications en deux parties telles que définies à la règle 6.3.b), le préambule est considéré comme une limitation de la portée de la revendication.

5.23 Si une revendication commence par une expression telle que "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé...", cette expression doit être interprétée comme désignant uniquement un dispositif convenant à la mise en œuvre du procédé. Un dispositif qui posséderait par ailleurs toutes les caractéristiques mentionnées dans la revendication mais qui ne conviendrait pas au but recherché ou qui exigerait d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé ne doit pas normalement être considéré comme visé par la revendication. Par exemple, dans une revendication portant sur une machine à couper la viande assortie de certaines limitations, l'expression "machine pour couper la viande" ne sert qu'à déterminer la fonction de l'appareil (couper la viande) et n'établit aucune limitation structurelle. Cette expression ne joue aucun rôle dans l'évaluation de la nouveauté ou de l'activité inventive dans la mesure où la machine à couper faisant partie de l'état de la technique peut couper de la viande. L'expression "pour couper la viande" doit donc être considérée comme une limitation imposée à une machine adaptée pour couper la viande. Par conséquent, il convient de vérifier dans l'état de la technique si la machine à couper peut, par définition, couper la viande, que soit précisé ou non le type de matière coupé par la machine. Il en va de même pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, une revendication portant sur un "moule pour acier liquide" implique certaines limitations concernant ce moule. Par conséquent, un bac à glace en matière plastique présentant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne pourrait entrer dans le champ de cette revendication. De même, une revendication concernant une substance ou une composition destinée à une utilisation particulière doit être interprétée comme se rapportant à une substance ou à une composition qui convient pour l'usage indiqué; un produit connu qui est, en soi, 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.

Revendications de type ouvert et fermé

5.24 Lorsqu'il évalue la nouveauté ou l'activité inventive, l'examineur doit tenir compte du type d'expression de transition (par exemple : "consistant en", "comprenant", "caractérisé par" ou "consistant essentiellement en") qui est utilisé dans les revendications. L'objet de la recherche dépend en effet du type d'expression de transition utilisé.

a) Lorsqu'une revendication comprend une expression de transition de type "fermé", elle ne peut pas être interprétée comme comprenant des produits ou des procédés incluant eux-mêmes des éléments structurels ou des phases de procédé autres que ceux qui sont exposés dans la revendication. S'il est question par exemple dans une revendication d'"un produit consistant uniquement en A, B et C", l'invention ne peut être interprétée comme englobant – et est considérée comme nouvelle par rapport à – l'état de la technique qui divulgue un produit ayant A, B, C et D ou toute autre caractéristique ou élément supplémentaire. L'expression "consistant en" peut être interprétée par certaines administrations comme une expression de transition du type "fermé"; cependant, d'autres administrations considèrent ce type d'expression comme équivalant à "consistant essentiellement en", comme indiqué à l'alinéa c) ci-après.

b) Lorsqu'une revendication comprend une expression de transition de type "ouvert", elle peut être interprétée comme comprenant des produits ou des procédés incluant eux-mêmes des éléments structurels ou des phases de procédé non cités. Ainsi, s'il est question dans une revendication d'"un produit comprenant A, B et C", l'invention peut être interprétée comme englobant – et présente un défaut de nouveauté par rapport à – l'état de la technique qui divulgue un produit ayant A, B, C et D ou toute autre caractéristique ou élément supplémentaire.

c) Lorsque l'expression de transition "consistant essentiellement en" est utilisée dans une revendication, celle-ci se trouve dans une position intermédiaire entre les revendications du type fermé comprenant une expression de transition du type fermé et les revendications du type entièrement ouvert. L'expression de transition "consistant essentiellement en" limite la portée d'une revendication aux matières ou étapes spécifiées "et à celles qui n'affectent pas matériellement la ou les caractéristique(s) de base et nouvelle(s)" de l'invention revendiquée. Aux fins de la recherche et de l'examen, l'expression "consistant essentiellement en" sera interprétée comme équivalant à une expression de type ouvert (telle que "comprenant"), sauf si la description ou les revendications contiennent une indication précise de ce que sont effectivement les caractéristiques de base et nouvelles.

Revendications du type "moyens plus fonction"

5.25 Lorsque la revendication comporte une limitation définissant des moyens ou une étape par rapport à leur fonction ou à leurs caractéristiques sans toutefois préciser la structure ou la matière ou l'activité permettant de les obtenir, il est considéré qu'une telle limitation définit toute structure, matière ou activité qui permet d'accomplir la fonction définie ou qui présente les caractéristiques définies, à moins que ces moyens ne soient précisés dans la revendication. Si ces moyens sont précisés, les revendications doivent être interprétées comme incluant les limitations ainsi précisées. Par exemple, s'il est question dans une revendication d'une soupape permettant de réduire le mouvement d'un fluide, l'examinateur doit considérer que cette revendication comprend les limitations précisées en ce qui concerne la soupape et non pas tous les moyens permettant de réduire le mouvement d'un fluide. De même, une revendication d'"un matériau de construction comprenant une couche d'isolation thermique" devrait être interprétée comme portant sur un matériau de construction comprenant tout "produit" qui constitue "une couche d'isolation thermique". Il convient de noter, toutefois, que les questions de savoir si de telles revendications du type moyens plus fonctions sont claires et concises, et si la divulgation de l'invention revendiquée est suffisante pour un homme du métier devront être tranchées séparément.

Revendications du type produit défini en fonction d'un procédé

5.26 Lorsque dans une revendication, un produit est défini en fonction du procédé par lequel il est obtenu, la revendication dans son ensemble porte sur un produit. Une telle revendication est dépourvue de nouveauté si un produit faisant partie de l'état de la technique, même s'il a été obtenu par un procédé non divulgué, semble être fondamentalement identique à l'invention revendiquée, ou ne peut en être distingué. Pour d'autres directives concernant les revendications du type produit défini en fonction d'un procédé, voir l'annexe du présent chapitre.

5.27 Lorsqu'un produit ne peut être défini qu'en fonction des étapes du procédé par lequel il a été obtenu, ou lorsqu'il est présumé que le procédé de fabrication confère des caractéristiques distinctives au produit final, l'examinateur tient compte des étapes du procédé lorsqu'il définit l'objet de la recherche et évalue la brevetabilité de l'invention par rapport à l'état de la technique. Ainsi, s'il est question dans une revendication d'"un panneau structuré à deux couches obtenu par soudure d'un panneau en fer et d'un panneau en nickel", la "soudure" doit être prise en compte par l'examinateur lorsqu'il définit l'objet de la recherche et évalue la brevetabilité par rapport à l'état de la technique car, en raison de cette soudure, le produit final présente des propriétés physiques différentes de celles qui auraient été obtenues par des procédés autres que la soudure; le produit ne peut donc être défini

qu'en fonction des étapes du procédé. La nouveauté de l'invention n'est pas mise en question à moins qu'on ne trouve dans l'état de la technique un panneau structuré à deux couches identique, obtenu par soudure.

Revendications de procédé se référant à des appareils et à des produits comportant des limitations

5.28 Lorsque des revendications de procédé se réfèrent à des appareils et à des produits comportant des limitations, il conviendra de tenir compte de celles-ci aux fins de la recherche et de l'examen. Concernant l'importance du préambule dans l'interprétation des revendications, voir le paragraphe 5.22.

Discordance entre les revendications et la description

5.29 En cas de discordance grave entre les revendications et la description, il conviendra d'inviter le déposant à effectuer des modifications pour y remédier. Par exemple, il se peut que la description indique ou laisse entendre qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans les revendications est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, l'examineur devra demander que les revendications soient modifiées de manière à comporter cette caractéristique. Cependant, si le déposant est en mesure de démontrer de façon convaincante qu'il serait évident pour un homme du métier que la description était incorrecte car elle laissait entendre que la caractéristique en question était indispensable, c'est alors une modification de la description qui devra être demandée. Une autre forme de discordance peut également se rencontrer : celle où la description et les dessins contiennent un ou plusieurs modes de réalisation de l'invention qui semblent ne pas relever de l'objet visé par les revendications (c'est le cas, par exemple, si les revendications prévoient toutes un circuit électrique utilisant des tubes électroniques alors que l'un des modes de réalisation prévoit la possibilité d'utiliser aussi des semi-conducteurs). Là encore, il conviendra d'inviter le déposant à modifier soit les revendications, soit la description et les dessins, afin d'éviter tout risque d'incertitude pour l'avenir quant au sens des revendications. Cependant, il n'y a pas lieu de s'attacher aux discordances qui n'entraînent aucun doute sur la signification des revendications.

5.30 Des objections doivent être soulevées en vertu de l'article 6 lorsque la description comporte des formulations générales qui visent à accroître l'étendue de la protection de façon vague et non précisément définie. En particulier, une objection est à soulever à l'égard de toute déclaration selon laquelle l'étendue de la protection doit être accrue de manière à couvrir "l'esprit" de l'invention. Dans le cas où les revendications se rapportent uniquement à une combinaison de caractéristiques, une objection doit être faite contre toute déclaration, dans la description, laissant supposer que la protection n'est cependant pas demandée uniquement pour la combinaison dans son ensemble mais aussi pour les caractéristiques individuelles ou des sous-combinaisons de celles-ci.

Clarté

Article 6

5.31 La disposition exigeant que les revendications soient claires s'applique à toutes les revendications, prises séparément et dans leur ensemble. La clarté des revendications est d'une extrême importance lorsqu'il s'agit de formuler un avis sur la question de savoir si l'invention revendiquée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle, compte tenu du rôle que ces revendications jouent dans la définition de l'objet dont la protection est demandée. Par conséquent, un homme du métier devrait pouvoir déduire, dans la mesure du possible, la signification des termes employés dans une revendication à partir du texte même de la revendication (voir également le paragraphe 5.20).

5.32 Chaque revendication doit exposer de façon raisonnablement claire la portée de l'invention dont la protection est demandée. Il convient d'analyser la clarté des expressions utilisées dans la revendication à la lumière de l'exposé figurant dans la demande, des enseignements de l'état de la technique et de la façon dont l'homme du métier aurait

interprété la revendication au moment où l'invention a été conçue. Dans la mesure où un homme du métier peut définir les limites de l'invention revendiquée avec une certitude raisonnable, il est considéré que la revendication répond aux exigences relatives à la clarté. Une portée étendue d'une revendication ne doit pas être assimilée à un manque de clarté. Si la portée de l'objet visé par les revendications est claire, et que le déposant n'a pas indiqué son intention de donner à l'invention une portée différente de celle définie dans les revendications, il est considéré que celles-ci répondent aux exigences relatives à la clarté.

5.33 Une revendication indépendante doit préciser clairement toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la définition de l'invention, à moins que ces caractéristiques ne soient sous-entendues dans les termes génériques 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, ce procédé, lorsqu'il est appliqué de façon raisonnable pour un homme du métier, doit apparaître dans l'exposé de la revendication comme ayant nécessairement pour résultat ultime l'obtention de 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 de 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 indique clairement le produit et précise ce qui est modifié et de quelle façon. Les mêmes remarques valent pour les revendications qui portent sur un appareil.

Clarté des termes ayant un sens relatif

5.34 Une objection pour manque de clarté doit être soulevée à l'égard d'une revendication qui contient des formules vagues ou équivoques laissant un doute au lecteur quant à la portée exacte d'une caractéristique. Une revendication ne doit pas contenir de termes ayant un sens relatif tels que "fin", "large" ou "solide" ou des termes similaires sauf si ces termes ont un sens bien établi dans la technique considérée (par exemple le terme "haute fréquence", en relation avec un amplificateur), et s'ils sont utilisés délibérément dans ce sens. Lorsqu'un terme exprimant un degré est utilisé dans une revendication, l'examineur doit décider si un homme du métier pourrait déduire la signification de ce terme, soit à partir de la divulgation, dans la description, d'un référentiel permettant de mesurer ce niveau, soit à la lumière de l'état de la technique. Il se peut qu'il y ait lieu d'inviter le déposant à définir ce terme, ou, s'il ne peut pas le faire, à le supprimer, sans toutefois étendre l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui serait contraire à l'article 19.2) ou 34.2)b). Le déposant ne peut s'appuyer sur un terme manquant de clarté pour délimiter l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique.

5.35 Le champ défini par les revendications doit être aussi précis que l'invention le permet. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention ou l'une de ses caractéristiques par le résultat recherché ne doivent pas être admises dans la mesure où elles manquent de clarté. Une objection peut aussi être soulevée pour absence de fondement lorsque la portée de l'invention revendiquée est plus vaste que ne l'admet la description. Cependant, aucune objection ne sera formulée si l'invention ne peut être définie que de cette façon et si le résultat est tel qu'il peut être obtenu sans nécessiter une expérimentation excessive (voir le paragraphe 5.46) et qu'il peut, par exemple, être vérifié directement et avec succès au moyen de tests ou de procédures spécifiés de manière satisfaisante dans la description et ne nécessitant rien de plus que de simples essais. 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, on peut y définir les proportions en fonction du résultat escompté sans que cela donne lieu à des objections pour manque de clarté, à condition que la description contienne des indications suffisantes

pour permettre au lecteur de déterminer les dimensions nécessaires à l'aide d'essais courants.

5.36 Lorsque l'invention porte sur un produit, ce dernier peut être défini, dans la revendication, de différentes manières : soit à l'aide d'une formule chimique, soit en tant que produit d'un procédé, soit à l'aide de ses paramètres. Il peut être admis qu'un produit soit défini uniquement à l'aide de ses paramètres lorsque l'invention ne peut être correctement définie d'une autre manière : mais ces paramètres doivent pouvoir être déterminés d'une façon claire et fiable, soit au moyen d'indications fournies dans la description, soit par des procédures objectives reconnues dans la technique. Il en est de même pour une caractéristique liée à un procédé qui serait définie à l'aide de ses paramètres. Cette éventualité peut, par exemple, se produire dans le cas des chaînes macromoléculaires. Des objections invoquant un manque de clarté pourraient être soulevées lorsque des paramètres non reconnus dans la technique sont utilisés, ou qu'un appareil non disponible est utilisé pour mesurer ces paramètres. L'examinateur ne devrait pas perdre de vue le fait que le demandeur peut tenter d'utiliser des paramètres inusités pour dissimuler une absence de nouveauté (voir le paragraphe 12.04).

5.37 Lorsque, dans une revendication concernant un appareil ou un produit, on s'est efforcé de définir l'invention par référence à des caractéristiques concernant l'utilisation à laquelle est destiné cet appareil ou ce produit, un manque de clarté peut en résulter. C'est le cas, en particulier, lorsque la revendication ne définit pas seulement le produit lui-même, mais précise également sa relation avec un second produit qui ne fait pas partie de l'invention revendiquée (par exemple lorsqu'une culasse pour un moteur est définie au moyen de caractéristiques concernant sa position de raccordement au moteur). Une telle revendication doit définir clairement le produit individuel revendiqué au moyen d'expressions appropriées (par exemple en utilisant "pouvant être raccordée" au lieu de "raccordée") ou doit se rapporter à un premier et un second produit en combinaison (par exemple "moteur pourvu d'une culasse" ou "moteur comportant une culasse"). Il est parfois admissible qu'une revendication indépendante définisse les dimensions ou la forme d'un premier produit en faisant référence de façon générale aux dimensions ou à la forme correspondante d'un second produit qui ne fait pas partie du premier produit revendiqué mais qui lui est associé de par son utilisation (par exemple dans le cas d'un support de fixation pour une plaque d'immatriculation d'un véhicule, où le cadre du support et les éléments de fixation sont définis par rapport à la forme extérieure de la plaque).

5.38 L'emploi du mot "environ" ou de termes similaires, tels que "approximativement", doit tout particulièrement retenir l'attention. Un tel terme peut être associé, par exemple, à une valeur particulière (par exemple "environ 200°C") ou à un domaine (par exemple "environ X à environ Y"). Dans chaque cas, il appartiendra à l'examinateur d'apprécier si la signification de ce terme est suffisamment claire dans le contexte de la demande considérée dans son ensemble. En outre, si des termes tels que "environ" empêchent de délimiter l'invention sans ambiguïté par rapport à l'état de la technique, il y a lieu de soulever une objection pour absence de nouveauté ou d'activité inventive.

Clarté d'autres types de termes

5.39 Les marques de fabrique et les expressions similaires caractérisent l'origine commerciale de produits, plutôt que les propriétés des produits (qui peuvent changer périodiquement) qui se rapportent à l'invention. Par conséquent, l'examinateur invitera le déposant à supprimer les marques de fabrique et les expressions similaires dans les revendications, sauf si leur emploi est inévitable; à titre exceptionnel, il pourra renoncer à en demander la suppression s'il leur est reconnu de façon générale un sens précis (voir aussi le paragraphe 5.34).

5.40 Il conviendra d'examiner attentivement les expressions comme "de préférence", "par exemple", "tel que" ou "plus particulièrement", de façon à s'assurer qu'elles n'introduisent aucune ambiguïté. L'examinateur devra considérer que les expressions de cette nature n'ont aucun effet limitatif sur la portée d'une revendication; en d'autres termes,

la caractéristique qui suit une telle expression doit être considérée comme entièrement facultative.

5.41 En général, l'objet d'une revendication est défini par des caractéristiques positives. Il est cependant possible de limiter l'étendue de la revendication à l'aide d'une "renonciation", d'une "limitation négative" ou d'une "exclusion", c'est-à-dire d'exclure expressément de la protection revendiquée un élément clairement défini par des caractéristiques techniques, par exemple pour satisfaire à l'exigence de nouveauté. Une revendication peut aussi comporter une limitation négative ou une expression qui définit un objet non présent dans l'invention revendiquée (par exemple "dans laquelle la composition est dépourvue d'eau"). Il n'y a rien d'ambigu ou de vague, en soi, dans une limitation négative. Une limitation négative peut conférer un manque de clarté à la revendication lorsqu'elle constitue une tentative de revendiquer l'invention par le biais d'une exclusion de ce que le déposant n'a pas inventé plutôt que par un exposé clair et concis de ce qu'il a effectivement inventé. Une revendication qui comprend la limitation selon laquelle "ledit homopolymère est dépourvu des protéines, savons, résines et sucres présents dans le caoutchouc obtenu de l'hévéa", en vue d'exclure les caractéristiques du produit faisant partie de la technique antérieure, est considérée comme étant claire dans la mesure où chaque limitation mentionnée est claire. En outre, la limitation négative suivante : "incapable de former un colorant avec ledit révélateur oxydé", est claire, puisque les limites de la protection par brevet recherchée sont claires. Si des éléments constituant des variantes sont mentionnés de manière positive dans la description, ils peuvent être explicitement exclus dans les revendications. La simple absence d'une telle mention de caractéristiques positives dans la description ne constitue pas en soi une base d'exclusion.

Concision, nombre de revendications

Règle 6.1.a)

5.42 L'exigence selon laquelle les revendications doivent être concises vaut tant pour l'ensemble des revendications que pour chacune d'entre elles. Ainsi, une répétition inutile des mots ou un nombre excessif de revendications dépourvues d'intérêt pourrait être considéré comme contraire à cette exigence. Pour d'autres directives concernant la manière de déterminer la "concision" des revendications, voir l'annexe du présent chapitre.

La description, fondement de la revendication

Article 6

5.43 Les revendications doivent se fonder entièrement 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 ne doit pas être plus vaste que ne le justifie le contenu de la description et des dessins.

5.44 En règle générale, une revendication doit être considérée comme fondée sur la description à moins qu'exceptionnellement 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 qu'elle a été déposée, d'étendre l'enseignement particulier de la description pour le faire correspondre à l'ensemble du domaine pour lequel la protection est revendiquée, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles. Toutefois, ce fondement doit être lié aux caractéristiques de l'invention revendiquée; des déclarations ou des affirmations vagues sans aucun contenu technique ou autre contenu pertinent, ne constituent en aucune manière un fondement. Un examinateur ne doit soulever d'objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement que s'il peut invoquer des motifs sérieux à l'appui de sa décision. Si une objection est soulevée, les motifs devront de préférence s'appuyer précisément sur un document publié.

Divulgation claire et complète de l'invention revendiquée

Article 5

5.45 L'objet sur lequel porte chaque revendication doit être fondé sur la description et les dessins "d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier

puisse l'exécuter". Il est considéré que la divulgation de l'invention revendiquée est suffisamment claire et complète si elle donne tous les renseignements nécessaires pour permettre à un homme du métier de réaliser l'invention à la date du dépôt international, sans avoir besoin de recourir à une expérimentation excessive.

5.46 La divulgation est faite à l'intention d'un homme du métier (voir le paragraphe 13.11), dont on suppose qu'il fait appel, le cas échéant, aux connaissances générales qu'il possède pour compléter les informations fournies par la demande. La divulgation doit être suffisante pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention en se fondant sur ses connaissances à la date du dépôt international, et non au moment où ont lieu la recherche et l'examen. Des essais de routine sont admis dans les limites du raisonnable; toutefois, un homme du métier doit être en mesure, en se fondant sur la divulgation de l'invention revendiquée et ses connaissances générales, d'exécuter l'invention sans recourir à une "expérimentation excessive". Cela s'applique plus particulièrement lorsqu'il s'agit de techniques encore peu explorées.

5.47 En vue de déterminer si la réalisation de l'invention revendiquée exige une expérimentation excessive, il convient de tenir compte des considérations suivantes :

- i) l'étendue des revendications;
- ii) la nature de l'invention;
- iii) les connaissances générales d'un homme du métier;
- iv) le niveau de prévisibilité dans la technique;
- v) les indications fournies dans la demande, telles que les références à l'état de la technique; et
- vi) le niveau d'expérimentation requis pour réaliser l'invention revendiquée sur la base de la divulgation.

5.48 L'étendue des revendications est un facteur permettant de déterminer si une expérimentation excessive est requise, puisque l'homme du métier doit être en mesure de réaliser l'invention revendiquée dans toute sa portée. Ainsi, le déposant n'est pas habilité à revendiquer tout ce qui est couvert par la portée de l'invention si la divulgation contenue dans la demande ne permet de réaliser qu'une partie de cette invention. Cependant, même dans les domaines techniques à faible niveau de prévisibilité, il n'est pas nécessaire de fournir des exemples illustrant toutes les variantes pouvant être couvertes par la portée d'une revendication. En règle générale, pour autant que l'homme du métier puisse réaliser l'invention sans avoir à recourir à une expérimentation excessive, il suffira de fournir des exemples représentatifs accompagnés d'une explication permettant de comprendre comment ils peuvent s'appliquer à toute la portée de la revendication.

5.49 Un élément fondamental permettant de définir les connaissances générales d'un homme du métier ainsi que l'état de la technique est l'objet sur lequel porte l'invention revendiquée. Par exemple, si la sélection des valeurs de divers paramètres entre dans le cadre normal des activités d'un homme du métier, il ne peut être considéré qu'une telle sélection exige une expérimentation excessive.

5.50 On entend par "les indications fournies dans la demande" les informations explicitement ou implicitement contenues dans la description, les revendications et les dessins, y compris les exemples fonctionnels et les références à d'autres demandes ou documents. Plus l'état de la technique est en mesure d'offrir à l'homme du métier des informations sur la nature de l'invention et plus il y a prévisibilité dans la technique considérée, moins il y a lieu d'inclure dans la demande elle-même des indications permettant de réaliser l'invention revendiquée. Ainsi, il est considéré qu'il y a prévisibilité dans la technique si un homme du métier peut facilement prévoir l'effet d'une caractéristique de l'invention revendiquée.

5.51 Outre le temps requis et le coût impliqué par la mise en œuvre de l'expérimentation, il convient également de tenir compte du caractère de cette expérimentation et de déterminer, par exemple si elle constitue une activité normale ou va au-delà d'une telle activité.

Divulcation suffisante par rapport aux revendications

5.52 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 juger dans chaque cas d'espèce, compte tenu de l'état de la technique dans le domaine considéré. Une revendication est correctement rédigée lorsque sa portée ne va pas au-delà de l'invention tout en ne présentant pas de restrictions telles qu'elles priveraient le déposant d'une juste récompense pour la divulgation de son invention. Il n'y a pas lieu de s'opposer aux modifications, utilisations et équivalences évidentes de ce que le déposant a décrit. En particulier, si l'on peut raisonnablement supposer que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations que le déposant leur attribue dans la description, le déposant sera autorisé à rédiger ses revendications en conséquence.

5.53 Une revendication de caractère générique, c'est-à-dire portant sur toute une catégorie de matériaux ou de machines, peut être, malgré sa grande portée, considérée comme acceptable si la description fournit un fondement satisfaisant et s'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne pourra pas être réalisée pour l'ensemble du domaine pour lequel la protection est demandée. Lorsque les informations données semblent insuffisantes pour permettre à un homme du métier ayant recours à des 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 inviter le déposant 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. On pourrait citer à titre d'exemple une revendication portant sur une méthode déterminée de traitement de "moulages en résine synthétique" destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Si tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques et si la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables, il pourrait être nécessaire de limiter la revendication aux résines thermoplastiques pour que l'exigence de divulgation suffisante soit respectée.

Lien entre les revendications et la divulgation

5.54 L'invention dont la protection est demandée doit être entièrement fondée sur la description et les dessins, démontrant ainsi que le déposant revendique uniquement des objets qu'il a identifiés et décrits à la date de dépôt international.

5.55 Les revendications ne seraient pas en conformité ou en accord avec la description et les dessins si, à la lecture de la demande, un homme du métier n'était pas en mesure de réaliser l'invention revendiquée parce qu'un élément essentiel à la réalisation ou au fonctionnement de l'invention ne figurait pas dans les revendications. À titre d'exemple, considérons une revendication qui se rapporte à des compositions de mazout perfectionnées présentant une propriété particulière souhaitée. La description apporte un fondement pour un procédé d'obtention de compositions de mazout dotées de cette propriété, reposant sur la présence d'un additif donné en quantités définies. Aucun autre procédé pour obtenir des compositions de mazout ayant la propriété désirée n'est décrit. Si la revendication ne mentionne pas la présence de l'additif, c'est qu'elle ne se fonde pas entièrement sur la description. Dans un autre cas, les revendications ne seraient pas en conformité avec la divulgation s'il y avait, par exemple, des contradictions entre les éléments figurant dans les revendications et ceux figurant dans la description. Cette situation se produirait également si, par rapport à la description et aux dessins, la portée des revendications couvrait un domaine qui n'aurait pas été identifié par le déposant; par exemple, des possibilités hypothétiques qui n'auraient pas encore été explorées.

5.56 Une revendication peut définir de façon générale une caractéristique en indiquant sa fonction, même lorsque la description ne donne qu'un seul exemple de l'application de cette caractéristique, si un homme du métier est même de se rendre compte que d'autres moyens peuvent être utilisés pour la même fonction. Par exemple, une revendication définissant un "moyen de détection de fin de course" pourrait se fonder sur un exemple unique faisant intervenir un interrupteur de fin de course, car il est évident pour un homme du métier que l'on peut utiliser à la place une cellule photoélectrique, par exemple, ou une jauge de contrainte. En général, toutefois, si le contenu intégral de la demande donne l'impression qu'une fonction doit se dérouler d'une façon déterminée, sans laisser entendre que d'autres procédés peuvent être utilisés, et si la revendication est présentée comme englobant d'autres moyens ou tous les moyens réalisant cette fonction, la revendication ne remplit pas la condition de fondement dans la description. Par ailleurs, il ne suffit pas toujours que la description signale simplement en termes vagues la possibilité de recourir à d'autres moyens, s'il ne ressort pas assez nettement en quoi ils peuvent consister ou comment ils peuvent être utilisés.

5.57 Il est permis, dans certains cas, de caractériser un composé chimique uniquement à l'aide de ses paramètres (voir le paragraphe 5.36). Un composé chimique caractérisé à l'aide de ses paramètres n'est entièrement fondé sur la description que si l'invention est définie au moyen d'un nombre suffisant de caractéristiques distinctives pertinentes démontrant que le déposant a identifié et décrit l'invention dont la protection est demandée au moment du dépôt de la demande : par exemple, par une description partielle de la structure, des propriétés physiques ou chimiques, des caractéristiques fonctionnelles pour autant qu'elles sont accompagnées d'une corrélation connue ou divulguée entre structure et fonction, ou une combinaison de ces caractéristiques.

5.58 La conformité avec l'exigence de divulgation suffisante visée à l'article 5 et la conformité avec l'exigence de fondement des revendications sur la description visée à l'article 6 sont étudiées séparément. Lorsque l'étendue de la revendication est trop vaste pour que celle-ci soit fondée sur la description et les dessins, il se peut que la divulgation soit également insuffisante pour permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention revendiquée. Dans ce cas, il y aurait non-respect, d'une part, de l'exigence de lien entre les revendications et la divulgation et, d'autre part, de l'exigence de divulgation suffisante. Voir le paragraphe 4.12.

Annexe du Chapitre 5

Revendications dépendantes multiples

A5.16 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes à l'égard du traitement des revendications dépendantes multiples. Elles peuvent s'appuyer, selon le cas, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

A5.16[1] Une revendication qui renvoie à plusieurs autres revendications ne doit le faire que dans le cadre d'une alternative. Des revendications dépendantes multiples ne peuvent pas servir de base à d'autres revendications dépendantes multiples.

A5.16[2] Une revendication dépendante qui renvoie à plusieurs autres revendications peut le faire soit dans le cadre d'une alternative, soit de façon cumulative. Des revendications dépendantes multiples peuvent servir de base à d'autres revendications dépendantes multiples.

Interprétation des revendications

A5.20 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes quant à la question de savoir si la description peut donner des définitions spéciales de termes utilisés dans les revendications. Elles peuvent s'appuyer, selon le cas, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

A5.20[1] Lorsque la description donne à un terme un sens spécial, par exemple en définissant un terme apparaissant dans la revendication, cette définition devrait être utilisée pour interpréter la revendication. Les revendications ne doivent pas être limitées dans leur signification par ce qui est explicitement divulgué dans la description et les dessins, pas plus qu'elles ne doivent être limitées par la portée des exemples de l'invention revendiquée qui figurent dans la description. En outre, si le libellé des revendications appelle une interprétation, la description et les dessins, ainsi que les connaissances générales de l'homme du métier à la date du dépôt international, sont pris en considération.

A5.20[2] Si la description donne un sens spécial aux termes utilisés dans une revendication, l'examineur doit dans la mesure du possible inviter le déposant à la modifier de façon que la signification se dégage des termes mêmes de la revendication. Il convient aussi de lire la revendication en essayant d'en dégager le sens technique. Une telle lecture exige parfois que l'on s'écarte du sens strictement littéral du libellé des revendications.

Revendications d'utilisation

A5.21 Pour certaines administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, une revendication portant sur une "utilisation" et ayant une forme telle que "utilisation de la substance X comme insecticide" ou "substance X, lorsque/à chaque fois qu'elle est utilisée comme un insecticide" doit être considérée aux fins de la recherche internationale et de l'examen international comme équivalente à une revendication de "procédé" ayant la forme "procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X". (Il convient toutefois de noter que dans certains États désignés/élus, des revendications portant sur une utilisation du type "lorsque/à chaque fois que" sont considérées selon la législation nationale comme des revendications de procédé incorrectes manquant de clarté et dont l'objet ne peut pas être pris en considération). Après de ces administrations, une revendication ayant cette forme ne devrait pas être interprétée comme désignant la substance X qui acquiert (par exemple au moyen de nouveaux additifs) la propriété d'être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur "l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification" équivaldrait à une revendication de procédé qui porterait sur un système d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme désignant un "circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé", ni comme "le procédé consistant à utiliser le transistor dans la réalisation d'un tel circuit".

Revendications du type produit défini en fonction d'un procédé

A5.26 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes à l'égard de la recherche et de l'examen portant sur des revendications du type produit défini en fonction d'un procédé. Elles peuvent s'appuyer, selon le cas, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

A5.26[1] Lorsqu'une revendication définit un produit en fonction du procédé par lequel il est obtenu, elle doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit, en soi, qui possède les caractéristiques découlant du procédé de fabrication exposé dans la revendication. Par conséquent, la brevetabilité d'un produit défini par une revendication du type produit défini par un procédé ne dépend pas du procédé de fabrication du produit. Un produit ne devient pas nouveau du simple fait qu'il est obtenu au moyen d'un nouveau procédé. Si le produit sur lequel porte une telle revendication est identique à un produit décrit dans un document de la technique antérieure, ou en découle à l'évidence, l'objet de la revendication n'est pas considéré comme brevetable, même si le produit décrit dans la technique antérieure a été obtenu au moyen d'un autre procédé.

A5.26[2] Lorsque dans une revendication un produit est défini en fonction du procédé par lequel il est obtenu, la revendication se rapporte uniquement à, et ne serait anticipée que par, un produit qui a effectivement été obtenu au moyen de ce procédé.

Concision

A5.42 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes quant à la question de savoir si les revendications, prises séparément ou dans leur ensemble, sont concises. Elles peuvent s'appuyer, selon le cas, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

A5.42[1] Une objection pour manque de concision peut être soulevée lorsqu'il y a une multiplicité ou une répétition abusive des revendications. Il y a une multiplicité inutile des revendications lorsque, compte tenu de la nature et de la portée de l'invention, un nombre excessif de revendications répétitives est présenté, ce qui les rend obscures. Il convient d'éviter toute multiplication inutile des revendications qui conduirait à rendre obscure et inintelligible la définition de l'invention revendiquée. Si toutefois les revendications diffèrent d'une revendication à l'autre et qu'il n'y a aucune difficulté à appréhender l'étendue de la protection demandée, il n'y a pas lieu, en règle générale, de soulever une objection de ce type. En outre, les revendications devraient être différentes entre elles. Lorsque des revendications présentées dans une seule et même demande sont identiques ou ont une teneur si proche qu'elles couvrent essentiellement le même objet malgré une légère différence dans leur libellé, elles peuvent donner lieu à une objection relative à la concision. Cependant, une telle objection ne sera pas soulevée si une modification du libellé donne lieu à une différence, même infime, de portée entre les deux revendications. Des revendications individuelles ne seront rejetées pour manque de concision que si elles contiennent de si longues énumérations ou un si grand nombre de détails triviaux que la portée de l'invention revendiquée en devient indéfinie.

A5.42[2] Le nombre de revendications doit être examiné par rapport à la nature de l'invention dont la protection est demandée. Si en raison d'une répétition inutile de mots ou d'une multiplicité de revendications triviales il s'avère inutilement fastidieux d'identifier l'objet dont la protection est demandée, il pourrait être considéré que les revendications ne respectent pas l'exigence de concision. Ce sont les faits et les circonstances propres à chaque cas particulier qui déterminent ce qui représente un nombre raisonnable de revendications. Les intérêts du public entrent également en ligne de compte. La présentation des revendications ne doit pas obscurcir l'objet dont la protection est demandée. En outre, le nombre de variantes que propose une seule et même revendication ne doit pas rendre inutilement fastidieux l'identification de l'objet dont la protection est demandée.

Chapitre 6

Priorité

Droit de priorité

Articles 11, 14; Règle 20

6.01 La date de dépôt international attribuée à une demande internationale est celle à laquelle cette demande répond aux exigences de l'article 11. Cette date reste inchangée, sauf dans des cas particuliers où des dessins sont déposés ultérieurement comme il est prévu dans l'article 14.2) ou des parties de la description, des revendications ou des dessins qui manquaient au moment du dépôt initial (voir la règle 20.5.c)), ou des éléments corrects ou des parties correctes visant à corriger ceux qui ont été indûment déposés (voir la règle 20.5bis.c)), sous réserve de la possibilité de les incorporer par renvoi sans perdre la date de dépôt initiale, comme le prévoit la règle 20.6, sont déposés ultérieurement. La date de dépôt international peut constituer la seule date de prise d'effet de la demande internationale. Elle est importante pour la détermination de la date d'expiration de certains délais et pour la détermination de l'état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Article 2.xi)

6.02 Cependant, il arrivera souvent que la demande internationale revendique le droit de priorité de la date de dépôt d'une demande antérieure. Dans ce cas, c'est la date de priorité (c'est-à-dire la date de dépôt de la demande antérieure) qui sera utilisée pour déterminer certains délais. En outre, cette même date devient la date de prise d'effet aux fins de l'examen international, c'est-à-dire pour l'opinion écrite (de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international) et le rapport d'examen préliminaire international. Il convient de noter que la date pertinente aux fins de la recherche internationale est invariablement la date de dépôt international. La "date pertinente" aux fins de la recherche internationale est définie au paragraphe 11.03, tandis que la "date pertinente" aux fins de l'établissement de l'opinion écrite (qu'elle soit préparée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international) et du rapport d'examen préliminaire international est définie aux paragraphes 11.04 et 11.05. Voir également les paragraphes 17.29 et 18.16. Pour une définition de "l'état de la technique pertinent" aux fins de la recherche internationale, voir le paragraphe 15.01, et pour une définition générale de l'état de la technique, voir le paragraphe 11.01.

Article 8.1); Règles 2.4, 4.10, 26bis.2

6.03 Pour que la priorité puisse être valablement revendiquée, il faut que plusieurs conditions soient remplies : la demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir été déposée par le déposant ou par son prédécesseur en droit. Ensuite, la demande antérieure doit avoir été "déposée soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention". Les termes "dans ou pour" tout pays ou membre signifient que la demande antérieure dont la priorité est revendiquée peut être une demande nationale, régionale ou internationale. En outre, la demande internationale doit en général avoir été déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure (le "délai de priorité"). Cependant, une revendication de priorité ne sera pas considérée comme nulle seulement parce que la date de dépôt international est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, pour autant que la date du dépôt international s'inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date (règle 26bis.2), par exemple pour tenir compte de la possibilité de rétablir les droits du déposant à l'égard du délai de priorité devant l'office récepteur durant la phase internationale (règle 26bis.3) ou devant les administrations des États désignés (règle 49ter.2). La demande antérieure peut être une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention. Dans la mesure où le contenu de la demande antérieure était suffisant pour qu'une date de dépôt ait été attribuée, cette dernière peut constituer une date de priorité, quel que soit le sort finalement réservé à la demande; par

exemple, celle-ci peut avoir été ultérieurement retirée ou considérée comme retirée. D'autres conditions que la revendication de priorité doit remplir pour être valable sont indiquées aux paragraphes 6.04 et 6.11 à 6.17.

Article 8.2)a)

6.04 En règle générale, la demande dont la date de dépôt fait l'objet d'une revendication de priorité doit être la première demande déposée pour l'invention considérée. Toutefois, une demande ultérieure concernant le même objet, déposée dans ou pour le même État, sera considérée comme la première demande aux fins de la priorité si, lorsque cette demande ultérieure a été déposée, la première demande a été retirée, abandonnée ou rejetée sans avoir été ouverte à l'inspection publique et sans laisser subsister de droit ou servir de base à une revendication de priorité. L'examineur ne se préoccupera normalement pas de cette question à moins qu'il n'ait une preuve manifeste de l'existence d'une demande antérieure, comme dans le cas d'une demande de "continuation" au sens de la législation des États-Unis d'Amérique (*continuation application*). Lorsqu'il est évident qu'il existe une demande antérieure pour le même objet et lorsque le droit de priorité revêt de l'importance en raison de l'état de la technique à prendre en considération (voir le paragraphe 6.06), le déposant sera invité à prouver à l'examineur qu'il ne subsistait aucun droit découlant de la demande antérieure et se rapportant à l'objet de la demande examinée.

Article 8.1)

6.05 La demande internationale peut revendiquer la priorité de plusieurs demandes antérieures ("priorités multiples") même si celles-ci trouvent leur origine dans des pays différents. Un élément d'une demande internationale recevra la date de priorité du document de priorité le plus ancien qui le contient. Si, par exemple, une demande internationale décrit et revendique deux modes de réalisation A et B d'une invention, A étant exposé dans une demande déposée en France et B dans une demande déposée en Allemagne, les dates de priorité de ces deux demandes peuvent être revendiquées pour les parties appropriées de la demande internationale; au mode de réalisation A sera affectée la date de priorité de la demande française et au mode de réalisation B celle de la priorité de la demande allemande. Si une demande internationale est fondée sur une première demande antérieure exposant un élément C et sur une deuxième demande antérieure exposant un élément D, aucune de ces deux demandes n'exposant la combinaison de C et D, la date de dépôt attribuée à une revendication portant sur cette combinaison ne pourra être que celle de la demande internationale elle-même. En d'autres termes, il n'est pas permis de faire une mosaïque en combinant l'ensemble des documents de priorité. Il peut y avoir exception lorsque l'un des documents de priorité contient une référence à l'autre et indique expressément que les éléments des deux documents peuvent être combinés d'une manière déterminée.

Détermination des dates de priorité

6.06 En règle générale, lorsqu'il établit une opinion écrite ou un rapport d'examen préliminaire international, l'examineur ne devra pas se livrer à des recherches quant à la validité d'un droit de priorité, auquel cas le cadre n° II ("Priorité") de l'opinion ou du rapport ne serait en principe pas inclus (voir le paragraphe 17.28). Néanmoins, ce dernier revêt une certaine importance si un objet entrant en ligne de compte pour la détermination de la nouveauté ou de l'activité inventive (non-évidence) de l'invention revendiquée :

- i) a été publié au sens de la règle 64.1 à la date de priorité qui est revendiquée ou après cette date et avant la date de dépôt international;
- ii) fait partie du contenu d'une divulgation non écrite au sens de la règle 64.2, c'est-à-dire une divulgation non écrite intervenue avant la date de priorité et indiquée dans une divulgation écrite pendant la période écoulée entre la date de priorité et la date de dépôt international inclusivement; ou
- iii) fait partie du contenu d'une demande ou d'un brevet au sens de la règle 64.3, c'est-à-dire d'une demande ou d'un brevet publié à cette date ou après celle-ci mais déposé antérieurement à la date de dépôt international ou ayant revendiqué la priorité d'une demande antérieure déposée avant cette même date.

En pareils cas (c'est-à-dire les cas où la technique en question serait pertinente si elle avait été divulguée à une date antérieure), l'examinateur devra s'assurer que la ou les dates de priorité revendiquées peuvent être attribuées aux parties appropriées de la demande internationale qu'il examine et, le cas échéant, il devra aussi étudier la validité de toute date de priorité revendiquée pour la demande ou le brevet au sens de la règle 64.3 (voir aussi la dernière phrase de la règle 70.10).

6.07 Lorsque l'examinateur est amené à considérer la question de la date de priorité, il doit tenir compte de tous les éléments mentionnés aux paragraphes 6.03 à 6.05. Il doit aussi se souvenir que pour établir une date de priorité, il n'est pas nécessaire que tous les éléments de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée figurent parmi les revendications de la demande antérieure. Il suffit que l'ensemble des pièces de la demande antérieure divulgue ces éléments. En conséquence, la description et les revendications ou les dessins de la demande antérieure doivent être considérés dans leur ensemble lorsqu'on veut se prononcer sur ce point, excepté qu'il ne faut pas tenir compte d'un élément mentionné uniquement dans la partie de la description qui se réfère à l'état de la technique ou dans une partie exclue explicitement des revendications.

6.08 La condition selon laquelle la divulgation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que les éléments en question soient simplement implicites ou mentionnés en termes vagues et généraux. Une revendication portant sur un mode de réalisation détaillé d'une caractéristique déterminée ne saurait conférer un droit de priorité s'il est simplement fait référence de façon générale à cette caractéristique dans un document de priorité. Toutefois, il n'est pas obligatoire que la correspondance soit exacte. Il suffit qu'une analyse raisonnable fasse apparaître que la combinaison de tous les éléments importants de la revendication est divulguée pour l'essentiel.

6.09 Le critère fondamental permettant de vérifier si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est identique au critère utilisé pour vérifier si une modification d'une demande remplit les conditions énoncées à l'article 34.2)b). En d'autres termes, pour qu'une revendication bénéficie de la date de priorité, il faut que le document de priorité divulgue explicitement ou intrinsèquement l'objet de la revendication ainsi que les caractéristiques implicites pour l'homme du métier. À titre d'exemple de divulgation implicite, on peut noter qu'une revendication portant sur un appareil comprenant "des moyens de fixation libérables" pourrait bénéficier de la date de priorité d'une divulgation de cet appareil selon laquelle l'élément de fixation correspondant est soit un boulon et un écrou, soit un encliquetage à ressort, ou encore un système d'attache à genouillère, à condition que l'idée générale de "fixation de type libérable" découle pour l'homme du métier de la divulgation d'un tel élément.

6.10 Si les vérifications mentionnées aux paragraphes 6.07 à 6.09 ne sont pas concluantes en ce qui concerne une demande antérieure déterminée, la date pertinente de la revendication sera soit la date de priorité de la demande la plus ancienne répondant aux exigences et contenant la divulgation requise, soit, à défaut, la date du dépôt international de la demande internationale proprement dite.

Revendication de priorité

Article 11; Règle 4.10

6.11 Le déposant qui veut revendiquer une priorité doit l'indiquer dans la requête (formulaire PCT/RO/101) en donnant des indications sur le dépôt antérieur comme le prévoit la règle 4.10 (voir le paragraphe 6.11) même si, en vertu de la règle 26bis, il est possible, dans les délais indiqués au paragraphe 6.16, de corriger ultérieurement une revendication de priorité, voire d'ajouter ou de supprimer des revendications de priorité entières.

Règle 17.1

6.12 Lorsqu'il revendique une priorité, le déposant doit non seulement donner des indications sur le dépôt antérieur mais aussi :

- i) présenter le document de priorité au Bureau international ou à l'office récepteur dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, à moins que ce document ait déjà été déposé auprès de l'office récepteur en même temps que la demande internationale;
- ii) si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, demander à l'office récepteur de l'établir et de le transmettre au Bureau international; ou
- iii) demander au Bureau international avant la publication internationale de se procurer le document de priorité auprès d'une bibliothèque numérique si le document de priorité est disponible auprès de cette bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives.

Tout document de priorité présenté par le déposant qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est néanmoins considéré comme ayant été reçu par le Bureau international le dernier jour de ce délai s'il lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale. Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le transmettre au Bureau international; dans ce cas, il est considéré que le délai prévu pour la remise du document de priorité a été respecté si le déposant fait la demande avant l'expiration du délai de 16 mois, quelle que soit la date à laquelle le document de priorité parvient au Bureau international.

6.13 L'examineur devra songer que la forme de la déclaration (voir le paragraphe 6.11) revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures selon l'article 8.1) est fixée par la règle 4.10.a). La forme prescrite de la déclaration comprend les indications suivantes :

- i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
- ii) le numéro de la demande antérieure;
- iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée;
- iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;
- v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.

6.14 Lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, le déposant peut aussi indiquer dans la revendication de priorité un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée.

6.15 Lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que l'un au moins des pays parties au traité régional sur les brevets applicable n'est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l'Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.

Règle 26bis

6.16 Il ressort clairement des dispositions de la règle 26bis que les indications concernant une revendication de priorité, si elles ne figurent pas dans la requête (formulaire PCT/RO/101) doivent être fournies par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l'adjonction d'une revendication de priorité entraînerait une modification de la date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu qu'une

communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d'une revendication de priorité peut comporter la correction ou l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.

Règles 66.7.a), b), 17.1.c), d)

6.17 Si l'examineur a besoin d'une copie du document de priorité (voir le paragraphe 6.06), cette copie est fournie sur demande par le Bureau international à moins que ce dernier n'ait pas encore reçu le document en question (voir le paragraphe 6.12). Si le document de priorité n'est pas rédigé dans la langue ou dans l'une des langues de l'administration concernée, l'examineur pourra inviter le déposant au moyen du formulaire PCT/IPEA/414 à fournir une traduction du document de priorité dans les deux mois. Dans l'intervalle, toute opinion écrite établie alors que le délai prescrit pour remettre le document de priorité ou une traduction de ce dernier n'est pas expiré est traitée comme si la priorité avait été valablement revendiquée (voir également les paragraphes 11.05, 17.26 et 18.16); toutefois, si le document de priorité requis ou sa traduction n'est pas remis dans les délais, toute opinion écrite additionnelle ou le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée. Aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité avant d'avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances. En outre, aucun office désigné ne peut décider de ne pas tenir compte de la revendication de priorité si le document de priorité est accessible à cet office auprès d'une bibliothèque numérique, conformément aux instructions administratives.

Chapitre 7

Classement des demandes internationales

Définition

Règle 43.3

7.01 Par "classement", on entend l'attribution à une demande internationale particulière d'un ou de plusieurs symboles de classement servant à identifier l'objet technique de l'invention visée par cette demande. Toute demande internationale doit être classée par l'administration chargée de la recherche internationale selon la Classification internationale des brevets (CIB) et le présent chapitre ne traite que de ce classement obligatoire.

Classement définitif de la demande internationale

7.02 Le classement de la demande internationale est déterminé par l'administration chargée de la recherche internationale. Des symboles de classement sont attribués à chaque demande conformément aux règles actuelles de la CIB. Le guide d'utilisation de la CIB est accessible par le biais du site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : www.OMPI.int.

Classements multiples

7.03 Si le classement de la demande internationale exige plusieurs symboles de classement, leur attribution s'effectue conformément au guide d'utilisation de la CIB.

Classement portant sur la divulgation figurant dans la demande telle que déposée

7.04 Il conviendra de procéder au classement sans tenir compte du contenu probable de la demande internationale après modification éventuelle, étant donné que le classement devrait porter sur la divulgation figurant dans la demande internationale 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 arrivait à une tout autre conception de l'invention ou du contenu de la demande *telle qu'elle a été déposée*, il devrait modifier le classement en conséquence.

Classement modifié dans le cas où le rapport de recherche internationale est publié ultérieurement

7.05 Lorsque le rapport de recherche internationale n'est pas disponible lors de la publication de la demande internationale et qu'il est donc publié séparément, et que l'examineur estime nécessaire de modifier le classement original pour les raisons évoquées au paragraphe 7.04, il fait figurer le classement modifié dans le rapport de recherche internationale en indiquant, par la mention "modifié", que ce classement remplace le classement publié dans la demande internationale. Le classement ne devrait être modifié que si l'examineur est absolument certain que cela est nécessaire.

Classement lorsque le champ d'application de l'invention n'est pas clair

7.06 Lorsque le champ d'application de l'invention n'est pas clairement défini, le classement devra reposer sur ce que l'invention semble être, pour autant que cela soit discernable. Si la recherche permet d'éliminer certains éléments obscurs, il pourra dès lors être nécessaire de modifier le classement conformément aux indications données au paragraphe 7.04.

Absence d'unité de l'invention

7.07 Qu'il y ait ou non absence d'unité de l'invention, toutes les inventions revendiquées doivent être classées complètement, puisqu'elles sont destinées à être toutes divulguées lors de la publication de la demande internationale. Chaque invention revendiquée est classée selon les modalités prévues aux paragraphes 7.02 à 7.06.

Classement des demandes internationales auxquelles ne s'étend pas la recherche internationale

7.08 Si l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale se rapporte à un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue de procéder à la recherche ou qu'il n'est pas possible d'effectuer de recherche significative (voir le Chapitre 9), le classement doit néanmoins être réalisé, dans la mesure du possible, et communiqué au Bureau international aux fins de la publication de la demande internationale.

Chapitre 8

Règle 91 - Erreurs évidentes contenues dans des documents

Règles 91.1.a) à e), 91.2

8.01 Il est possible de rectifier les erreurs dues au fait que, dans la demande internationale ou dans une pièce soumise ultérieurement, figurait quelque chose d'autre que ce qui était manifestement voulu (par exemple des fautes de langue ou d'orthographe), si une requête en rectification est présentée dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité et que les critères prévus sont remplis. L'erreur doit être "évidente" en ce sens qu'il est évident pour l'administration compétente :

- i) que le document considéré contient autre chose que ce qui était voulu; et
- ii) que la rectification proposée s'impose d'emblée.

8.02 Il doit apparaître clairement à l'administration compétente qu'une erreur a été commise. La règle 91 n'attribue aucune compétence particulière à la personne au sein de l'administration compétente chargée de déterminer si une erreur rapportée est évidente et par conséquent rectifiable. Il appartient donc à chaque administration de déterminer si, par exemple, le lecteur théorique doit dans tous les cas être une personne sans compétences particulières ou, notamment dans les cas où des erreurs apparaissent dans la description, les revendications ou les dessins, un "homme du métier". L'administration compétente doit déterminer si l'erreur peut être rectifiée.

8.03 Dans le cadre de la règle 91, le terme "administration" renvoie, selon les circonstances, à l'office récepteur, au Bureau international, à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir le paragraphe 8.12)

Règle 91.1.c)

8.04 La rectification d'une erreur évidente passe par deux étapes :

- i) la reconnaissance qu'une erreur a effectivement été commise; et
- ii) une évaluation pour déterminer si le texte proposé en tant que rectification est le seul sens qui aurait pu être voulu.

En d'autres termes, dans un premier temps, il doit apparaître clairement qu'une erreur a été commise. Ensuite, il doit être clair que la rectification proposée s'impose d'emblée.

Règle 91.1.d)

8.05 Parmi les erreurs rectifiables évidentes, on peut citer, à titre d'exemple, les fautes de langue, d'orthographe et grammaticales, à condition que la rectification ne modifie pas le sens de la divulgation. Les erreurs évidentes ne se limitent pas uniquement à ces types d'erreurs, mais à des fins de correction de la description, des revendications ou des dessins, pour déterminer si une erreur rapportée est évidente, la conclusion de l'administration compétente quant au caractère évident de l'erreur doit se fonder uniquement sur la description, les revendications et les dessins et non pas sur des documents extérieurs. Le contenu des documents de priorité ne devrait pas être pris en considération pour déterminer si des erreurs présentes dans la description, les revendications ou les dessins sont évidentes et peuvent donc être rectifiées. Les erreurs présentes dans des formules chimiques ou mathématiques ne peuvent généralement pas être rectifiées, sauf si la formule correcte est généralement connue.

Règle 91.1.e)

8.06 En cas d'erreur :

- i) dans la requête de la demande internationale ou dans une correction apportée à celle-ci; ou
- ii) dans un document autre que la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée à ceux-ci ou dans une modification en vertu de l'article 19 ou 34;

la conclusion de l'administration compétente ne prend en considération que le contenu de la demande internationale proprement dite et, le cas échéant, la correction ou le document en question, ainsi que tout autre document soumis avec la requête, la correction ou le document, selon le cas, tout document de priorité à l'égard de la demande internationale qui peut être consulté par l'administration conformément aux instructions administratives et tout autre document figurant dans le dossier de la demande internationale détenu par l'administration compétente à la date applicable en vertu du paragraphe 8.07.

Règle 91.1.f)

8.07 La date applicable pour déterminer si une requête en rectification d'une erreur évidente doit être approuvée est la suivante :

i) lorsque l'erreur rapportée figure dans une partie de la demande internationale telle qu'elle a été déposée (y compris la requête – voir l'article 3.2)) – la date du dépôt international;

ii) lorsque l'erreur rapportée figure dans un document autre que la demande internationale telle qu'elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale – la date à laquelle le document contenant l'erreur rapportée a été reçu.

Lorsque l'erreur rapportée figure dans une partie de la demande internationale telle qu'elle a été déposée, la procédure décrite au paragraphe 8.04 doit être appliquée à compter de la date du dépôt international. Les connaissances qui voient le jour après la date du dépôt international ne peuvent pas être utilisées pour rectifier une erreur de la sorte. Lorsque l'erreur rapportée figure dans un autre document, la procédure décrite au paragraphe 8.04 doit être appliquée à compter de la date à laquelle le document a été déposé. Les connaissances qui voient le jour après cette date ne peuvent pas être prises en considération.

Erreurs non rectifiables en vertu de la règle 91

8.08 Selon la règle 91.1.g), une erreur n'est pas rectifiable

Règle 91.1g)i)

i) si elle consiste en l'omission d'un ou plusieurs éléments entiers de la demande internationale visés à l'article 3.2) (requête, description, revendications, dessins ou abrégé) ou d'une ou plusieurs feuilles entières de la demande internationale;

Règle 91.1g)ii)

ii) si elle figure dans l'abrégé;

Règle 91.1g)iii)

iii) si elle figure dans une modification en vertu de l'article 19, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne soit compétente pour autoriser la rectification de l'erreur car une demande d'examen préliminaire international a été présentée et n'a pas été retirée et la date à laquelle l'examen préliminaire international doit être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révoquée; ou

Règle 91.1g)iv)

iv) si elle figure dans une revendication de priorité ou une communication tendant à corriger ou compléter une revendication de priorité en vertu de la règle 26*bis*.1.a), lorsque la rectification de l'erreur entraînerait un changement de date de priorité.

Feuilles ou élément manquants

8.09 Il convient de noter que les dispositions relatives aux feuilles ou éléments manquants qui doivent être remis à l'office récepteur figurent aux règles 20.3 à 20.8. Un déposant peut, selon la règle 38.3, proposer des modifications de l'abrégé établi par l'administration chargées de la recherche internationale. Des changements, autres que le changement de la date de priorité, peuvent être apportés à la revendication de priorité en vertu de la règle 91 ou de la règle 26*bis*.1.a).

*Correction des revendications de priorité**Règle 26bis.2.e)*

8.10 Les corrections ou adjonctions de revendications de priorité pouvant entraîner un changement de date de priorité peuvent uniquement être faites en vertu de la règle 26bis. Toutefois, lorsque le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai prévu à la règle 26bis.1 est expiré, il peut demander au Bureau international de publier des informations à ce sujet. Toute demande de la sorte doit être présentée avant l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité et est soumise au paiement d'une taxe spéciale.

Transmission d'une requête en rectification à une autre administration*Règle 91.1.b)*

8.11 Les administrations compétentes pour autoriser la rectification d'erreurs dans la demande internationale et les documents qui l'accompagnent sont les suivants :

- i) si l'erreur figure dans la requête ou dans une partie de la demande internationale, ou dans une correction apportée à ceux-ci – l'office récepteur;
- ii) si l'erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée à ceux-ci – l'administration chargée de la recherche internationale, sauf si l'administration chargée de l'examen préliminaire international est compétente en vertu du point iii);
- iii) si l'erreur figure dans la description, les revendications, les dessins ou dans une correction apportée à ceux-ci ou dans une modification en vertu de l'article 19 ou 34, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée et n'a pas été retirée et que la date à laquelle l'examen préliminaire international doit être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révolue – l'administration chargée de l'examen préliminaire international;
- iv) si l'erreur figure dans un document non visé au point i) à iii), soumis à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou au Bureau international, autre qu'une erreur dans l'abrégé ou dans une modification en vertu de l'article 19 – cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas.

8.12 Lorsqu'une administration internationale reçoit une requête en rectification pour une erreur évidente dans la requête (lorsque cette administration internationale n'est pas également l'office récepteur) ou tout autre document dont elle n'est pas habilitée à autoriser la rectification, elle transmet à l'administration compétente (comme indiqué ci-dessus) la requête en rectification, ainsi que toute feuille de remplacement proposée et en avertit le déposant. Par ailleurs, au lieu de transmettre elle-même la requête en rectification, elle peut avertir le déposant que cette requête doit être envoyée à l'administration compétente pour rectifier l'erreur en question. Concernant la ou les langues utilisée(s) pour la présentation de la requête en rectification, voir la règle 12.2.b).

Invitation au déposant à présenter une requête en rectification*Règle 91.1.h)*

8.13 Si une administration internationale découvre ce qui semble être une erreur évidente dans la demande internationale ou tout autre document présenté par le déposant, elle peut inviter ce dernier (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/ISA/216 ou du formulaire PCT/IPEA/411, selon le cas) à présenter une requête en rectification à l'administration compétente pour autoriser une telle rectification (règle 91.1.b) et h)). Toutefois, si l'administration internationale peut, en vertu de la règle 91.1.h), inviter le déposant à présenter une requête en rectification, elle ne le fera pas d'une manière générale, puisque toute erreur rectifiable en vertu de la règle 91 ne constitue pas un obstacle à l'établissement du rapport de recherche et ne doit avoir aucune incidence sur la teneur d'une opinion écrite ou d'un rapport d'examen préliminaire international.

Soumission et traitement d'une requête en rectification

Règle 91.2

8.14 Une requête en rectification doit être présentée à l'administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l'erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte.

Règle 91.3; Instruction administrative 511

8.15 Lorsqu'une requête en rectification est soumise à l'administration chargée de la recherche internationale et que cette administration est compétente pour autoriser une telle rectification, l'administration vérifie si l'erreur est rectifiable en vertu de la règle 91.1, procède de la manière prévue dans l'instruction administrative 511 et remplit le formulaire PCT/ISA/217. Elle transmet ensuite la requête en rectification et le formulaire PCT/ISA/217 à l'office récepteur, au Bureau international et au déposant.

Règle 91.1

8.16 Durant la procédure d'examen préliminaire international, une requête en rectification d'une erreur évidente dans la demande internationale peut être présentée par le déposant agissant de sa propre initiative. En outre, l'examineur peut, après avoir étudié la demande internationale (requête non comprise) et les autres pièces présentées par le déposant, noter lui aussi des erreurs évidentes.

Règle 91.3; Instruction administrative 607

8.17 Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international décide soit d'autoriser soit de refuser d'autoriser la rectification d'une erreur évidente, elle notifie à bref délai sa décision au déposant au moyen du formulaire PCT/IPEA/412, en la motivant s'il s'agit d'un refus. L'administration chargée de l'examen préliminaire international procède de la manière prévue dans l'instruction administrative 607 et envoie au Bureau international et au déposant une copie de la requête en rectification et le formulaire PCT/IPEA/412.

Autorisation et effet des rectifications

Règle 43.6bis

8.18 La rectification d'une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit être prise en considération par l'administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale (y compris pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) sauf si elle est autorisée par l'administration ou, le cas échéant, si elle lui est notifiée, après qu'elle a commencé de rédiger le rapport de recherche internationale. Le rapport de recherche internationale indique que la rectification a été prise en considération, sous réserve du paragraphe 8.19.

Règle 43.6bis.b); Instruction administrative 413

8.19 Le rapport de recherche internationale indique, dans la mesure du possible, si la rectification d'une erreur évidente a été prise en considération dans le cas où le traitement ou l'examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office est notifié en vertu de la règle 91.3.a) de l'autorisation de la rectification par l'administration compétente. Si le rapport omet d'indiquer si la rectification d'une erreur évidente a été prise en considération, l'administration chargée de la recherche internationale notifie cette information au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.

Règles 48.2.a)vii) et 91.3.d)

8.20 Lorsque l'administration compétente refuse d'autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau international, si le déposant lui en fait la demande, publie la requête en rectification, les motifs du refus de l'administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale (lorsque la demande est reçue par le Bureau international dans les deux mois avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale). Cette demande peut être présentée dans les deux mois suivant la date du refus et est soumise au paiement d'une taxe spéciale.

Règle 48.2.k)

8.21 Si une demande de publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification d'une erreur évidente, tous motifs et toutes observations visés à cette règle sont publiés à bref délai après la réception de cette demande de publication, et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.

8.22 Si l'autorisation de rectifier une erreur évidente est reçue ou donnée par le Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la publication internationale contient cette rectification.

Règle 48.2.i)

8.23 Si l'autorisation de rectifier une erreur évidente est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications, ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.

Date effective de la rectification

Règle 91.3

8.24 Lorsque la rectification d'une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet :

i) en cas d'erreur dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, à la date du dépôt international;

ii) en cas d'erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu'elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce document a été remis.

Par conséquent, la rectification d'une erreur évidente dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée prend effet à la date du dépôt international (et non pas à la date à laquelle la rectification est proposée) et la rectification d'une erreur dans un autre document prend effet à la date à laquelle ce document a été remis (et non pas à la date à laquelle la rectification a été proposée).

TROISIÈME PARTIE
CONSIGNES D'EXAMEN COMMUNES À L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA
RECHERCHE INTERNATIONALE ET À L'ADMINISTRATION CHARGÉE
DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Chapitre 9
Objets exclus et limitations de la recherche internationale
et de l'examen préliminaire international

Introduction

Articles 17.2), 34.4)

9.01 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international doivent s'efforcer de délivrer des rapports de recherche internationale et des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité aussi complets que possible. Toutefois, il peut arriver qu'un rapport de recherche ne soit pas établi ou que le rapport de recherche, l'opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international ne porte que sur une partie de l'objet généralement couvert dans un tel rapport. Un tel cas peut se produire lorsque la demande internationale porte sur un objet que l'administration concernée n'est pas tenue de traiter (voir les paragraphes 9.02 à 9.18), ou bien lorsque la description, les revendications ou les dessins ne répondent pas à une exigence telle que celle de clarté ou de fondement des revendications dans la description, dans une mesure telle qu'aucune recherche significative ne peut être effectuée à l'égard de certaines, voire de l'ensemble, des revendications (voir les paragraphes 9.19 à 9.39). Il convient d'entendre, par le terme "recherche significative" tel qu'il est utilisé dans l'article 17.2)a)ii), une recherche suffisamment complète, dans les limites du raisonnable, pour permettre de déterminer si l'invention revendiquée satisfait aux exigences de fond, c'est-à-dire aux exigences relatives à la nouveauté, à l'activité inventive et à l'application industrielle, ou aux exigences relatives à la divulgation suffisante, au fondement dans la description et à la clarté visées aux articles 5 et 6. En conséquence, une constatation à l'effet qu'une recherche significative est impossible ne devra être faite que dans les cas exceptionnels où aucune recherche ne peut être effectuée à l'égard d'une revendication particulière, par exemple lorsque la description, les revendications ou les dessins sont parfaitement obscurs. Une recherche sera effectuée pour autant que la description, les revendications ou les dessins soient suffisamment intelligibles, et ce, même si certaines parties de la demande ne remplissent pas les conditions prescrites; toutefois, cette absence de conformité pourrait être prise en considération pour établir les limites de la recherche. Pour une analyse plus approfondie et des exemples relatifs à cette question, voir les paragraphes 9.19 à 9.30.

Objets exclus

Articles 17.2)a)i), 34.4)a)i); Règles 39, 67

9.02 La règle 39 énumère certains objets pour lesquels une administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche. La règle 67 propose une liste identique d'objets pour lesquels une administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à l'examen (et aussi pour lesquels l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue d'établir une opinion écrite portant sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle en vertu de la règle 43bis.1.b)). Les objets énumérés dans ces règles peuvent être exclus de la recherche ou de l'examen, mais il n'y a pas d'exigence à cet effet. Ils peuvent faire l'objet d'une recherche ou d'un examen si la politique de l'administration concernée l'autorise, par exemple, lorsqu'ils font l'objet d'une recherche ou d'un examen selon la législation nationale de l'office agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Cela peut également être le cas même si l'objet n'est pas considéré comme brevetable selon la législation nationale respective. Les objets à l'égard desquels une administration donnée accepte de procéder à une recherche et à un examen sont mentionnés en annexe de l'accord passé

entre cette administration et le Bureau international. En conséquence, les objets exclus de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international peuvent différer d'une administration à l'autre.

9.03 Toute restriction appliquée à la recherche ou à l'examen préliminaire international doit s'accompagner d'une déclaration motivée figurant dans l'opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international délivré par l'administration concernée. Si aucune recherche n'est entreprise, l'examinateur chargé de la recherche remplit le formulaire PCT/ISA/203 (Déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale). Toutefois, en règle générale, une recherche ou un examen sera effectué chaque fois que possible, y compris dans le cas où l'administration concernée a décidé de procéder à la recherche ou à l'examen à l'égard de tout objet mentionné à la règle 39 ou 67 bien qu'il ne soit pas considéré comme brevetable selon la législation nationale de l'office agissant en tant qu'administration concernée.

9.04 Les paragraphes ci-après traitent des objets qui pourraient être exclus de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international en vertu des règles 39 et 67. Les pratiques adoptées par les différentes administrations en la matière divergent. Certaines administrations adoptent le critère de "l'application pratique", tandis que d'autres optent pour celui du "caractère technique". Chaque administration peut opter pour la solution qui correspond le mieux à sa propre pratique. Les deux critères sont mentionnés aux paragraphes 9.05, 9.07 et 9.11 à 9.15 afin que ces deux solutions soient prises en compte. À cet effet, il convient d'entendre par "application pratique" le fait que l'invention revendiquée, considérée comme un tout, a une application pratique qui aboutit à un résultat utile, concret et tangible. On entend par "caractère technique" le fait que l'invention revendiquée doit se rapporter à un domaine technique, doit concerner un problème technique et doit posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet pour lequel la protection est demandée. Il convient de noter toutefois que les paragraphes 9.06 et 9.08 à 9.10 se rapportent à des objets exclus auxquels ces solutions ne peuvent s'appliquer.

Théories scientifiques et mathématiques

Règles 39.1.i), 67.1.i)

9.05 En soi, la présence de théories scientifiques ou mathématiques dans les revendications ne constitue pas un motif d'exclusion des revendications de la recherche ou de l'examen préliminaire. Si l'on constate, en considérant les revendications dans leur ensemble, que les théories sont appliquées ou mises en œuvre de façon à déboucher sur une application pratique ou qu'elles ont un caractère technique, il faut procéder à la recherche et à l'examen préliminaire, puisque le résultat n'est pas purement abstrait ou intellectuel. Les théories scientifiques constituent un cas général de découverte. Par exemple, la théorie physique de la semi-conductivité serait exclue, mais des dispositifs semi-conducteurs nouveaux et leurs procédés de fabrication devraient faire l'objet d'une recherche et d'un examen préliminaire. Les théories mathématiques illustrent particulièrement le principe selon lequel les méthodes purement abstraites ou intellectuelles sont exclues. Par exemple, une méthode rapide de division serait exclue mais une machine à calculer conçue pour fonctionner selon cette méthode devrait faire l'objet d'une recherche et d'un examen préliminaire.

Variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés microbiologiques

Règles 39.1.ii), 67.1.ii)

9.06 Si les variétés végétales et les races animales peuvent être exclues de la recherche, les plantes transgéniques et les animaux génétiquement modifiés ainsi que leurs procédés d'obtention feraient l'objet d'une recherche et d'un examen. La question de savoir si un procédé est "essentiellement biologique" est une question de degré et dépend de la mesure dans laquelle ce procédé comporte une intervention technique de l'homme; si cette intervention joue un rôle important pour la détermination ou le contrôle du résultat que l'on

souhaite obtenir, le procédé ne sera pas exclu. Par exemple, une méthode d'élevage sélectif de chevaux consistant simplement à sélectionner en vue de l'élevage et à appairer des animaux présentant certaines caractéristiques serait essentiellement biologique. En revanche, une méthode de traitement des végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la croissance ne serait pas essentiellement biologique puisque, tout en faisant intervenir un procédé biologique, l'invention revendiquée serait essentiellement technique. De même, des méthodes de clonage ou de manipulation génétique d'animaux ne constituent pas des procédés essentiellement biologiques et feraient l'objet d'une recherche et d'un examen. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue d'interrompre ou de stimuler la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité. L'exclusion dont il est question ci-dessus ne s'applique pas aux procédés microbiologiques ni aux produits obtenus par ces procédés. Par "procédé microbiologique", on entend non seulement les procédés industriels impliquant l'utilisation de micro-organismes, mais aussi les procédés d'obtention de micro-organismes, par exemple au moyen du génie génétique. Le produit obtenu par un procédé microbiologique peut aussi faire l'objet d'une recherche et d'un examen préliminaire (revendication de produit). Les règles 39 et 67 sont à interpréter dans un sens tel que la multiplication du micro-organisme elle-même représente un procédé microbiologique et que, par conséquent, le micro-organisme peut être protégé en tant que tel puisqu'il est un produit obtenu par un procédé microbiologique. Le terme "produit obtenu par un procédé microbiologique" englobe aussi les plasmides et les virus.

Plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer

Règles 39.1.iii), 67.1.iii)

9.07 Les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer constituent d'autres exemples de découverte de nature abstraite ou intellectuelle. Il convient de noter que l'exclusion n'est pas déterminée par la technique particulière considérée ou le classement de l'invention revendiquée, mais par le fait que l'invention revendiquée est de nature abstraite ou pas. Pour des directives s'appliquant spécifiquement aux cas où des pratiques divergentes existent, voir l'annexe du présent chapitre.

Méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie; méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

Règles 39.1.iv), 67.1.iv)

9.08 Les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal constituent aussi des objets pour lesquels une administration internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche internationale ou à l'examen préliminaire international. En revanche, la recherche et l'examen préliminaire doivent être effectués pour les instruments ou les appareils chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic destinés à être utilisés dans le cadre de ces méthodes. La recherche et l'examen préliminaire doivent aussi être effectués pour les produits nouveaux, en particulier les substances ou les compositions destinées à être mises en œuvre dans le cadre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic.

9.09 Il convient de noter que seuls, certains traitements par la chirurgie ou la thérapie ou certaines méthodes de diagnostic sont exclus en vertu des règles 39.1.iv) et 67.1.iv). Par conséquent, d'autres méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux vivants (par exemple le traitement d'un mouton visant à favoriser sa croissance, à améliorer la qualité de sa viande ou à accroître son rendement en laine) ou d'autres méthodes de mesure ou d'enregistrement des caractéristiques du corps humain ou animal se prêteraient à la recherche et à l'examen préliminaire international pourvu que (comme ce serait probablement le cas) ces méthodes n'aient pas un caractère essentiellement biologique (voir le paragraphe 9.06). Par exemple, une demande qui contient des revendications portant sur le traitement esthétique d'un être humain par administration d'un produit chimique doit faire l'objet d'une recherche et d'un examen. En revanche, il n'y a pas lieu de procéder à une

recherche ou à un examen préliminaire international à l'égard d'un traitement esthétique faisant appel à des méthodes chirurgicales (voir la dernière phrase du paragraphe 9.10).

9.10 Pour être exclue, une méthode de traitement ou de diagnostic doit effectivement être appliquée uniquement au corps humain ou animal vivant. Une méthode de traitement ou une méthode de diagnostic appliquée à un corps humain ou animal mort ne serait donc pas exclue de la recherche et de l'examen préliminaire international en vertu des règles 39.1.iv) et 67.1.iv). 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 recherche ou de l'examen préliminaire, dans la mesure où ces tissus ou liquides ne sont pas restitués au même corps. Ainsi, le traitement du sang en vue de sa conservation dans une 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 retourne au même corps, pourrait l'être. Les méthodes de diagnostic comprennent la réalisation, à des fins médicales, d'un examen concernant l'état d'un corps humain ou animal, de sorte qu'une méthode de mesure de la pression sanguine ou une méthode d'obtention de renseignements au sujet de l'état interne d'un corps par des moyens radiographiques peut être exclue de la recherche ou de l'examen préliminaire international. Un traitement par thérapie suppose la guérison d'une maladie ou d'un dysfonctionnement organique; les méthodes prophylactiques telles que l'immunisation sont considérées comme des traitements thérapeutiques et peuvent donc être exclues. La chirurgie ne se limite pas aux traitements curatifs, car elle est plus indicative de la nature du traitement; les méthodes de chirurgie esthétique peuvent donc être exclues de la recherche ou de l'examen préliminaire.

Simple présentations d'informations

Règles 39.1.v), 67.1.v)

9.11 Caractérisée exclusivement par le contenu des renseignements, toute présentation d'informations serait exclue en vertu des règles 39 et 67, 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) ou sur l'information consignée ou enregistrée sur un support (par exemple, des livres caractérisés par leur objet, des disques caractérisés par le morceau de musique enregistré, des dispositifs de signalisation routière caractérisés par le signal qu'ils comportent, des bandes magnétiques pour ordinateurs caractérisées par les données ou les programmes enregistrés) ou encore sur des procédés et des dispositifs destinés à la présentation de l'information (par exemple, indicateurs ou enregistreurs caractérisés uniquement par l'information indiquée ou enregistrée). En revanche, si la présentation d'informations codées revêt un caractère technique ou présente un lien tant structurel que fonctionnel avec le support d'informations, le procédé ou l'appareil, il y a lieu de procéder à un examen, puisque l'objet concerne le support d'informations, le procédé ou l'appareil destiné à la présentation de l'information. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un dispositif de mesure à marquage volumétrique présentant un lien tant structurel que fonctionnel avec un récipient de mesure permettant le réétalonnage du dispositif selon les quantités souhaitées; un disque de phonographe caractérisé par la forme particulière du sillon permettant des enregistrements stéréophoniques; ou une diapositive munie d'une piste sonore sur son pourtour.

9.12 De simples agencements ou compilations de données sont généralement exclus, sauf si l'agencement ou le mode de présentation revêt un caractère technique ou se prête à une application pratique. Ainsi, un simple listage de programme ne peut être réalisé puisqu'il n'est que l'expression de l'idée sur laquelle il repose plutôt que l'application de cette idée; il entrerait par conséquent dans le cadre de cette exclusion. Une structure de données non incorporée qui ne présente pas un lien fonctionnel avec un programme sous-jacent n'exigerait pas une recherche internationale et un examen préliminaire international, tandis qu'une structure de données incorporée à un support tangible qui aurait un caractère technique ou une application pratique devrait faire l'objet d'une recherche et d'un examen. Il est également possible d'identifier un tel caractère technique ou une telle application

pratique dans les exemples suivants : un télégraphe ou un système de communication caractérisé par l'utilisation d'un code particulier pour représenter les caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) et un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées. Un système informatique permettant de rechercher des séquences de gènes dans une bibliothèque de données génétiques particulière (la fonction de recherche allant au-delà d'une simple présentation d'informations) aurait un caractère technique ou une application pratique, de même qu'un programme d'ordinateur apte à commander l'affichage des coordonnées tridimensionnelles d'un polypeptide et des coordonnées atomiques d'un polypeptide Q. En revanche, un support déchiffrable par ordinateur sur lequel auraient été codées les coordonnées atomiques d'un polypeptide n'aurait ni un caractère technique ni une application pratique, même si la structure de données est incorporée à un support tangible. Les exemples ci-après illustrent aussi bien les objets exclus que les objets non exclus, dans le cadre d'agencements ou de compilations de données dans le domaine de la bioinformatique.

9.13 Exemple 1 : Données se rapportant à la structure tridimensionnelle d'une protéine en soi

Revendication 1. Modèle informatique de la protéine P construit à partir des coordonnées atomiques répertoriées dans la figure 1.

Revendication 2. Ensemble de données comportant les coordonnées atomiques de la protéine P telles que représentées à la figure 1, et engendrant, lorsqu'on lui applique un algorithme de modélisation d'une protéine, une représentation de la structure tridimensionnelle de la protéine P.

Les revendications 1 et 2 ne doivent pas faire l'objet d'une recherche et d'un examen préliminaire international, puisqu'elles portent toutes deux sur une structure de données non incorporée qui ne présente pas un lien fonctionnel avec un programme sous-jacent.

9.14 Exemple 2 : Procédés de criblage in silico d'une protéine donnée

Revendication 1. Procédé d'identification de composés pouvant se fixer à la protéine P, consistant à :

appliquer un algorithme de modélisation moléculaire tridimensionnelle aux coordonnées atomiques de la protéine P illustrée dans la figure 1 afin de déterminer les coordonnées spatiales de la poche de fixation de la protéine P; et

procéder au criblage électronique des coordonnées spatiales mémorisées d'un ensemble de composés candidats par rapport aux coordonnées spatiales de la poche de fixation de la protéine P afin d'identifier les composés pouvant se fixer à cette protéine.

Revendication 2. Base de données dans laquelle sont codées des données comprenant les noms et les structures de composés identifiés selon le procédé de la revendication 1.

La revendication 1 porte sur un procédé qui présente un caractère technique ou une application pratique. Par conséquent, la recherche et l'examen préliminaire international sont exigés.

La revendication 2 se rapporte à une structure de données non incorporée qui ne présente pas un lien fonctionnel avec un programme sous-jacent. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la recherche et à l'examen préliminaire international.

Programmes d'ordinateur, dans la mesure où l'administration n'est pas équipée pour effectuer une recherche ou un examen préliminaire à l'égard de tels programmes

Règles 39.1.vi), 67.1.vi)

9.15 Les programmes d'ordinateur font partie des objets exclus dans la mesure où l'administration n'est pas équipée pour effectuer une recherche ou un examen préliminaire à l'égard de tels programmes. Il est d'emblée noté que les programmes d'ordinateur peuvent se présenter de plusieurs façons. En règle générale, l'objet de revendications qui se contentent de reproduire des codes de programmes est exclu. Néanmoins, dans la mesure où une description en langage naturel de tout programme exécutable par ordinateur ou bien un code à documentation intégrée est inclus dans la description et dans les revendications, l'administration est considérée comme "équipée" pour effectuer la recherche et l'examen préliminaire en se fondant sur une telle description, sous réserve des directives applicables aux conditions de l'exclusion. Les pratiques adoptées par les différentes administrations pour déterminer si les programmes d'ordinateur sont exclus ou pas peuvent diverger. Pour des directives s'appliquant spécifiquement aux cas où des pratiques divergentes existent, voir l'annexe du présent chapitre.

Considérations d'ordre général relatives à l'appréciation de la nature d'un objet

Forme des revendications

9.16 En vérifiant si des objets visés par la règle 39 ou 67 sont présents, l'examineur devra tenir compte de deux considérations d'ordre général. Tout d'abord, il devra faire abstraction de la forme ou du genre de la revendication et s'attacher à son contenu afin de déterminer l'objet. Cet aspect est illustré par les exemples donnés au paragraphe 9.15 sur les différentes façons de rédiger la revendication portant sur un programme d'ordinateur. En second lieu, l'exclusion n'intervient que dans la mesure où la demande internationale se rapporte à l'objet exclu. Ce cas est illustré par le disque de phonographe qui se distinguerait uniquement par la musique qui y est enregistrée, tandis que si la forme du sillon était modifiée de telle façon que ce disque, une fois placé sur un tourne-disque approprié, fonctionne selon un nouveau principe (comme cela fut le cas du premier disque stéréo), l'objet revendiqué pourrait faire l'objet d'un examen préliminaire international. Pour l'application des règles 39 et 67, l'examineur ne doit pas appliquer les critères pertinents d'une manière plus restrictive qu'il le ferait dans le cas des demandes nationales.

Objets exclus ne figurant que dans certaines revendications

Articles 17.2)b), 34.4)b)

9.17 Lorsque l'objet de quelques-unes des revendications est exclu de la recherche et de l'examen préliminaire, le rapport de recherche, l'opinion écrite et le rapport d'examen préliminaire international doivent l'indiquer. La recherche et l'examen préliminaire doivent évidemment être effectués pour les autres revendications.

Cas incertains

9.18 Lorsqu'il est difficile de déterminer si l'objet d'une revendication constitue un objet exclu, l'administration doit procéder à la recherche ou à l'examen dans la mesure où la documentation disponible le permet.

Étendue de la recherche et de l'examen préliminaire dans certaines situations

9.19 Dans certaines situations exceptionnelles, la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut être effectuée; autrement dit, il est impossible de procéder à la recherche à l'égard d'une revendication particulière (voir le paragraphe 9.01). Mais lorsqu'il s'avère que la description, les revendications et les dessins sont suffisamment intelligibles, en dépit du fait qu'une ou plusieurs parties de la demande ne remplissent pas les conditions prescrites, une recherche est effectuée et l'absence de conformité est prise en considération pour établir l'étendue de la recherche. Dans ce cas, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite indiquent de quelle façon la description, les revendications ou les dessins ne

remplissent pas les conditions prescrites (voir les paragraphes 16.28, 16.29 et 17.34). L'administration chargée de la recherche internationale indique également la mesure dans laquelle cette absence de conformité avec les conditions prescrites a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et définit cette étendue aussi clairement que possible. En général, la recherche devrait être la plus étendue possible.

Exemples de cas où la recherche ou l'examen préliminaire peuvent être effectués, et l'opinion écrite comporte une indication appropriée

9.20 Exemple 1

Revendication 1. "Mazout léger présentant un point d'ébullition compris entre 120°C et 500°C et une teneur en paraffine d'au moins 0,3% en poids à une température de 10°C au-dessous de la température de formation de la paraffine, les cristaux de paraffine présentant, à cette température, une dimension granulométrique moyenne inférieure à 4000 nanomètres."

La description ne divulgue aucune méthode permettant d'obtenir la taille de cristaux désirée autre que celle consistant à introduire certains additifs dans le mazout, et la fabrication de mazouts de ce type ne fait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier.

Dans ce cas, la recherche initiale porterait sur l'additif divulgué et sur les mazouts contenant ce dernier dans les teneurs définies. Le champ de la recherche serait ensuite étendu à tous les domaines potentiels ayant trait à l'objet revendiqué; en d'autres termes, le concept général des compositions de mazout présentant la propriété souhaitée. Il n'y aurait pas lieu, cependant, d'étendre la recherche à des domaines dans lesquels il n'y aurait de toute évidence que peu de chances d'identifier les meilleurs documents de référence. Si le concept général portant sur l'utilisation de cristaux d'une taille aussi faible que possible est connu dans l'état de la technique, il convient d'indiquer dans l'opinion écrite que la revendication ne satisfait pas aux exigences de nouveauté ou d'activité inventive. L'opinion écrite doit également contenir, le cas échéant, des observations relatives à des exigences non liées à l'état de la technique (c'est-à-dire les exigences en vertu des articles 5 et 6, telles que la divulgation suffisante et le fondement dans la description, ainsi que la possibilité d'application industrielle). Dans l'exemple cité, une objection serait soulevée dans l'opinion écrite à l'encontre de la revendication pour les motifs suivants, non liés à l'état de la technique : 1) la revendication n'est pas fondée sur la description et les dessins "d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (voir le paragraphe 5.45); ou 2) elle n'est pas entièrement fondée sur la description et les dessins de manière à démontrer que le déposant revendique uniquement des objets qu'il a identifiés et décrits à la date de dépôt de la demande internationale (voir les paragraphes 5.54 à 5.58). Le rapport de recherche international énoncera les domaines sur lesquels a porté la recherche, les documents de référence les plus pertinents aux fins de l'état de la technique et, si possible, les documents de référence les plus pertinents à des fins non liées à l'état de la technique (voir le paragraphe 16.72 (où il est indiqué que le symbole "T" doit être utilisé pour désigner des documents cités pour indiquer que le raisonnement ou les faits sur lesquels repose l'invention sont inexacts, et le paragraphe 15.66 (qui traite du symbole de catégorie à utiliser pour un objet qui pourrait être exclu de la recherche internationale)). Dans l'exemple cité, ces motifs non liés à l'état de la technique concernent une absence de fondement dans la description. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection soulevée pour des motifs non liés à l'état de la technique, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et définira cette étendue aussi clairement que possible : par exemple, l'additif et les mazouts contenant l'additif divulgué dans les teneurs définies ou le concept général des compositions de mazout présentant la propriété désirée.

9.21 Exemple 2 : Revendication entièrement caractérisée par le résultat recherché

Revendication 1 : “Procédé permettant de faire réagir des produits de départ d’une manière telle qu’un comprimé à libération prolongée et aux propriétés améliorées est obtenu.”

La description divulgue un exemple de la mise en réaction de produits donnés d’une manière telle qu’un comprimé à libération prolongée et présentant un taux de libération déterminé d’une substance bioactive particulière est obtenu.

La recherche initiale porterait sur les matières déterminées qui réagissent selon la manière décrite. Si l'exemple décrit ne peut être retrouvé, la recherche doit être élargie. La recherche pourrait, par exemple, être étendue aux comprimés à libération prolongée contenant cette substance bioactive particulière. Il n'y aurait pas lieu, cependant, d'étendre la recherche à des domaines dans lesquels il n'y aurait de toute évidence que peu de chances d'identifier les meilleurs documents de référence. Outre l'opinion formulée, le cas échéant, à l'égard de la nouveauté et de l'activité inventive, l'opinion écrite devrait également contenir toute observation faite à des fins non liées à l'état de la technique (c'est-à-dire, concernant les exigences en vertu des articles 5 et 6, telles que la divulgation suffisante et le fondement dans la description, ainsi que la possibilité d'application industrielle). Dans cet exemple, une objection serait soulevée dans l'opinion écrite à l'encontre de la revendication pour les motifs suivants, non liés à l'état de la technique : 1) la revendication manque de clarté, puisque a) dans la mesure où elle ne décrit aucune étape d'un procédé, la portée de l'invention n'est pas exposée d'une manière raisonnablement claire et suffisamment détaillée (voir le paragraphe 5.32), et b) l'expression “propriétés améliorées” est un terme dont le sens est relatif (voir le paragraphe 5.34); et 2) la revendication tente de définir l'invention uniquement en fonction des résultats recherchés (voir le paragraphe 5.35). Dans ce cas également, le rapport de recherche internationale énoncera les domaines sur lesquels a porté la recherche ainsi que les documents de référence les plus pertinents, tant aux fins de l'état de la technique qu'à des fins non liées à l'état de la technique. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection soulevée pour des motifs non liés à l'état de la technique, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et définira cette étendue aussi clairement que possible; par exemple, les matières données qui ont été amenées à réagir de la manière décrite.

9.22 Exemple 3 : Une revendication caractérisée exclusivement par des paramètres inusités

Revendication 1 : “Matière grasse présentant un indice de nausée inférieur à 1,0 ou d'environ 1,0.”

La description divulgue un certain nombre de matières grasses dont l'indice de nausée présumé est inférieur à 1,0 et un certain nombre de matières grasses dont l'indice de nausée est supérieur à 1,0. Parmi les exemples de matières grasses dont l'indice de nausée est inférieur à 1,0, on trouve différents mélanges de matières grasses saturées et insaturées. Parmi les exemples de matières grasses dont l'indice de nausée est supérieur à 1,0, on trouve également différents mélanges de matières grasses saturées et insaturées. Aucune autre propriété de ces mélanges de matières grasses, telle que le point de fusion, par exemple, n'est décrite. La description divulgue la manière dont l'indice de nausée est déterminé : la matière grasse est fouettée à une vitesse et à une température déterminées, après quoi la viscosité du mélange fouetté est mesurée à température ambiante.

La recherche initiale devrait porter sur les exemples de matières grasses présentant un indice de nausée inférieur à 1,0 ou égal à environ 1,0 que fournit la description. Si l'un de ces exemples est trouvé dans l'état de la technique, il sera indiqué que la revendication manque de nouveauté par rapport à l'état de la technique, puisqu'il y a tout lieu de supposer

qu'une même matière possède les mêmes propriétés. Outre l'opinion formulée, le cas échéant, à l'égard de la nouveauté et de l'activité inventive, l'opinion écrite devrait également contenir toute observation faite à des fins non liées à l'état de la technique (c'est-à-dire concernant les exigences en vertu des articles 5 et 6, telles que la divulgation suffisante et le fondement dans la description, ainsi que la possibilité d'application industrielle). Dans l'exemple cité, une objection serait soulevée à l'encontre de la revendication pour les motifs suivants, non liés à l'état de la technique : 1) l'objet revendiqué n'est pas fondé sur la description et les dessins "d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" sur toute la portée de la revendication (voir le paragraphe 5.45); ou 2) l'invention revendiquée n'est pas entièrement fondée sur la description et les dessins de manière à démontrer que le déposant revendique uniquement des objets qu'il a identifiés et décrits à la date de dépôt de la demande (voir les paragraphes 5.54 et 5.58); et 3) l'invention revendiquée manque de clarté dans la mesure où les paramètres ne peuvent être déterminés d'une façon claire et fiable au moyen d'indications figurant dans la description ou par des procédures objectives reconnues dans la technique considérée (voir le paragraphe 5.36). Si aucun des exemples n'est trouvé, il n'y a pas lieu de limiter la recherche aux exemples simplement parce que le déposant a utilisé un paramètre nouvellement décrit ou découvert pour décrire l'invention. Une recherche peut généralement être effectuée à l'aide d'autres paramètres ou propriétés chimiques ou physiques connus et pourrait révéler que le paramètre nouvellement décrit ou découvert est nécessairement présent, c'est-à-dire intrinsèque. Ainsi, dans l'exemple cité, la recherche pourrait se fonder sur un paramètre tel que le niveau de saturation. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection soulevée pour des raisons non liées à l'état de la technique, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et définira aussi clairement possible à quoi la recherche s'est limitée : les exemples donnés dans la description ou d'autres paramètres ou propriétés chimiques ou physiques connus qui supposent la présence du nouveau paramètre, par exemple.

9.23 Exemple 4 : Revendications à caractère chimique, établies selon la doctrine Markush, comprenant une multiplicité de modes de réalisation

Dans cet exemple, les revendications comprennent un très grand nombre de modes de réalisation possibles, alors qu'une divulgation et un fondement dans la description ne peuvent être trouvés que pour un nombre relativement restreint de ces modes de réalisation (voir le paragraphe 5.48).

Dans de tels cas, la recherche peut se limiter aux modes de réalisation revendiqués qui se rapportent à des composés divulgués de façon précise, ou à des compositions qui ont été préparées ou testées et à une généralisation structurelle à partir de ces derniers. L'opinion écrite comportera également des observations en vertu des articles 5 et 6 (divulgation suffisante et fondement) précisant comment la description n'offre un fondement que pour un nombre relativement restreint des modes de réalisation revendiqués. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection soulevée pour des motifs non liés à l'état de la technique, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et définira aussi clairement que possible à quoi la recherche s'est limitée : par exemple, les composés divulgués de façon précise ou les compositions qui ont été préparées ou testées, et une généralisation structurelle faite à partir de ces derniers.

9.24 Exemple 5 : Revendication à caractère chimique, établies selon la doctrine Markush, comportant une pluralité d'options, de variables, etc.

Dans cet exemple, la revendication comporte tant d'options, de variables, de permutations possibles ou de réserves que la revendication manque de clarté ou de concision dans une mesure telle qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 6 et de la règle 6 (voir le paragraphe 5.42).

Dans de tels cas, la recherche devrait être effectuée uniquement pour les parties de la revendication qui semblent être claires et concises, ou pour autant que l'invention revendiquée puisse être comprise. Ainsi, la recherche peut se limiter aux modes de réalisation revendiqués qui se rapportent à des composés divulgués de façon précise, ou à des compositions qui ont été préparées ou testées, ainsi qu'à une généralisation structurelle faite à partir de ces derniers. L'opinion écrite comportera également des observations en vertu de l'article 6 (clarté ou concision), précisant de quelle façon les revendications manquent de clarté ou concision. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection soulevée pour des motifs non liés à l'état de la technique, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et précisera aussi clairement que possible à quoi la recherche s'est limitée : par exemple les composés divulgués de façon précise ou les compositions qui ont été préparées ou testées, ainsi qu'une généralisation structurelle faite à partir de ces derniers.

9.25 Exemple 6 : Revendications très nombreuses

Une demande comporte 480 revendications, dont 38 revendications indépendantes. Les revendications indépendantes ne peuvent être clairement distinguées les unes des autres parce que leur portée se recoupe. En raison de leur nombre excessif et de leur formulation, les revendications ne remplissent pas les exigences de l'article 6 et de la règle 6. Toutefois, il est possible de déduire clairement et raisonnablement de la description, à partir d'un passage particulier, par exemple, l'objet qui pourrait être revendiqué.

La recherche devra porter sur l'objet qui pourrait être revendiqué. Une objection pour des motifs non liés à l'état de la technique sera soulevée à l'encontre des revendications dans l'opinion écrite en raison de leur manque de conformité avec l'article 6 et la règle 6. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection pour absence de conformité avec l'article 6 et la règle 6, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir l'étendue de la recherche, et précisera aussi clairement possible à quoi la recherche s'est limitée : par exemple par une brève description écrite de l'objet sur lequel la recherche a porté, si possible en citant un passage particulier.

Exemples de situations exceptionnelles dans lesquelles il est impossible de procéder à une recherche à l'égard de certaines ou de la totalité des revendications

9.26 Les exemples suivants concernent des situations exceptionnelles dans lesquelles, en raison d'une absence de conformité de la demande avec les conditions prescrites, il est impossible de procéder à la recherche à l'égard de certaines, voire de la totalité des revendications. Toutefois, lorsqu'une éventuelle modification permettant d'y remédier ou tout autre élément pourrait être pris en considération pour procéder malgré tout à une recherche significative portant sur quelques-unes ou sur la totalité des revendications, la recherche est effectuée selon la procédure exposée au paragraphe 9.19 et dans les exemples donnés aux paragraphes 9.20 à 9.25.

9.27 Si aucune des revendications ne peut faire l'objet d'une recherche significative parce qu'une modification visant à remédier à l'absence de conformité n'est pas envisageable, l'administration chargée de la recherche internationale le déclare conformément à l'article 17.2)a)ii). Cependant, lorsque l'impossibilité de procéder à une recherche significative ne s'applique qu'à certaines des revendications, le rapport de recherche l'indique, conformément à l'article 17.2)b), et les autres revendications font l'objet d'une recherche de la manière habituelle.

9.28 Exemple 1

Revendication 1 : "Mon invention vaut un million de dollars."

La revendication 1 est la seule revendication de la demande. La description ne fournit pas suffisamment d'informations à propos de l'invention pour permettre de déterminer l'objet qui pourrait raisonnablement être revendiqué une fois la revendication modifiée.

Aucune recherche ne peut être entreprise. Une déclaration sera faite à cet effet conformément à l'article 17.2)a)ii). Dans l'opinion écrite, une objection pour des motifs non liés à l'état de la technique devra être soulevée à l'encontre de la revendication en raison de son absence de conformité avec l'article 6 et la règle 6. L'administration chargée de la recherche internationale indiquera également, dans l'objection en question, dans quelle mesure cette objection a été prise en considération pour établir qu'aucune recherche ne peut être entreprise.

9.29 Exemple 2

Revendication 1 : "Composition de matière comportant de la kryptonite."

La description utilise le terme "kryptonite". Toutefois, elle ne propose de définition du matériau présumé ni en fonction des éléments de la table périodique, ni en fonction des propriétés physiques dudit matériau, telles que la masse spécifique, le point de fusion, etc.

Aucune recherche ne peut donc être entreprise à l'égard de la revendication 1.

9.30 Exemple 3 : Revendications très nombreuses

Une demande comporte 480 revendications, dont 38 revendications indépendantes. Les revendications ne peuvent être clairement distinguées les unes des autres parce que leur portée se recoupe. En raison de leur nombre excessif et de leur formulation, les revendications ne satisfont pas aux exigences de l'article 6 et de la règle 6. Il est impossible de déduire raisonnablement de la description ou d'un passage particulier, par exemple, l'objet qui pourrait être revendiqué.

Aucune recherche ne peut être entreprise.

Questions non liées à l'état de la technique

9.31 Pour une analyse plus détaillée de l'étendue de la recherche, voir le Chapitre 5. La recherche impliquant des questions non liées à l'état de la technique est traitée aux paragraphes 15.02 et 15.53.

9.32 Les paragraphes 5.31 à 5.58 traitent de manière plus détaillée des questions non liées à l'état de la technique telles que la clarté, la concision et le nombre des revendications, leur fondement dans la description, une divulgation claire et complète de l'invention revendiquée, une divulgation suffisante par rapport aux revendications, ainsi que le lien entre les revendications et la divulgation. Une explication détaillée des éléments nouveaux est fournie aux paragraphes 20.20 et 20.21.

Application industrielle

9.33 Lorsqu'une opinion négative est formulée à l'égard de la possibilité d'application industrielle, tout état de la technique qui aura contribué à cette opinion doit être cité dans le rapport de recherche et le raisonnement qui l'aura motivée sera exposé dans l'opinion écrite. En outre, il y a lieu, le cas échéant, de donner une indication concernant la nouveauté et l'activité inventive (voir le paragraphe 17.42).

Éclaircissement à titre officieux

Articles 17.2)a)ii), b), 34.4)a)ii), b)

9.34 Lorsque la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas une exigence telle que l'exigence de clarté ou de fondement des revendications sur la description dans une mesure telle qu'aucune recherche significative ne peut être effectuée, l'administration chargée de la recherche internationale peut, lorsque cela lui semblera

approprié, demander officieusement des éclaircissements au déposant avant de déclarer qu'il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale. L'examinateur ne doit pas perdre de vue le fait que, si l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas procédé à une recherche et établi une opinion écrite portant sur tout ou partie de l'objet revendiqué, l'examen préliminaire international peut faire l'objet des mêmes restrictions. Il convient de faire en sorte que la recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale soient aussi utiles que possible, au cas où une demande d'examen préliminaire international ne serait pas présentée. De même, au moment de l'établissement de la première opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, si aucune opinion ne peut être émise sur la question de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) ou de possibilité d'application industrielle de tout ou partie de l'objet revendiqué, l'examinateur peut demander officieusement des éclaircissements au déposant. Toutefois, cela ne signifie pas que le déposant peut être invité ou autorisé à déposer des modifications auprès de l'administration chargée de la recherche internationale. Il se peut qu'une opinion ne puisse être formulée quant à la question de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) ou de possibilité d'application industrielle pour tout ou partie de l'objet revendiqué, parce que la description ou les revendications de la demande internationale ne satisfont pas aux exigences des articles 5 et 6 dans une mesure telle que tout examen de l'objet revendiqué par rapport à ces questions est impossible. Dans ce cas, l'examinateur procède à l'examen de l'objet revendiqué dans la mesure du possible et établit une opinion écrite qui indique le fondement insuffisant dans la description ou autres irrégularités dont souffre tout ou partie de l'objet revendiqué (voir les paragraphes 17.35). Même si le déposant fournit des éclaircissements à titre officieux, l'examinateur doit néanmoins soulever, s'il y a lieu, des objections pour des motifs non liés à l'état de la technique, puisque l'objet revendiqué manquait et manque toujours de clarté en l'absence de clarifications officielles.

9.35 La nécessité de clarifications, comme mentionné au paragraphe 9.34, peut se présenter lorsqu'il existe dans les revendications des irrégularités qui rendent difficile l'établissement de la portée des revendications, telles que des expressions obscures, incohérentes, vagues ou ambiguës. Ce type d'irrégularité s'étend aux cas où les revendications, telles qu'elles sont rédigées, demeurent obscures même après que la description et, le cas échéant, les dessins, ont été pris en considération.

Revendications obscures

9.36 Lorsque l'objet revendiqué dans son ensemble comprend des solutions différentes dont certaines sont une réalisation manifeste de l'invention et d'autres une réalisation obscure de l'invention, l'examinateur doit effectuer une recherche pour la réalisation manifeste de l'invention. En ce qui concerne les réalisations obscures, l'examinateur doit définir l'objet de la recherche en fonction de ce qui pourrait raisonnablement être revendiqué après modification et compte tenu de la description et des dessins ainsi que des connaissances générales communes dans le domaine technique pertinent, et procéder à la recherche en fonction de l'objet ainsi défini. L'opinion écrite et le rapport d'examen préliminaire international permettent de formuler une opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle des revendications, pour autant que cela soit possible, et d'exposer les raisons pour lesquelles une appréciation de l'ensemble n'a pas été possible.

9.37 Par exemple, si l'invention a trait à une combinaison telle que $A + B + C + D$, où B est obscur, une recherche serait effectuée pour autant que l'examinateur puisse déterminer l'objet sur lequel doit porter la recherche, comme indiqué au paragraphe 9.36. Toutefois, si B est tellement obscur qu'il est impossible de déterminer l'objet qui pourrait raisonnablement être revendiqué, aucune recherche ne sera effectuée. Dans un autre exemple, si l'invention a trait à une combinaison telle que $(A1 \text{ ou } A2) + (B1 \text{ ou } B2)$, où A2 est obscur mais peut être déterminé par l'examinateur comme indiqué au paragraphe 9.36, l'ensemble de la revendication fera l'objet d'une recherche, y compris les différentes

combinaisons. Toutefois, si A2 est tellement obscur qu'il est impossible de déterminer l'objet qui pourrait raisonnablement être revendiqué, il conviendra de procéder à une recherche à l'égard des combinaisons possibles (A1 + B1) et (A1 + B2), mais pas à l'égard des combinaisons (A2 + B1) et (A2 + B2).

Mouvement perpétuel

Article 17.2)a)

9.38 Une demande internationale se rapportant au mouvement perpétuel n'est pas forcément exclue de la recherche. L'administration chargée de la recherche internationale doit s'efforcer de procéder à la recherche pour cette demande à moins que celle-ci soit si imprécise que le principe énoncé à l'article 17.2)a) doive s'appliquer.

Listages des séquences

Règle 13ter.1.a) et b); Instruction administrative 208; Annexe C des instructions administratives

9.39 Il peut aussi se révéler impossible d'effectuer une recherche significative ou un examen préliminaire international significatif lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés mais que l'administration chargée de la recherche internationale ne dispose pas d'un exemplaire du listage des séquences sous forme électronique qui soit conforme aux prescriptions de l'annexe C des instructions administratives. L'administration chargée de la recherche internationale demande au déposant de remettre un listage des séquences dès que possible, et ce, avant que le rapport de recherche et l'opinion écrite soient établis (voir les paragraphes 15.12 et 15.13, et le paragraphe 4.15). Cependant, si ce listage n'est pas fourni ou n'est pas présenté dans une forme conforme aux prescriptions, l'administration procède, dans la mesure du possible, à une recherche significative ou à un examen préliminaire international significatif. Ainsi, lorsqu'une protéine revendiquée est désignée par son nom, la recherche pourrait porter sur son nom plutôt que sur sa séquence. La même situation peut également se produire lorsqu'un listage des séquences est remis sur papier (ou sous forme de fichier d'image) sous une forme qui ne respecte pas la norme prévue à l'annexe C des instructions administratives et que l'administration chargée de la recherche internationale exige ce format aux fins de la recherche internationale.

Déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale

Article 17.2)a)

9.40 Lorsque toutes les revendications portent sur un objet exclu de la recherche (voir les paragraphes 9.02 à 9.18) ou lorsqu'aucun des objets revendiqués ne se prête à une recherche significative (voir les paragraphes 9.01 et 9.26 à 9.39), il peut être déclaré, motifs à l'appui, conformément à l'article 17.2)a) et au moyen du formulaire PCT/ISA/203, qu'il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale. Néanmoins, une opinion écrite est établie, même si, en l'absence d'une recherche, cette opinion ne peut aborder les questions de nouveauté et d'activité inventive et pourrait ne pas pouvoir aborder d'autres questions telles que celle d'application industrielle. Les raisons précises pour lesquelles ces questions ne peuvent être abordées peuvent être indiquées dans une opinion écrite par renvoi à l'explication complète figurant dans la déclaration.

Revendications dépendantes multiples

Article 17.2)b), 34.4)b); Règle 6.4.a)

9.41 La règle 6.4.a) énonce que toute revendication dépendante qui fait référence à plus d'une autre revendication ("revendication dépendante multiple") ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative et les revendications dépendantes multiples ne doivent pas servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsqu'une demande internationale contient des revendications dépendantes multiples rédigées d'une manière différente et que la législation nationale de l'office agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale n'admet pas cette manière différente de rédiger les revendications dépendantes multiples, l'administration chargée de la recherche internationale peut l'indiquer conformément à l'article 17.2)b). Cette indication ne devra cependant être donnée que dans la mesure où il n'est pas possible d'effectuer de

recherche significative. Cet état de fait est également consigné dans l'opinion écrite. Il ne sera bien entendu possible d'établir une opinion écrite ou un rapport d'examen préliminaire international quant à la nouveauté et l'activité inventive que si les revendications ont effectivement fait l'objet d'une recherche.

9.41A Il convient de noter qu'une revendication indépendante peut également comporter une référence à une autre revendication (voir le paragraphe 5.19). Lorsqu'une revendication indépendante comporte une référence à plus d'une autre revendication et sert de base à une revendication dépendante multiple, l'administration chargée de la recherche internationale peut également l'indiquer conformément à l'article 17.2)b) si la législation nationale de son office n'admet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées de cette manière. Cette indication ne devra cependant être donnée que dans la mesure où il n'est pas possible d'effectuer de recherche significative. Cet état de fait est également consigné dans l'opinion écrite.

9.41B En décidant si une revendication est une revendication dépendante multiple ou non, l'examineur ne doit pas seulement prendre en compte la forme de la revendication en tant que telle, mais également les revendications auxquelles il est fait référence dans la revendication considérée. Toute revendication dépendante qui fait référence à une revendication dépendante multiple ou à une revendication indépendante qui comporte une référence à plus d'une autre revendication doit être considérée, elle-même, comme une revendication dépendante multiple et, comme telle, ne doit pas servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple.

Recherche internationale supplémentaire

9.42 Les considérations dans le présent chapitre s'appliquent en général aux recherches internationales supplémentaires effectuées en vertu de la règle 45*bis* conformément aux paragraphes 15.76 à 15.97. Les paragraphes 15.87 et 15.88 contiennent des explications sur les limitations supplémentaires qui peuvent être appliquées par les administrations.

Annexe du Chapitre 9

Objets exclus se rapportant à des plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer

A9.07 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes à l'égard de l'exclusion des plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer. Une administration internationale peut s'appuyer, selon le cas, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

A9.07[1] Pour déterminer si l'invention est couverte par l'exclusion ou non, la considération fondamentale est de savoir si l'invention revendiquée, considérée comme un tout, présente un caractère abstrait ou ne se prête pas à une application pratique débouchant sur un résultat utile, concret et tangible. Par exemple, une théorie ou une méthode en vue de faire des affaires ou associée à une fonction commerciale revendiquée en elle-même sans aucune application pratique pourrait être exclue de la recherche et de l'examen, tandis qu'un appareil ou un procédé mis en œuvre par un ordinateur pour exécuter une fonction liée à un système commercial ayant une application pratique exigerait une recherche et un examen préliminaire. En outre, un jeu en tant qu'entité abstraite définie par ses règles pourrait être exclu. En revanche, un dispositif nouveau conçu pour jouer devrait faire l'objet d'une recherche internationale et d'un examen préliminaire international.

A9.07[2] Des découvertes de nature essentiellement abstraite ou intellectuelle sont décrites ci-après. En particulier, une méthode d'apprentissage d'une langue, 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 seraient exclus à la fois de la recherche et de l'examen. Toutefois, s'il est spécifié que la réalisation d'une partie au

moins du projet fait appel à un dispositif ou à un procédé technique, il y a lieu d'examiner ensemble le projet et le procédé ou dispositif en question. En ce qui concerne le cas particulier d'une revendication mentionnant spécifiquement des ordinateurs, des réseaux informatiques ou d'autres appareils programmables classiques, ou bien un programme permettant d'exécuter au moins certaines étapes d'un plan, l'examen doit s'effectuer comme pour une "invention se rapportant à l'informatique" (voir le paragraphe 9.15).

Objets exclus se rapportant à des programmes d'ordinateur

A9.15 Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes à l'égard de l'exclusion des programmes d'ordinateur. Une administration internationale peut s'appuyer, en l'espèce, sur l'une ou l'autre des directives proposées ci-après.

A9.15[1] Les considérations fondamentales sont, dans ce cas, exactement les mêmes que pour les autres exclusions énumérées dans la règle 67, c'est-à-dire si le programme revendiqué se prête à une application pratique débouchant sur un résultat utile, concret et tangible. Un simple listage de programme décrivant un code exécutable qui n'est pas incorporé de manière tangible sous forme d'un enregistrement sur un support déchiffrable par ordinateur constituerait un objet exclu et, par conséquent, ne ferait pas l'objet d'une recherche internationale et d'un examen international. De même, un programme exécutable qui ne sert qu'à exprimer une idée (par exemple une théorie mathématique), même s'il est incorporé de manière tangible, constituerait également un objet exclu. En revanche, un programme contenant un code exécutable incorporé de manière tangible sur un support déchiffrable par ordinateur, et qui, lorsqu'il est exécuté, aboutit à une application pratique, ne serait pas exclu et ferait l'objet d'une recherche et d'un examen. En outre, l'opération de traitement de l'information peut être mise en œuvre soit au moyen d'un programme d'ordinateur, soit au moyen de circuits spéciaux et il se peut que le choix entre ces deux possibilités n'ait rien à voir avec le concept inventif, mais soit commandé exclusivement par des facteurs économiques ou par des considérations d'ordre pratique. La technologie utilisée pour mettre en œuvre l'opération de traitement de l'information ne devrait pas être déterminante en ce qui concerne la décision d'exclusion. Compte tenu de cet aspect, la recherche et l'examen préliminaire dans ce domaine devraient être effectués pour tout programme d'ordinateur incorporé de manière tangible dans un support déchiffrable par ordinateur et se prêtant à une application pratique (par exemple, une revendication de produit constitué par un programme d'ordinateur). La recherche et l'examen préliminaire international ne doivent pas être refusés au seul motif qu'un programme d'ordinateur est impliqué dans la mise en œuvre. Cela signifie que, par exemple, des machines et des procédés de fabrication ou de commande pilotés par un programme d'ordinateur devraient normalement être considérés comme des objets susceptibles de se prêter à une recherche et à un examen préliminaire international. Il s'ensuit également que lorsque l'objet revendiqué concerne seulement le fonctionnement interne piloté par programme d'un ordinateur connu, il pourrait donner lieu à une recherche et à un examen s'il débouchait sur une application pratique. À titre d'exemple, considérons le cas d'un système connu de traitement de l'information, comportant une mémoire de travail rapide, mais de petite taille, ainsi qu'une autre mémoire de plus grande taille mais lente. Supposons en outre que les deux mémoires soient organisées, sous la supervision d'un programme de commande, de façon qu'un processus qui nécessite un espace adresses dépassant la capacité de la mémoire de travail rapide puisse être exécuté sensiblement à la même vitesse que si l'ensemble des données du processus était chargé entièrement dans ladite mémoire rapide. L'effet du programme qui étend virtuellement la mémoire de travail a une application pratique et nécessiterait, par conséquent, une recherche et un examen. Lorsque ces revendications font l'objet d'une recherche et d'un examen, alors, d'une manière générale, les revendications de produit, de procédé et d'utilisation doivent aussi faire l'objet d'une recherche et d'un examen. Voir cependant, à cet égard, les paragraphes 5.13 et 5.31.

A9.15[2] Les considérations fondamentales sont, dans ce cas, exactement les mêmes que pour les autres exclusions énumérées dans la règle 67, c'est-à-dire, si le programme

revendiqué présente un caractère technique. Un programme qui ne sert qu'à exprimer une idée (par exemple une théorie mathématique) serait couvert par cette exclusion. Par ailleurs, une opération de traitement de l'information peut être mise en œuvre soit au moyen d'un programme d'ordinateur, soit au moyen de circuits spéciaux et il se peut que le choix entre ces deux possibilités n'ait rien à voir avec le concept inventif, mais soit commandé exclusivement par des facteurs économiques ou par des considérations d'ordre pratique. La technologie utilisée pour mettre en œuvre l'opération de traitement de l'information ne devrait pas être un facteur déterminant de l'exclusion. Compte tenu de cet aspect, la recherche et l'examen préliminaire dans ce domaine devraient être effectués pour tout programme d'ordinateur présentant un caractère technique. La recherche et l'examen préliminaire international ne doivent pas être refusés au seul motif qu'un programme d'ordinateur est impliqué dans la mise en œuvre. Cela signifie que, par exemple, des machines et des procédés de fabrication ou de commande pilotés par un programme d'ordinateur devraient normalement être considérés comme des objets susceptibles de se prêter à une recherche et à un examen préliminaire international. Il s'ensuit également que lorsque l'objet revendiqué concerne seulement le fonctionnement interne piloté par programme d'un ordinateur connu, il pourrait donner lieu à une recherche et à un examen s'il produisait un effet technique allant au-delà de l'interaction normale entre un programme et un ordinateur. À titre d'exemple, considérons le cas d'un système connu de traitement de l'information, comportant une mémoire de travail rapide, mais de petite taille, ainsi qu'une autre mémoire de plus grande taille mais lente. Supposons en outre que les deux mémoires soient organisées, sous la supervision d'un programme de commande, de façon qu'un processus qui nécessite un espace adresses dépassant la capacité de la mémoire de travail rapide puisse être exécuté sensiblement à la même vitesse que si l'ensemble des données du processus était chargé entièrement dans ladite mémoire rapide. L'effet du programme qui étend virtuellement la mémoire de travail est de caractère technique. Par conséquent, une recherche et un examen seraient exigés à l'égard d'une revendication portant sur le programme concerné, peu importe sous quelle forme elle est présentée : par exemple, en tant que revendication de produit, de produit constitué par un programme d'ordinateur, de procédé ou d'utilisation. À cet égard, voir toutefois les paragraphes 5.13 et 5.31.

Chapitre 10

Unité de l'invention

Appréciation de l'unité de l'invention

Article 17.3a); Règle 13; Instruction administrative 206

10.01 Une demande internationale doit porter sur une seule invention ou, en cas de pluralité d'inventions, ces inventions ne peuvent faire l'objet d'une même demande internationale que si elles sont toutes liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général (règle 13.1). Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande internationale, l'unité de l'invention suppose entre les inventions revendiquées une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" est définie dans la règle 13.2 comme désignant les éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique. Cette appréciation est fondée sur le contenu des revendications, interprété à la lumière de la description, et des dessins éventuels.

Règle 13.2; paragraphe b) de l'annexe B des instructions administratives

10.02 La question de savoir si un élément technique particulier détermine une "contribution" par rapport à l'état de la technique, et constitue de ce fait un "élément technique particulier", est étudiée par rapport à la nouveauté et à l'activité inventive. Par exemple, un document découvert au cours de la recherche internationale permet de présumer l'absence de nouveauté ou d'activité inventive dans une revendication principale, de sorte que, compte tenu de l'état de la technique, il n'existerait plus, entre les inventions revendiquées, aucune relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, ce qui laisse subsister deux revendications dépendantes ou plus ne formant pas un seul concept inventif général.

Règle 13.2

10.03 Le défaut d'unité de l'invention peut, soit se manifester directement *a priori*, c'est-à-dire avant même que l'on ait comparé les revendications à l'état de la technique, soit ne devenir apparent qu'*a posteriori*, c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique. Par exemple, il peut être considéré que des revendications indépendantes portant sur $A + X$, $A + Y$ et $X + Y$ présentent un défaut d'unité *a priori*, puisqu'il n'y a pas d'objet commun à toutes les revendications. Dans le cas de revendications indépendantes portant sur $A + X$ et $A + Y$, il y a unité de l'invention *a priori*, puisque A est commun aux deux revendications. Toutefois, s'il peut être établi que A est connu ou évident (voir le Chapitre 13 pour en savoir plus sur le caractère évident), il peut y avoir défaut d'unité *a posteriori*, puisque A (qu'il s'agisse d'un seul élément ou d'un groupe d'éléments) n'est pas un élément technique qui définisse une contribution par rapport à l'état de la technique.

10.04 Si une objection pour défaut d'unité de l'invention peut être tout à fait justifiée dans des cas suffisamment clairs, une telle objection ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. Il conviendra d'examiner, d'un point de vue à la fois plus large et pratique, le degré d'interdépendance des catégories de revendications présentées, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il aura été révélé par le rapport de recherche internationale ou, en vertu de l'article 33.6), par tout document supplémentaire considéré comme pertinent. Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention. Par contre, s'il existe un seul concept inventif général qui soit nouveau et témoigne d'une activité inventive, on ne peut invoquer l'absence d'unité de l'invention. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer les mesures que l'examineur doit prendre entre ces deux extrêmes, et chaque cas doit être examiné individuellement, le déposant ayant le bénéfice du doute.

10.04A Afin d'évaluer si une demande revendique des éléments manquant d'unité, l'administration peut appliquer le principe du "raisonnement minimum", qui consiste à déterminer quel est l'objet commun ou correspondant, le cas échéant, entre les inventions (ou groupes d'inventions), pourquoi cet objet ne peut pas former un seul concept inventif général sur la base de l'absence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, et pourquoi il n'existe aucun lien technique entre les inventions (ou groupes d'inventions), lorsque cela n'est pas évident. Plus particulièrement, l'analyse visant à déterminer s'il existe un lien technique entre les inventions (ou groupes d'inventions) peut consister à indiquer quels sont les éléments techniques non communs et pourquoi les revendications peuvent être regroupées, à formuler explicitement en quoi ces éléments diffèrent, à identifier, pour chaque groupe, les propriétés techniques démontrées par les éléments respectifs et à expliquer en quoi leurs propriétés techniques diffèrent, lorsque cela n'est pas évident. Le cas échéant, selon le domaine technique (par ex., la chimie), l'analyse des propriétés techniques démontrées par les éléments respectifs peut consister, en alternative, à expliquer que des variantes de composés regroupées ne sont pas de nature similaire, que les produits intermédiaires et les produits finals ne contiennent pas le même élément structurel essentiel et ne sont pas étroitement liés entre eux sur le plan technique, qu'un procédé n'est pas particulièrement adapté à la production d'un produit, qu'un produit ne forme pas lui-même un seul concept inventif général liant différentes utilisations, ou qu'une utilisation ne forme pas en elle-même un seul concept inventif général liant les revendications. Des exemples d'utilisation du raisonnement minimum figurent aux paragraphes 10.59E à 10.59J.

10.05 Il ressort clairement de ce qui a été dit aux paragraphes précédents que c'est à l'administration chargée de la recherche internationale ou celle chargée de l'examen préliminaire international qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité de l'invention. Toutefois, l'administration en question ne devra pas invoquer l'absence d'unité de l'invention au seul motif que les inventions faisant l'objet de revendications seraient classées dans des unités de classement distinctes, ni à seule fin de limiter la recherche internationale à certaines unités de classement.

Paragraphe c) de l'annexe B des instructions administratives

10.06 Le critère de l'unité de l'invention ne doit tout d'abord être appliqué qu'aux revendications indépendantes et non aux revendications dépendantes. Par revendication "dépendante", il faut entendre une revendication comprenant toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications. Elle contient une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées (règle 6.4). L'examineur ne doit pas perdre de vue le fait qu'une revendication peut aussi comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie dans la règle 6.4. Il peut s'agir ainsi d'une revendication renvoyant à une revendication de catégorie différente (exemples : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé de la revendication 1..." ou "Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1..."). De même, dans un cas du type de la prise de courant mâle et de la prise de courant femelle cité au paragraphe 5.19, une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle elle coopère (par exemple, "prise mâle destinée à coopérer avec la prise femelle de la revendication 1..") n'est pas une revendication dépendante.

10.07 Si les revendications indépendantes n'empiètent pas sur l'état de la technique et satisfont à l'exigence d'unité de l'invention, il ne saurait être question de défaut d'unité en ce qui concerne les revendications qui en dépendent. En particulier, il est indifférent que la revendication dépendante contienne ou non une autre invention. 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 l'"aube de rotor de turbine telle qu'elle est définie dans la revendication 1" et fabriquée dans un alliage Z. Aucune objection ne peut être faite au titre de la règle 13 soit du fait que l'alliage Z est un nouvel alliage dont la composition ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et que, par conséquent, l'alliage en lui-même réunit les caractéristiques essentielles d'une invention

indépendante qui pourra éventuellement être brevetée par la suite, soit du fait que, bien que l'alliage Z ne soit pas nouveau, son utilisation dans la fabrication d'aubes de rotors de turbines ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et qu'elle constitue, par conséquent, une invention indépendante dans le domaine des aubes de rotors de turbines. Supposons, dans un autre exemple, qu'une revendication principale définisse un procédé pour préparer un produit A à partir d'un produit B et que la seconde revendication se lise comme suit : "Procédé selon la revendication 1, caractérisée en ce que B est préparé dans une réaction faisant intervenir le produit C". Aucune objection, non plus, ne peut être soulevée en l'espèce, au titre de la règle 13.1, que le procédé de préparation de B à partir de C soit nouveau et inventif ou non. En effet, dans cette formulation, la revendication 2 contient toutes les caractéristiques de la revendication 1. L'objet de la revendication 2 s'inscrit dans le cadre du procédé décrit dans la revendication 1. De la même façon, il n'y a pas de difficulté lorsqu'il est question de genre et d'espèce et que la revendication relative au genre n'empiète pas sur l'état de la technique et satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Il n'y a pas de difficulté non plus dans le cas d'une combinaison et d'une sous-combinaison lorsque la revendication relative à la sous-combinaison n'empiète pas sur l'état de la technique et que la revendication relative à la combinaison comprend tous les éléments de la sous-combinaison.

10.08 Si toutefois une revendication indépendante empiète sur l'état de la technique, il convient d'étudier attentivement s'il existe encore un lien, sur le plan du caractère inventif, entre toutes les revendications dépendant de cette revendication. En l'absence de ce lien, il peut y avoir lieu de formuler une objection pour défaut d'unité *a posteriori* (c'est-à-dire seulement après appréciation de l'état de la technique). Des considérations de même nature entrent en ligne de compte dans les cas du type genre/espèce ou combinaison/sous-combinaison. Cette méthode d'appréciation de l'unité de l'invention devrait pouvoir être appliquée même avant le commencement de la recherche internationale. S'il est procédé à une recherche par rapport à l'état de la technique, une décision initiale concluant à l'unité de l'invention, fondée sur l'hypothèse que les revendications n'empiètent pas sur l'état de la technique, peut être reconsidérée en fonction des résultats de la recherche.

10.09 Différentes formes d'une invention peuvent faire l'objet soit d'une pluralité de revendications indépendantes, soit d'une seule revendication (voir néanmoins le paragraphe 5.18). Dans le second cas, il est possible que l'existence de variantes indépendantes ne soit pas évidente de prime abord. Mais dans l'un et l'autre des cas, il y a lieu toutefois d'appliquer les mêmes critères pour décider s'il y a ou non unité de l'invention, et un défaut d'unité peut aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication. Lorsque celle-ci comporte des caractéristiques distinctes qui ne sont pas liées entre elles par un seul concept inventif général, il y a lieu d'invoquer l'absence d'unité de l'invention. La règle 13.3 n'empêche pas une administration de s'opposer à ce que des variantes figurent dans une seule et même revendication, par exemple pour des raisons de clarté et de concision des revendications ou du fait du système de taxes appliqué par cette administration en matière de revendications.

10.10 L'absence d'unité de l'invention ne doit normalement pas être invoquée lorsqu'une revendication est caractérisée par une combinaison d'éléments séparés (au contraire de caractéristiques distinctes, comme discuté dans le paragraphe qui précède), même si ces éléments individuels ne semblent pas liés entre eux (voir le paragraphe 5.31).

Cas particuliers d'application

Paragraphe d) de l'annexe B des instructions administratives

10.11 La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 sera expliquée de façon plus détaillée pour trois cas particuliers :

- i) combinaisons de différentes catégories de revendications,
- ii) application de la "doctrine Markush",

- iii) présence de produits intermédiaires et finals.

Les principes régissant l'interprétation, dans chacun de ces trois cas, de la méthode exposée dans la règle 13.2 sont énoncés ci-après. Il est entendu que ces principes sont en toute hypothèse des interprétations des conditions énoncées dans la règle 13.2 et non des exceptions à celle-ci. On trouvera ci-après des exemples qui aideront à comprendre l'interprétation de la méthode dans les trois cas particuliers évoqués au paragraphe précédent.

Combinaisons de différentes catégories de revendications

Paragraphe e) de l'annexe B des instructions administratives

10.12 La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande internationale l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

- i) une revendication indépendante concernant un produit donné, en combinaison avec une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (voir l'exemple 1 du paragraphe 10.21), ou
- ii) une revendication indépendante concernant un procédé donné, en combinaison avec une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé, ou
- iii) une revendication indépendante concernant un produit donné, en combinaison avec une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé.

Un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit, et un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en œuvre d'un procédé si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique.

10.13 Ainsi, un procédé est considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d'un produit si le procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit revendiqué et s'il existe une relation technique entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué. Les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que le produit puisse être fabriqué à l'aide d'un procédé différent.

10.14 De même, un appareil ou un moyen est considéré comme "spécialement conçu pour la mise en œuvre" d'un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l'appareil ou que le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué. Cependant, les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que l'appareil ou le moyen puisse être utilisé pour mettre en œuvre un autre procédé, ni que le procédé puisse être mis en œuvre à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre moyen.

10.15 Des combinaisons plus étendues que celles exposées dans le paragraphe 10.12 devront néanmoins faire l'objet d'un examen minutieux en vue de s'assurer que les dispositions prévues à la règle 13 (unité de l'invention) et à l'article 6 (concision des revendications) ont été respectées. (Pour plus de précisions concernant la concision des revendications, voir le paragraphe 5.42). En particulier, alors qu'un seul groupe de revendications indépendantes selon l'un des sous-alinéas du paragraphe 10.12 est toujours admissible, l'administration internationale n'est pas tenue d'admettre une pluralité de ces groupes qui pourrait résulter de la combinaison des dispositions de la règle 13.3 (laquelle prévoit que pour déterminer si l'exigence d'unité de l'invention est respectée, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme

des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication) et des dispositions énoncées au paragraphe 10.12 (donnant ainsi lieu à la constitution d'un groupe de revendications au titre du paragraphe 10.12 sur la base de chacune des revendications indépendantes de la même catégorie selon la règle 13.3 (voir les paragraphes 5.12 à 5.14)). La prolifération de revendications résultant d'un effet combiné de ce type ne devra être autorisée qu'à titre exceptionnel. Si, par exemple, des revendications indépendantes sont autorisées pour deux produits ayant un certain lien entre eux tels qu'un émetteur et un récepteur, il n'en résulte cependant pas qu'en vertu du paragraphe 10.12 un déposant soit autorisé à inclure également, dans la même demande internationale, quatre revendications indépendantes supplémentaires, à savoir deux revendications portant sur un procédé conçu pour la fabrication, d'une part, de l'émetteur et, d'autre part, du récepteur, et deux revendications portant sur l'utilisation, d'une part, de l'émetteur et, d'autre part, du récepteur.

10.16 Un seul concept inventif général doit relier entre elles les revendications des différentes catégories et, à cet égard, il convient de lire attentivement le texte du paragraphe 10.12. Le lien entre le produit et le procédé, tel qu'il est exposé au sous-alinéa i), réside dans le fait que le procédé doit être "spécialement conçu pour la fabrication" du produit. De même, aux termes du sous-alinéa ii) du paragraphe 10.12, l'appareil ou le moyen doit être "spécialement conçu" pour la mise en œuvre du procédé. Enfin, aux termes du sous-alinéa iii), le procédé doit être "spécialement conçu pour la fabrication" du produit et l'appareil doit être "spécialement conçu" pour la mise en œuvre du procédé. Dans les combinaisons i) et iii), l'accent est mis sur le produit et c'est dans ce dernier que doit résider avant tout l'essence de l'invention, alors que dans la combinaison ii) l'accent est mis sur le procédé et c'est dans ce dernier que l'invention doit résider principalement.

"Doctrine Markush"

Paragraphe f) de l'annexe B des instructions administratives

10.17 La règle 13.2 régit également le cas d'application de la "doctrine Markush", dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques). Dans ce cas particulier, la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 est considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

a) Lorsqu'il s'agit de grouper, selon la pratique découlant de l'application de la doctrine Markush, des variantes de composés chimiques, ces variantes sont considérées comme ayant un caractère analogue si elles répondent aux critères suivants :

- A) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune, et
- B)1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou,
- B)2) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention.

b) À l'alinéa a)B)1) ci-dessus, les mots "toutes les variantes ont en commun un élément structurel important" visent les cas dans lesquels les composés ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure ou, si les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, la structure qui leur est commune constitue en soi une partie distincte par rapport à l'état de la technique et est un élément fondamental de la propriété ou de l'activité commune. L'élément structurel peut consister en un seul constituant ou en un ensemble de constituants distincts liés les uns aux autres. (Voir les exemples 26 et 27 des paragraphes 10.46 et 10.47).

c) À l'alinéa a)B)2) ci-dessus, les mots "classe reconnue de composés chimiques" signifient que l'on peut s'attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la classe se comportent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. En d'autres termes, il serait possible de remplacer

chaque élément par un autre, en escomptant le même résultat. (Voir l'exemple 33 du paragraphe 10.53).

d) Le fait que les variantes correspondant à un groupement de type Markush peuvent être classées différemment n'est pas, en soi, considéré comme une raison suffisante pour conclure à un défaut d'unité de l'invention.

e) Face à des variantes, s'il est possible de démontrer qu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examineur doit revenir sur la question de l'unité de l'invention. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité sera soulevée.

Produits intermédiaires et finals

Paragraphe g) de l'annexe B des instructions administratives

10.18 La règle 13.2 régit également le cas des produits intermédiaires et des produits finals.

a) L'expression "intermédiaires" désigne les produits intermédiaires ou de départ. Ces produits ont pour caractéristique qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals au moyen d'une modification physique ou chimique dans laquelle le produit intermédiaire en cause perd son identité.

b) Il est considéré qu'il y a unité de l'invention dans le cas de produits intermédiaires et finals lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

A) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que

(1) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou

(2) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et

B) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel. (Voir les exemples 8 et 9 des paragraphes 10.28 et 10.29).

c) On peut aussi considérer qu'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire ayant une structure connue et un produit final dont la structure n'est pas connue ou entre un produit intermédiaire et un produit final dont les structures ne sont pas connues. Pour qu'il soit satisfait à l'exigence d'unité de l'invention dans ces cas, il faut que suffisamment d'éléments soient réunis pour permettre de conclure que les produits intermédiaires et finals sont étroitement liés sur le plan technique comme c'est le cas, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou introduit un élément essentiel dans le produit final. (Voir les exemples 12 et 13 des paragraphes 10.32 et 10.33).

d) Il est permis de faire figurer dans une même demande internationale différents produits intermédiaires utilisés dans différents procédés en vue d'obtenir le produit final, à condition qu'ils aient le même élément structurel essentiel.

e) Les produits intermédiaire et final ne doivent pas être séparés, au cours du procédé menant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau.

f) Si la même demande internationale revendique différents produits intermédiaires pour différentes parties de la structure du produit final, on ne considère pas qu'il y a unité entre les produits intermédiaires en question.

g) Si les produits intermédiaires et finals sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire doit correspondre à un composé revendiqué dans la famille des produits finals. Toutefois, il peut arriver que les produits finals n'aient aucun composé correspondant dans la famille des produits intermédiaires de sorte que les deux familles ne doivent pas absolument concorder.

Paragraphe h) de l'annexe B des instructions administratives

10.19 Dès lors que l'on peut conclure à l'unité de l'invention en application des interprétations ci-dessus, le fait que les produits intermédiaires, en dehors du fait qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals, présentent aussi d'autres effets ou actions possibles ne doit pas avoir d'incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne l'unité de l'invention.

Exemples illustrant l'unité de l'invention

10.20 Les exemples suivants, qui illustrent l'application du principe de l'unité de l'invention, peuvent servir de guide dans des cas particuliers.

L'appréciation d'éléments techniques particuliers est abordée dans les paragraphes 10.01 à 10.10 ci-dessus. Il est admis que les administrations peuvent différer quant à leur appréciation des éléments techniques particuliers, au cas par cas, selon la manière dont l'administration apprécie si des éléments techniques en commun déterminent une contribution par rapport à l'état de la technique. Sauf indication contraire, dans les exemples suivants, il est considéré que l'élément technique en commun, tel que défini par l'administration, est un élément technique particulier. Les exemples fournis ci-dessous se rapportent aux situations suivantes :

- i) Différents aspects de l'invention revendiqués (procédé, appareil, produit, etc.) : exemples 1 à 16 (voir paragraphes 10.21 à 10.36);
- ii) Revendications avec caractéristiques communes mais nouvelles caractéristiques ajoutées progressivement : exemples 17 à 20 (voir 10.37 à 10.40);
- iii) Formes complémentaires de l'invention (par ex., émetteur et récepteur) : exemples 21 à 23 (voir paragraphes 10.41 à 10.43);
- iv) Différentes formes d'un aspect de l'invention (différentes solutions au même problème) : exemples 24 à 39 (voir paragraphes 10.44 à 10.59);
- v) Revendications dépendantes avec ajout d'éléments substantiels s'écartant du concept inventif (défaut d'unité a posteriori) : exemple 40 (voir paragraphe 10.59A);
- vi) Défaut d'unité de l'invention dans une revendication indépendante unique : exemples 41 à 42 (voir paragraphes 10.59B et C);
- vii) Ensembles de revendications complexes avec éléments en commun : exemple 43 (voir paragraphe 10.59D); et
- viii) Exemples d'utilisation du raisonnement minimum : Exemples 44 à 48 (voir paragraphes 10.59E à 10.59J).

Différents aspects de l'invention revendiqués (procédé, appareil, produit, etc.)

Il y a unité de l'invention – Exemples 1 à 14

10.21 *Exemple 1*

Revendication 1 : Procédé de fabrication d'une substance chimique X.

Revendication 2 : Substance X.

Revendication 3 : (Procédé d')utilisation de la substance X comme insecticide.

Il y a unité *a priori* entre les revendications 1 et 2 étant donné que l'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la substance X. Toutefois, si la

substance X ne définissait pas une contribution par rapport à l'état de la technique, il n'y aurait d'élément technique particulier commun à toutes les revendications. Par conséquent, il peut y avoir défaut d'unité (voir le paragraphe 10.20).

10.22 Exemple 2

Revendication 1 : Utilisation d'une famille de composés X comme insecticides.

Revendication 2 : Composé X_1 appartenant à la famille de composés X.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2. L'élément technique particulier est l'utilisation de la famille de composés X comme insecticide, à condition que X_1 présente la propriété insecticide.

10.23 Exemple 3

Revendication 1 : Ruban en acier inoxydable ferritique à haute résistance à la corrosion et à haute résistance mécanique dont la composition est essentiellement, en pourcentages pondéraux, Ni=2,0 à 5,0; Cr=15 à 19; Mo=1 à 2; Fe=reste, dont l'épaisseur est de 0,5 à 2,0 mm et la limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm².

Revendication 2 : Procédé de fabrication d'un ruban en acier inoxydable ferritique à haute résistance à la corrosion et à haute résistance mécanique dont la composition est essentiellement, en pourcentages pondéraux, Ni=2,0 à 5,0; Cr=15 à 19; Mo=1 à 2; Fe=reste, comportant les étapes suivantes :

- a) laminage à chaud à une épaisseur de 2,0 à 5,0 mm;*
- b) recuit du ruban laminé à chaud à 800-1000 °C dans des conditions sensiblement non oxydantes;*
- c) laminage à froid du ruban à une épaisseur de 0,5 à 2,0 mm; et*
- d) recuit final du ruban laminé à froid entre 1120 et 1200 °C pendant 2 à 5 minutes.*

Il y a unité entre la revendication de produit 1 et la revendication de procédé 2. L'élément technique particulier de la revendication de produit est la limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm². Les étapes du procédé de la revendication 2 ont pour résultat inhérent la production d'un ruban en acier inoxydable ferritique ayant une limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm². Même si cela n'est pas dit expressément dans la revendication 2, la description en contient un exposé clair. Les étapes constituent donc l'élément technique particulier qui correspond à la limitation de la revendication de produit concernant le même acier inoxydable ferritique avec les caractéristiques de résistance revendiquées.

10.24 Exemple 4

Revendication 1 : Filament A pour lampe.

Revendication 2 : Lampe B pourvue du filament A.

Revendication 3 : Dispositif d'éclairage de recherche pourvu de la lampe B comportant le filament A ainsi que d'un dispositif pivotant C.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est le filament A.

10.25 Exemple 5

Revendication 1 : Dispositif de marquage pour le marquage des animaux, comprenant un élément en forme de disque pourvu d'une tige perpendiculaire à ce dernier et dont l'extrémité est conçue de manière à traverser la peau de l'animal à marquer, et un disque de fixation destiné à être assujéti à l'extrémité de la tige formant saillie de l'autre côté de la peau de l'animal.

Revendication 2 : Appareil pour la mise en œuvre du dispositif de marquage selon la revendication 1, conçu sous la forme d'un pistolet pneumatique permettant d'introduire la tige de l'élément en forme de disque à travers la peau, et pourvu d'une surface formant support adaptée pour recevoir un disque de fixation, cette surface formant support étant placée de l'autre côté de la partie du corps de l'animal à marquer.

L'élément technique particulier de la revendication 1 est le dispositif de marquage comportant un élément en forme de disque pourvu d'une tige et un disque de fixation destiné à être assujéti à l'extrémité de la tige. L'élément technique particulier correspondant de la revendication 2 est le pistolet pneumatique servant à introduire le dispositif de marquage et pourvu d'une surface formant support pour le disque de fixation. Il y a unité entre les revendications 1 et 2.

10.26 Exemple 6

Revendication 1 : Composé A.

Revendication 2 : Composition d'insecticide comprenant le composé A ainsi qu'un véhicule.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est le composé A.

10.27 Exemple 7

Revendication 1 : Composition d'insecticide comprenant le composé A (consistant en $a_1, a_2 \dots$) ainsi qu'un véhicule.

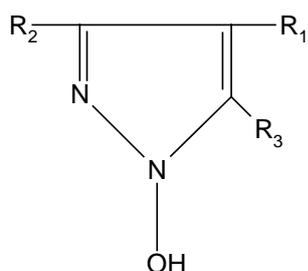
Revendication 2 : Composé a_1 .

Tous les composés A ne sont pas revendiqués dans la revendication de produit 2, en raison du défaut de nouveauté de certains d'entre eux par exemple.

Il y a néanmoins unité entre les objets des revendications 1 et 2, à condition que a_1 ait l'activité insecticide qui est aussi l'élément technique particulier du composé A dans la revendication 1.

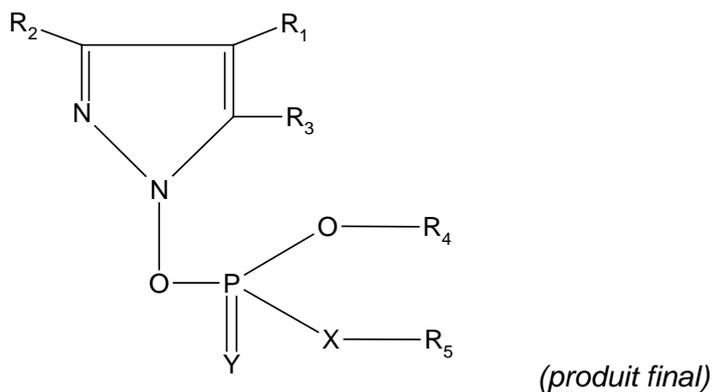
10.28 Exemple 8 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 :

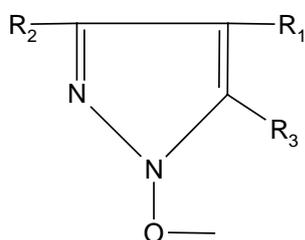


(produit intermédiaire)

Revendication 2 :



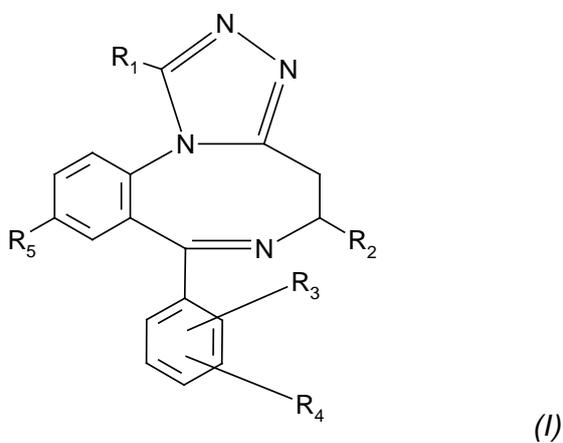
Les structures chimiques du produit intermédiaire et du produit final sont étroitement liées sur le plan technique. L'élément structurel essentiel incorporé dans le produit final est :



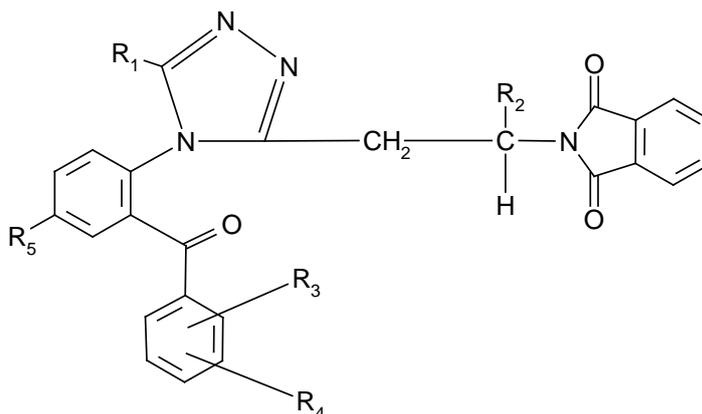
Il y a donc unité entre les revendications 1 et 2.

10.29 Exemple 9 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 :



Revendication 2 :



(II)

Le composé selon la formule (II) est décrit comme intermédiaire dans le processus de préparation de (I). Le mécanisme permettant d'obtenir un cycle fermé est bien connu dans la technique antérieure. Bien que les structures de base du composé (I) (produit final) et du composé (II) (produit intermédiaire) diffèrent considérablement, le composé (II) est un cycle ouvert précurseur du composé (I). Les deux composés possèdent un élément structural essentiel commun qui est la liaison comprenant les deux cycles phényle et le cycle triazole. Les structures chimiques des deux composés sont donc considérées comme étant étroitement liées sur le plan technique.

Le critère de l'unité de l'invention est donc respecté dans cet exemple.

10.30 Exemple 10 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Polymère amorphe A (intermédiaire).

Revendication 2 : Polymère cristallin A (produit final).

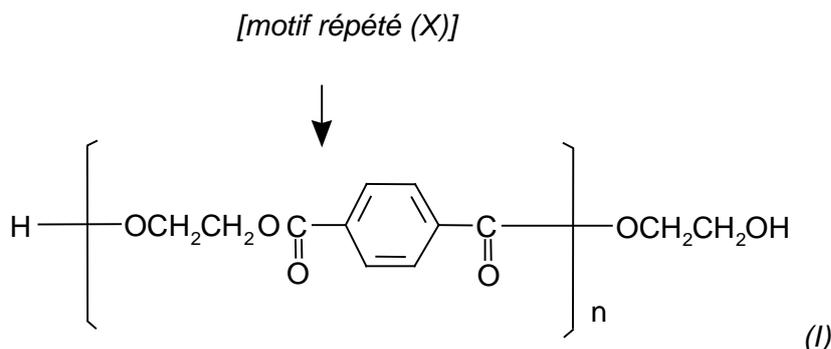
Dans cet exemple, on étire un film de polymère amorphe A pour rendre sa structure cristalline.

Il y a ici unité à cause de l'existence d'une relation produit intermédiaire/produit final, dans la mesure où le polymère amorphe A est utilisé comme produit de départ pour préparer le polymère cristallin A.

Pour préciser cet exemple, supposons que le polymère A dans cet exemple soit le polyisoprène. Les structures chimiques du produit intermédiaire, le polyisoprène amorphe, et du produit final, le polyisoprène cristallin, sont identiques.

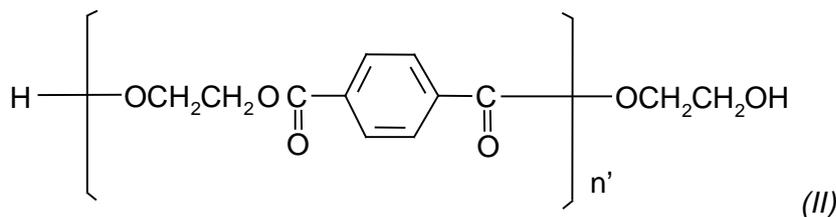
10.31 Exemple 11 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Composé polymère utile comme matériau fibreux, identifié par la formule générale suivante :



Revendication 2 : Composé identifié par la formule générale suivante :

(utile comme produit intermédiaire pour la préparation du composé polymère I)



(produit de condensation primaire)

Il existe entre les deux inventions une relation produit intermédiaire/produit final.

La substance II est une matière première de la substance I.

En même temps, ces deux composés ont en commun un élément structurel essentiel (motif répété X) et sont étroitement liés sur le plan technique. Le produit intermédiaire et le produit final satisfont donc au critère de l'unité.

10.32 Exemple 12 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Composé nouveau possédant la structure A (Produit intermédiaire).

Revendication 2 : Produit préparé par réaction de A avec une substance X (Produit final).

(pour d'autres détails, voir ci-après)

10.33 Exemple 13 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Produit de la réaction de A avec B (Produit intermédiaire).

Revendication 2 : Produit préparé par réaction du produit de réaction de A et B avec les substances X et Y (Produit final).

Dans les exemples 12 et 13, la structure chimique du produit intermédiaire ou du produit final n'est pas connue. Dans l'exemple 12, c'est la structure du produit de la revendication 2 (produit final) qui n'est pas connue. Dans l'exemple 13, ce sont les structures des produits de la revendication 1 (produit intermédiaire) et de la revendication 2 (produit final) qui sont inconnues.

Il y a unité s'il existe des éléments permettant de conclure que la caractéristique du produit final qui est l'élément inventé dans ce cas est due au produit intermédiaire. Par exemple, l'utilisation des produits intermédiaires dans les exemples 12 et 13 a pour but de modifier certaines propriétés du produit final. Les éléments permettant d'aboutir à cette conclusion peuvent être les résultats d'expériences exposés dans la description et montrant l'effet du produit intermédiaire sur le produit final. En l'absence de tels éléments, on ne peut conclure à l'unité sur la base d'une relation produit intermédiaire/produit final.

10.34 Exemple 14(A) (Protéine et ADN codant cette protéine)

Revendication 1 : Protéine X isolée ayant la séquence SEQ ID NO : 1.

Revendication 2 : Molécule d'ADN isolée codant la protéine X de la revendication 1.

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

La protéine X divulguée est une interleukine-1, une cytokine soluble intervenant dans l'activation des lymphocytes. Une molécule d'ADN de séquence SEQ ID NO : 2 qui code la protéine de séquence SEQ ID NO : 1 est également divulguée.

Il n'y a pas d'état de la technique connu, les séquences SEQ ID NO:1 et SEQ ID NO:2 étant donc à la fois nouvelles et inventives.

La molécule d'ADN revendiquée code la protéine X, de sorte que cette dernière et l'ADN qui la code sont liés par un élément technique correspondant. En conséquence, les revendications satisfont à l'exigence d'unité de l'invention (*a priori*).

Il convient de noter que, malgré qu'il soit généralement admis que l'ADN et la protéine codée correspondante ont en commun l'unité de l'invention *a priori*, et compte tenu de la relation particulière entre ces deux classes de molécules (l'ADN code une protéine en suivant un code génétique bien connu), certaines administrations peuvent considérer qu'il existe des exceptions, comme indiqué ci-dessous.

En outre puisque la protéine X détermine une contribution par rapport à l'état de la technique, cette protéine et l'ADN qui la code sont liés par un élément technique particulier *a posteriori*.

Exemple 14(B)

Si une autre revendication d'ADN englobant une molécule d'ADN qui ne code pas la protéine X était présentée, certaines administrations pourraient conclure que les revendications n'étaient pas liées par un élément technique identique ou correspondant, et présentaient donc un défaut d'unité de l'invention *a priori*. On peut citer, à titre d'exemple, les revendications suivantes :

Revendication 3 : Molécule d'ADN isolée codant la protéine X ou un fragment d'ADN de cette protéine.

Revendication 4 : Molécule d'ADN isolée contenant la séquence SEQ ID NO : 2, ou molécules d'ADN qui s'hybrident avec le complément de la séquence SEQ ID NO : 2 dans des conditions rigoureuses.

Certaines administrations peuvent considérer que la revendication 3 présente un défaut d'unité au motif que le fragment d'ADN et les molécules d'ADN qui s'hybrident ne se limitent pas au codage de la protéine X. D'autres administrations peuvent interpréter le "fragment d'ADN de cette protéine" ou les molécules qui s'hybrident comme étant dérivés de la molécule d'ADN et représentant le même concept inventif général, considérant ainsi qu'il y a unité.

Les molécules d'ADN qui s'hybrident avec le complément de la séquence SEQ ID NO : 2 dans des conditions rigoureuses partagent une identité significative avec la séquence SEQ ID NO : 2. Par conséquent, certaines administrations peuvent considérer que la revendication 4 porte sur le même concept inventif général, et donc qu'il y a unité.

S'il existe un état de la technique qui divulgue soit la protéine X, soit l'ADN codant la protéine X, certaines administrations pourraient conclure que l'élément technique identique ou correspondant ne détermine pas une contribution par rapport à l'état de la technique – en d'autres termes, n'est pas un élément technique particulier –, ce qui conduirait à un défaut d'unité de l'invention (*a posteriori*).

Exemple 14(C)

En outre, s'il a été estimé qu'une constatation d'unité de l'invention *a priori* pour une protéine (ou une classe de protéines) et un acide nucléique (ou une classe d'acides nucléiques) entrerait en contradiction avec d'autres principes directeurs, tels que la doctrine Markush, certaines administrations pourraient considérer que les revendications n'ont aucun élément technique particulier identique ou correspondant en commun et, donc, qu'elles présentent un défaut d'unité de l'invention *a priori* ou *a posteriori*, selon les cas.

Ces revendications sont illustrées par les exemples suivants :

Revendication 5 : Protéine isolée à fonction X.

Revendication 6 : Molécules d'ADN isolées codant une protéine à fonction X choisie dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 1, SEQ ID NO : 2, et SEQ ID No : 3.

Si les séquences SEQ ID NO : 1 à 3 présentent un défaut d'unité *a priori* conformément à la "doctrine Markush" (par ex., ne respectent pas les alinéas B)1) et B)2) de la doctrine Markush au paragraphe 10.17) du fait que les séquences d'ADN SEQ ID NO : 1 à 3 codent des protéines structurellement distinctes issues de différentes familles qui ne sont pas liées structurellement/évolutivement (comme par exemple les protéases à sérine de type subtilisine et de type chymotrypsine, connues pour posséder concomitamment la même fonction de protéase à sérine malgré qu'elles présentent des structures complètement différentes et appartiennent à des familles évolutivement distinctes), certaines administrations pourraient considérer qu'il y a défaut d'unité de l'invention *a priori* entre les séquences d'ADN isolées SEQ ID NO : 1 à 3 et les protéines codantes correspondantes à fonction X.

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 15 à 16

10.35 *Exemple 15*

Revendication 1 : Procédé de traitement des textiles comprenant la pulvérisation sur le matériau textile d'une composition de revêtement particulière, dans des conditions spéciales (par exemple en ce qui concerne la température, l'irradiation).

Revendication 2 : Matériau textile revêtu à l'aide du procédé selon la revendication 1.

Revendication 3 : Machine de pulvérisation pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisée par un nouveau dispositif de buse permettant d'obtenir une meilleure distribution de la composition pulvérisée.

Le procédé de la revendication 1 confère des qualités inattendues au produit de la revendication 2. L'élément technique particulier de la revendication 1 est l'utilisation de conditions spéciales de mise en œuvre du procédé, correspondant à ce qu'exige le choix du revêtement particulier. Il y a unité entre les revendications 1 et 2. La machine de pulvérisation de la revendication 3 ne correspond pas à cet élément technique particulier. Il n'y a pas d'unité entre la revendication 3 et les revendications 1 et 2.

10.36 *Exemple 16*

Revendication 1 : Brûleur à mazout pourvu d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

Revendication 2 : Procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de formation d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

Revendication 3 : Procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de moulage A.

Revendication 4 : Appareil pour la mise en œuvre d'un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant la caractéristique X qui permet la formation d'orifices d'admission tangentielle.

Revendication 5 : Appareil pour la mise en œuvre d'un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant une enveloppe protectrice B.

Revendication 6 : Procédé de fabrication de noir de fumée comprenant l'étape d'introduction tangentielle de mazout dans la chambre de mélange d'un brûleur à mazout.

Il y a unité entre les revendications 1, 2, 4 et 6. Toutes ces revendications ont en commun un élément technique particulier, à savoir les orifices d'admission tangentielle. Il n'y a pas d'unité entre, d'une part, les revendications 3 et 5 et d'autre part les revendications 1, 2, 4 et 6, étant donné que les revendications 3 et 5 n'ont pas d'élément technique particulier identique ou correspondant à celui des revendications 1, 2, 4 et 6. Il n'y a pas non plus d'unité entre les revendications 3 et 5.

Revendications avec caractéristiques communes mais nouvelles caractéristiques ajoutées progressivement

Il y a unité de l'invention – Exemple 17

10.37 *Exemple 17*

Revendication 1 : Affichage possédant les caractéristiques A + B.

Revendication 2 : Affichage selon la revendication 1 possédant la caractéristique additionnelle C.

Revendication 3 : Affichage possédant les caractéristiques A + B ainsi que la caractéristique additionnelle D.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la combinaison des caractéristiques A + B.

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 18 à 20

10.38 *Exemple 18*

Revendication 1 : Procédé de fabrication comprenant les étapes A et B.

Revendication 2 : Appareil spécialement conçu pour la mise en œuvre de l'étape A.

Revendication 3 : Appareil spécialement conçu pour la mise en œuvre de l'étape B.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2 ou entre les revendications 1 et 3. Il n'y a pas d'unité entre les revendications 2 et 3 car ces deux revendications n'ont aucun élément technique particulier en commun.

10.39 *Exemple 19*

Revendication 1 : Procédé de peinture d'un article, dans lequel la peinture contient une nouvelle substance antirouille, et comprenant les étapes suivantes : vaporisation de la peinture à l'air comprimé, application d'une charge électrostatique à la peinture vaporisée à l'aide d'un nouvel agencement d'électrodes A et application de la peinture sur l'article.

Revendication 2 : Peinture contenant la substance X.

Revendication 3 : Appareil comprenant l'agencement d'électrodes A.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2, l'élément technique particulier commun à ces deux revendications étant la peinture contenant la substance X, ou entre les revendications 1 et 3, l'élément technique particulier commun à ces deux revendications étant l'agencement d'électrodes A. Par contre, il n'y a pas d'unité entre les revendications 2 et 3, ces deux revendications n'ayant aucun élément technique particulier en commun.

10.40 Exemple 20

Les revendications présentent parfois des portées recouvrant celles d'autres revendications. Dans ces cas, une attention particulière est requise pour déterminer l'unité de l'invention. La constatation de défaut d'unité dépend des circonstances propres à ce cas, et il y a lieu de veiller à ce qu'aucune objection ne soit soulevée dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre, conformément aux indications énoncées au paragraphe 10.04. De même, comme indiqué au paragraphe 10.05, les administrations internationales peuvent adopter des pratiques différentes lorsqu'elles sont confrontées au cas suivant.

Revendication 1 : Acier au carbone comprenant 0,10-0,40% de manganèse.

Revendication 2 : Acier au carbone comprenant 0,60-1,65% de manganèse.

Revendication 3 : Acier au carbone comprenant 0,50-0,90% de manganèse.

La description indique que –

- *L'acier au carbone comprenant 0,10-40% de manganèse présente une oxydation réduite à des températures élevées.*
- *L'acier au carbone comprenant 0,60-1.65% de manganèse présente une meilleure conductivité électrique.*
- *L'acier au carbone comprenant 0,50-0,90% de manganèse présente une meilleure résistance et, contre toute attente, une ductilité considérablement améliorée.*

Il est généralement et communément admis que l'acier au carbone contient du manganèse. Les revendications 1 et 2 et les revendications 1 et 3 présentent un défaut d'unité *a priori* mais il y a unité de l'invention entre les revendications 2 et 3. Toutefois, s'il existait un état de la technique qui indique ou suggère que toute partie de la plage de valeurs communes comprise entre 0,60% et 0,90%, pour la teneur en manganèse de l'acier au carbone, présente une meilleure conductivité électrique ou une meilleure résistance et, contre toute attente, une ductibilité considérablement améliorée, il n'y aurait *a posteriori* pas d'unité de l'invention entre les revendications 2 et 3.

Formes complémentaires de l'invention (par ex., récepteur et émetteur)

Unité de l'invention – Exemples 21 et 22

10.41 Exemple 21

Revendication 1 : Fiche électrique caractérisée par la caractéristique A.

Revendication 2 : Prise électrique caractérisée par la caractéristique correspondante A.

La caractéristique A est un élément technique particulier qui figure dans la revendication 1 et dans la revendication 2. Il y a donc unité.

10.42 Exemple 22

Revendication 1 : Émetteur pourvu d'un dispositif d'extension de l'axe des temps pour les signaux vidéo.

Revendication 2 : Récepteur pourvu d'un dispositif de compression de l'axe des temps pour les signaux vidéo reçus.

Revendication 3 : Équipement de transmission pour signaux vidéo comprenant un émetteur pourvu d'un dispositif d'extension de l'axe des temps pour les signaux vidéo et un récepteur pourvu d'un dispositif de compression de l'axe des temps pour les signaux vidéo reçus.

Les éléments techniques particuliers sont, dans la revendication 1, le dispositif d'extension de l'axe des temps et, dans la revendication 2, le dispositif de compression de l'axe des temps, qui sont des éléments techniques correspondants. Il y a unité entre ces deux revendications. La revendication 3 comprend ces deux éléments techniques particuliers et il y a unité entre elle et les revendications 1 et 2. La règle de l'unité serait encore respectée en l'absence de la revendication combinant les deux éléments (revendication 3).

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 23

10.43 *Exemple 23 (Procédé de criblage et composés identifiés au moyen de ce procédé)*

Revendication 1 : Procédé permettant d'identifier des composés antagonistes du récepteur R, et consistant à mettre en contact des cellules exprimant le récepteur R sur leur membrane externe avec le ligand naturel dudit récepteur; observer la liaison du ligand; mettre en contact lesdites cellules liées audit ligand avec un composé candidat choisi dans une bibliothèque de composés; et observer toute modification dans la liaison du ligand.

Revendication 2 : Composé X de formule 1.

Revendication 3 : Composé Y de formule 2.

Revendication 4 : Composé Z de formule 3.

Le récepteur R et son ligand naturel sont proposés comme cibles médicamenteuses. Il est avancé que les composés antagonistes du récepteur R ont des effets physiologiques qui pourraient être utiles dans un traitement thérapeutique. L'objet de l'invention est d'identifier des têtes de série en vue d'un criblage et d'une mise à l'essai plus poussés de bibliothèques combinatoires. Une bibliothèque est décrite comme contenant un grand nombre de composés potentiels, structurellement différents. Il est démontré au moyen d'exemples que le procédé selon la revendication 1 peut être utilisé pour identifier des composés modulant l'effet physiologique de la liaison entre le ligand naturel et le récepteur. De tels effets ne sont démontrés que pour les composés X, Y et Z, mais ceux-ci ne semblent pas être liés par un élément structurel important. La description ne précise ni le lien entre la structure et l'activité des composés revendiqués, ni celui entre la structure du récepteur R et celle des composés.

Le récepteur R, sa fonction biologique et son ligand naturel sont connus de l'état de la technique, mais pas les composés agissant comme antagonistes du récepteur R.

L'élément technique de la revendication de procédé 1 est constitué par l'étape consistant à observer l'effet des composés candidats sur la liaison du ligand dans une méthode de criblage. Les composés X, Y ou Z ne sont liés par aucun élément technique particulier identique ou correspondant. Il n'y a pas non plus de lien sur le plan de la production entre le procédé de criblage et les composés revendiqués. En outre, le procédé de criblage ne constitue pas un procédé permettant d'utiliser les composés X, Y et Z revendiqués. En l'absence d'un enseignement portant sur la structure que doit présenter un composé pour agir en tant qu'antagoniste du récepteur R, il n'y a pas de concept général unique liant entre eux le procédé et les composés revendiqués. Il n'y a donc pas d'unité de l'invention (a priori).

On considérera que les composés X, Y et Z de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Même si les composés X, Y et Z ont effectivement une propriété commune, qui est celle d'agir en tant qu'antagonistes du récepteur R, aucun élément structurel important qu'ils auraient en commun n'est décrit. Aucun élément technique identique ou correspondant n'est par conséquent divulgué.

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Invention 1 : Procédé permettant d'identifier des composés ... revendication 1 :

Invention 2 : Composé X (revendication 2)

Invention 3 : Composé Y (revendication 3)

Invention 4 : Composé Z (revendication 4)

Différentes formes d'un aspect de l'invention (différentes solutions au même problème)

Il y a unité de l'invention – Exemples 24 à 30

10.44 Exemple 24

Revendication 1 : Chaise équipée d'un mécanisme de levage.

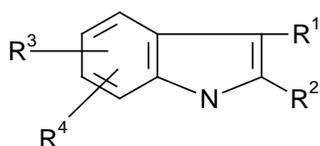
Revendication 2 : Chaise équipée d'un mécanisme de levage à vis mécanique.

Revendication 3 : Chaise équipée d'un mécanisme de levage hydraulique.

Il y a unité *a priori* entre les revendications 1, 2 et puisque l'élément technique particulier commun à toutes les revendications est une chaise équipée d'un mécanisme de levage. Toutefois, si une chaise équipée d'un mécanisme de levage était connue de l'état de la technique, les revendications n'auraient pas d'élément technique particulier en commun et il n'y aurait pas d'unité de l'invention.

10.45 Exemple 25(A) (Structure commune)

Revendication 1 : Composé de formule :



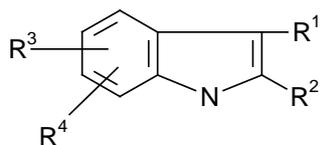
dans laquelle R¹ est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R²–R⁴ sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle.

Les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques permettant d'améliorer la capacité du sang à absorber l'oxygène.

Dans ce cas, la fraction indolyle constitue l'élément structurel de base, qui appartient à toutes les variantes. Étant donné que tous les composés revendiqués sont censés posséder la même utilité, il y a unité. Cela entre en conformité avec la doctrine Markush, selon laquelle un élément technique particulier est déterminé par une structure commune qui constitue une partie structurellement distincte par rapport à l'état de la technique et qui est un élément fondamental de la propriété ou de l'activité commune (voir le paragraphe 10.17).

Exemple 25(B) (Structure commune avec condition dans la revendication 1)

Revendication 1 : Composé de formule :



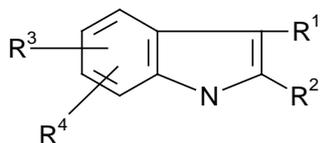
dans laquelle R^1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R^2 et R^4 sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle, à condition que R^2 et R^3 ne puissent pas être méthyle tous les deux.

Ces composés sont utiles comme agents pharmaceutiques destinés à augmenter la capacité d'absorption de l'oxygène par le sang.

Dans ce cas, la fraction indolyle est l'élément structurel important que toutes les variantes ont en commun. Étant donné que les composés revendiqués sont supposés posséder la même utilité, il y a unité *a priori*. Toutefois, l'état de la technique qui décrit des composés ayant la même utilisation et possédant cette structure de base commune pourrait être utilisé pour démontrer que cette revendication présente un défaut d'unité de l'invention *a posteriori*. Cet état de la technique pourrait même inclure un état de la technique dans lequel R^2 et R^3 sont méthyle étant donné que l'état de la technique ne doit présenter que les éléments en commun (en d'autres termes, l'état de la technique n'as pas pour vocation de constituer une antériorité pour les revendications ou de rendre ces dernières évidentes).

Exemple 25(C) (Structure commune avec limitation fonctionnelle dans la revendication 1)

Revendication 1 : Composé de formule (I) présentant la propriété d'augmenter la capacité d'absorption de l'oxygène par le sang.



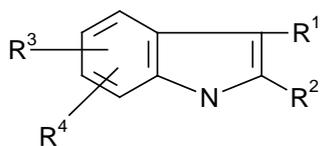
Formule (I)

dans laquelle R^1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R^2 - R^4 sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle.

Dans ce cas, la fraction indolyle est l'élément structurel important que toutes les variantes ont en commun. En outre, la description et les revendications indiquent que tous les composés de formule (I) possèdent l'utilité revendiquée. Il y a donc unité *a priori*. L'état de la technique indiquant les structures communes qui possèdent la fonction revendiquée pourrait être utilisé pour démontrer que cette revendication présente un défaut d'unité de l'invention *a posteriori*. Pour certaines administrations, même lorsqu'un état de la technique décrit la formule (I) dans laquelle R^1 est phényle et R^2 - R^4 sont méthyle, mais ne mentionne pas la fonction revendiquée, le défaut d'unité serait applicable étant donné que le composé serait considéré comme possédant implicitement la fonction revendiquée, conformément à la description fournie par le déposant ou à d'autres références faisant preuve sur ce point, peu importe que ces derniers aient été publiés avant ou après la date de dépôt de la demande étant donné qu'un composé et ses propriétés sont indissociables.

Exemple 25(D) (Structure commune avec variante fonctionnelle dans la revendication 2)

Revendication 1 : Composé de formule (I) :



Formule (I)

dans laquelle R¹ est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R²-R⁴ sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle.

Revendication 2 : Composé de la revendication 1, où R¹ est pyridyle et R²-R⁴ sont méthyle.

Ces composés sont utiles comme agents pharmaceutiques destinés à augmenter la capacité d'absorption de l'oxygène par le sang.

Dans ce cas, la fraction indolyle est l'élément structurel important que toutes les variantes ont en commun. En outre, la description et les revendications indiquent que tous les composés de formule (I) possèdent l'utilité revendiquée. Il y a donc unité *a priori*.

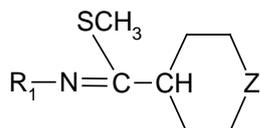
En cas de défaut d'unité de l'invention *a posteriori*, certaines administrations détermineraient que la première invention mentionnée à faire l'objet d'une recherche serait un composé de formule (I) dans laquelle R¹ représente phényle (et non pyridyle) et R²-R⁴ représentent hydroxyle (et non méthyle) étant donné que ces derniers sont les premiers éléments du groupe Markush mentionnés qui figurent dans la revendication 1 (voir également l'exemple 34). Il est à noter, dans ces cas, que la première invention revendiquée n'inclut pas de sous-genre, mais est plutôt limitée au premier mode de réalisation pour chaque variable. Toutefois, l'administration/examineur peut, à sa discrétion et en fonction des particularités du cas, inclure un ou plusieurs sous-genres dans la première invention.

Selon une variante, une administration peut déterminer que la première invention faisant l'objet d'une recherche peut comprendre différents groupements. Dans la plupart des cas, cette détermination sera faite sur la base d'une prise en compte des circonstances propres à cas, notamment de l'interdépendance des différents groupes, des exemples spécifiques donnés dans la demande et de l'état de la technique identifié. Par exemple, dans le cas ci-dessus, il peut être considéré que les groupes phényle, pyridyle, thiazolyle et triazinyle ont une propriété commune en ce qu'ils sont des cycles aromatiques. Néanmoins, l'état de la technique présentant des composés ayant la même activité et comprenant un groupe aromatique tel que pyrimidine dans cette position peut être utilisé pour faire apparaître un défaut d'unité entre chacun de ces groupes.

Selon une autre variante, certaines administrations peuvent déterminer que chaque type du premier substituant, ici R¹, est considéré comme l'élément technique particulier; en d'autres termes, si la formule (I) dans laquelle R¹ représente phényle est connue de l'état de la technique, la première invention est la formule (I) dans laquelle R¹ représente pyridyle et R²-R⁴ représentent hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle (soit toutes les options pour R²-R⁴); la seconde invention est la formule dans laquelle R¹ représente thiazolyle et R²-R⁴ représentent hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle, etc.

10.46 Exemple 26 (structure commune) :

Revendication 1 : Composé de formule :



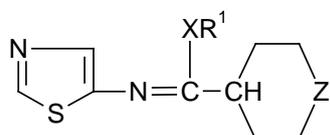
dans laquelle R_1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; Z est choisi dans le groupe suivant : oxygène (O), soufre (S), imino (NH) et méthylène ($-CH_2-$).

Ces composés sont dits être utiles comme produits pharmaceutiques permettant de soulager les douleurs lombaires.

Dans ce cas particulier, le groupe iminothioéther $-N=C-SCH_3$ lié à un cycle de six atomes constitue l'élément structurel de base, qui appartient à toutes les variantes. Ainsi, puisque tous les composés revendiqués sont censés avoir la même utilisation, il y aurait unité.

10.47 Exemple 27 : (Structure commune)

Revendication 1 : Composé de formule :

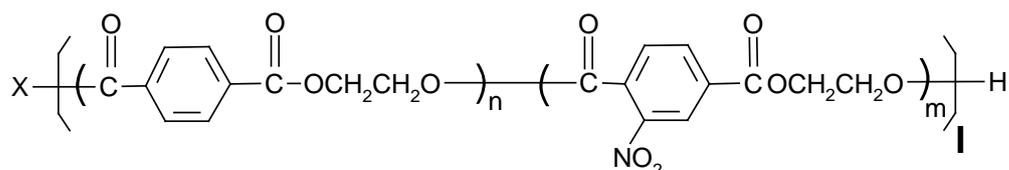


dans laquelle R^1 est un radical méthyle ou phényle, X et Z sont choisis parmi l'oxygène (O) et le soufre (S).

Ces composés sont utiles comme produits pharmaceutiques et contiennent le substituant thiazolyl-1,3 qui augmente la pénétrabilité des tissus des mammifères et rend les composés utiles pour soulager les maux de tête et comme agents anti-inflammatoires.

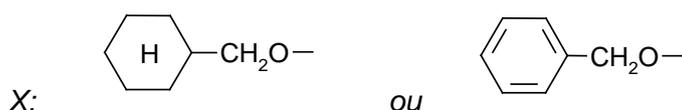
Tous les composés possèdent une structure chimique commune, le cycle thiazole ainsi que le composé hétérocyclique de six atomes lié à un groupe imino, lesquels occupent une partie importante de la structure de ces composés.

10.48 Exemple 28 : (Structure commune)



$$1 \leq l \leq 10$$

$$200 \geq n + m \geq 100$$



Tous ces copolymères ont en commun une propriété de résistance à la dégradation thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH par

estérification avec X des radicaux COOH terminaux responsables de la dégradation thermique.

Les structures chimiques des variantes sont considérées comme étroitement liées entre elles sur le plan technique. Le groupement dans une même revendication est donc admis.

10.49 Exemple 29

Revendication 1 : Catalyseur pour l'oxydation en phase gazeuse d'hydrocarbures, qui consiste en (X) ou (X + a).

Dans cet exemple, (X) oxyde RCH₃ en RCH₂OH et (X + a) oxyde RCH₃ en RCOOH.

Les deux catalyseurs ont un constituant commun et une activité commune (catalyseurs d'oxydation pour RCH₃). L'oxydation est plus complète avec (X + a) et se poursuit jusqu'à formation de l'acide carboxylique mais l'activité est la même.

Dans ce cas, un groupement de type Markush est acceptable.

10.50 Exemple 30 (Polynucléotides multiples liés sur le plan structurel et fonctionnel)

Revendication 1 : Polynucléotide isolé choisi dans le groupe composé des séquences de nucléotides SEQ ID NO : 1-10.

(Certaines administrations présumant qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Les faits sont les mêmes que dans le cas de l'exemple 35, sauf que les polynucléotides revendiqués sont tous liés par un élément structurel important et que leurs ARNm correspondants s'expriment uniquement dans les hépatocytes de patients atteints d'une pathologie Y. Les ARNm correspondants ne s'expriment pas dans les hépatocytes d'individus sains.

Il n'y a pas d'état de la technique connu. L'élément structurel commun n'avait pas été identifié jusqu'ici, pas plus que le lien entre les gènes exprimant l'ARNm contenant cet élément structurel et les patients présentant la pathologie Y.

On considérera que les polynucléotides de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la description précise que les séquences SEQ ID NO : 1-10 possèdent une propriété commune : l'expression d'un ARNm présent uniquement chez les patients atteints de la pathologie Y. De plus, ces séquences sont liées par un élément structurel important qui est essentiel à cette propriété commune, à savoir, le fait qu'une sonde comprenant l'élément structurel commun peut détecter l'ARNm de patients atteints de la pathologie Y. Comme ces deux conditions sont remplies, le groupe de molécules polynucléotidiques revendiqué est conforme à l'exigence d'unité de l'invention (*a priori*).

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 31 à 39

10.51 Exemple 31

Revendication 1 : Circuit de contrôle A pour moteur à courant continu.

Revendication 2 : Circuit de contrôle B pour moteur à courant continu.

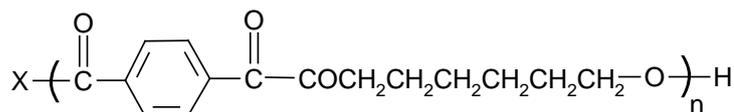
Revendication 3 : Appareil comprenant un moteur à courant continu pourvu du circuit de contrôle A.

Revendication 4 : Appareil comprenant un moteur à courant continu pourvu du circuit de contrôle B.

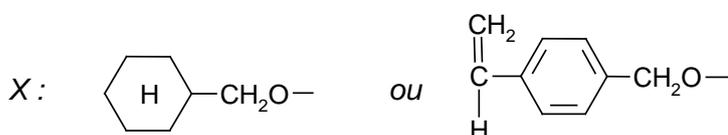
Le circuit de contrôle A est un élément technique particulier et le circuit de contrôle B est un autre élément technique particulier sans rapport avec le premier.

Il y a unité entre les revendications 1 et 3, ou entre les revendications 2 et 4, mais pas entre les revendications 1 et 2 ou 3 et 4.

10.52 Exemple 32 (Structure commune)



$$100 \geq n \geq 50$$



Le composé obtenu par estérification du radical COOH terminal d'un téréphtalate de polyhexaméthylène avec $\text{H} \text{---} \text{CH}_2\text{O}$ possède une propriété de résistance à la dégradation thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH responsables de la dégradation thermique. En revanche, le composé obtenu par estérification du radical COOH terminal d'un téréphtalate de polyhexaméthylène connu avec un composé vinylique contenant une fraction $\text{CH}_2 = \text{CH} \text{---} \text{C}_6\text{H}_4 \text{---} \text{CH}_2\text{O}$ est utilisé à titre de matière première pour la fabrication d'une résine de fixation par mélange avec un monomère insaturé et durcissement (réaction d'addition).

Tous les esters couverts par la revendication n'ont pas en commun une propriété ou activité. Par exemple, le produit obtenu par estérification avec le composé vinylique "CH₂ = CH" n'a pas de propriété de résistance à la dégradation thermique. Le groupement dans une même demande n'est pas admis.

10.53 Exemple 33 (Absence de structure commune)

Revendication 1 : Composition herbicide contenant essentiellement une quantité efficace du mélange de A 2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxy acétique) et B un deuxième herbicide choisi dans le groupe composé de sulfate de cuivre, de chlorate de sodium, de sulfamate d'ammonium, de trichloroacétate de sodium, d'acide dichloropropionique, d'acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque, de diphénamide (amide) d'ioxynile (nitrile), de dinoseb (phénol), de trifluraline (dinitroaniline) de EPTC (thiocarbamate) et de simazine (triazine) avec un véhicule inerte ou un diluant.

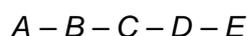
Les différents constituants énumérés sous B doivent être membres d'une classe reconnue de composés. En conséquence, dans le cas présent, il y aurait objection à l'unité parce que les membres énumérés sous B ne sont pas reconnus en tant que classe de composés mais représentent en fait une pluralité de classes que l'on peut identifier comme suit :

- a) sels minéraux :
sulfate de cuivre

- chlorate de sodium
- sulfamate d'ammonium
- b) sels organiques et acides carboxyliques :
 - trichloroacétate de sodium
 - acide dichloropropionique
 - acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque
- c) amides :
 - diphénamide
- d) nitriles :
 - ioxynile
- e) phénols :
 - dinoseb
- f) amines :
 - trifluraline
- g) hétérocyclique :
 - simazine

10.54 Exemple 34

Revendication 1 : Composé pharmaceutique de formule :



dans laquelle

A est choisi dans le groupe suivant : alkyle, alcényle ou cycloalkyle en C₁ à C₁₀ aryle éventuellement substitué ou un hétérocycle en C₅ à C₇ possédant 1 à 3 hétéroatomes choisis entre O et N;

B est choisi dans le groupe suivant : alkyle, alkynyle ou alcényle en C₁ à C₆, amino, sulfoxy, éther ou thioéther en C₃ à C₈;

C est choisi entre un hétérocycle en C₅ à C₈, saturé ou insaturé, possédant 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi O, S et N et phényle éventuellement substitué;

D est choisi entre B ou un ester ou amide d'acide carboxylique en C₄ à C₈;
et

E est choisi dans le groupe suivant : phényle, naphtyle, indolyle, pyridyle ou oxazolyle, éventuellement substitués.

Aucun élément structurel important ne peut être aisément identifié à partir de la formule donnée; par conséquent, aucun élément technique particulier ne peut être déterminé non plus. Il n'y a donc pas d'unité entre toutes les différentes combinaisons. Pour déterminer la première invention, une approche est de prendre en considération le contenu des revendications dépendantes.

Une autre approche consiste à considérer la première invention comme la première structure mentionnée dans le cas de chaque variable : ainsi, A représente alkyle en C₁, B représente alkyle en C₁, C représente un hétérocycle saturé en C₅ possédant un hétéroatome d'oxygène, D représente alkyle en C₁ et E représente phényle substitué. Les revendications

dépendantes qui se limitent à cette première invention peuvent être considérées comme unifiées avec la première invention et pourraient toutes faire l'objet d'une recherche sans qu'aucune taxe additionnelle ne soit requise.

Une autre approche adoptée par certaines administrations consiste à considérer la première invention dans un sens plus large. Par exemple, la première invention peut être un composé dans lequel A représente alkyle en C₁ à C₁₀, B représente alkyle en C₁ à C₆, C représente un hétérocycle saturé en C₅ à C₈, D représente alkyle en C₁ à C₆, et E représente phényle substitué ou non substitué. Dans ces cas, des combinaisons supplémentaires peuvent être identifiées et des taxes de recherche additionnelles seront perçues pour celles-ci. Par exemple, une seconde sélection pourrait être un composé dans lequel A représente alcényle, B représente alcényle, C représente un phényle substitué ou non substitué, D représente un ester d'acide carboxylique en C₄ à C₈, et E représente un naphthyle. Dans ces cas, il peut également être approprié de prendre en considération la description et les exemples en vue d'identifier des groupes spécifiques de composés pour lesquels des taxes de recherche additionnelles pourront être perçues.

Le groupement de revendications contenant de nombreuses variables devrait être déterminé au cas par cas, en conformité avec les principes précédemment établis dans ces directives.

10.55 *Exemple 35 (Polynucléotides multiples sans liens structurels et fonctionnels entre eux)*

Revendication 1 : Polynucléotide isolé choisi dans le groupe composé des séquences de nucléotides SEQ ID NO : 1-10.

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Selon la description, les polynucléotides revendiqués sont des ADNc de 500 paires de bases obtenus d'une banque d'ADNc du foie humain. Ces polynucléotides, qui ont des structures différentes, peuvent être utilisés comme sondes permettant d'obtenir des ADN complets, bien que la fonction ou l'activité biologique des protéines correspondantes ne soit pas décrite. En outre, les polynucléotides revendiqués ne sont pas homologues entre eux.

Il n'y a pas d'état de la technique connu. Une banque d'ADNc du foie humain n'avait pas été constituée jusqu'ici.

On considérera que les polynucléotides de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune, comme déterminé par l'administration (voir le paragraphe 10.05). Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la description n'établit pas que tous les polynucléotides de séquence SEQ ID NO : 1-10 ont une propriété ou une activité en commun. Même si chaque séquence peut être utilisée comme une sonde pour isoler son propre ADN complet, une sonde dérivée de la séquence SEQ ID NO : 1 ne peut être utilisée pour isoler respectivement les séquences SEQ ID NO : 2-10 en raison de l'absence d'homologie entre les séquences SEQ ID NO : 1-10.

En outre, puisque les polynucléotides ne sont pas homologues entre eux, ils ne possèdent pas une structure commune, c'est-à-dire un élément structurel important. Le squelette sucre-phosphate ne peut être considéré comme un élément structurel important, puisqu'il s'agit d'un élément commun à toutes les molécules d'acide nucléique. En conséquence, les dix molécules polynucléotidiques ne sont pas liées par un élément structurel important et il

ne peut être considéré qu'elles ont en commun un élément technique identique ou correspondant.

Le simple fait que des fragments de polynucléotides sont dérivés d'une même source (le foie humain) n'est pas suffisant pour que le critère d'unité de l'invention soit rempli. Ces polynucléotides ne possèdent donc pas de propriété ou d'activité commune, ni de structure commune, comme déterminé par l'administration. Comme aucune de ces deux conditions n'est remplie, le groupe de molécules polynucléotidiques revendiqué ne respecte pas l'exigence d'unité de l'invention (*a priori*).

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Inventions 1-10 : Polynucléotides portant la désignation SEQ ID NO : 1-10.

10.56 *Exemple 36 (Polymorphismes de nucléotides simples (SNP) sans lien fonctionnel entre eux)*

Revendication 1 : Molécule d'acide nucléique isolée comportant la séquence SEQ ID NO : 1 avec une modification polymorphique unique dans l'une des positions suivantes :

<i>Polymorphisme</i>	<i>Position</i>	<i>Modification dans la séquence SEQ ID NO : 1 :</i>
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Selon la description, la séquence SEQ ID NO : 1 présente une longueur de 22930 nucléotides. Les SNP 1-8 ne sont pas caractérisés; en d'autres termes, aucune propriété ou activité commune n'est divulguée.

La séquence SEQ ID NO : 1 a été décrite dans l'état de la technique, mais aucune fonction spécifique n'a été identifiée.

On considérera que les polynucléotides de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structural important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la description n'établit pas que tous les SNP 1-8 ont une propriété ou une activité commune. Le fait que toutes les mutations ponctuelles se trouvent dans une séquence déterminée (SEQ ID NO : 1) ne suffit pas à établir l'unité de l'invention, puisque cette séquence a déjà été décrite dans l'état de la technique et puisqu'il n'y a pas de lien fonctionnel entre les différents SNP revendiqués. En conséquence, les SNP selon la revendication 1 ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention.

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Inventions 1-8 : SNP 1-8

10.57 *Exemple 37 (Molécules possédant une fonction commune qui n'est pas liée à une structure commune)*

Revendication 1 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X liée à un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 1, 2 ou 3.

La description précise que la protéine porteuse X présente une longueur de 1000 acides aminés et que sa fonction est d'améliorer la stabilité des protéines hybrides dans le sang. Les séquences SEQ ID NO : 1, 2 et 3 sont des épitopes de petite taille (d'une longueur de 10-20 résidus) isolés à partir de diverses régions antigéniques de E. coli, et n'ont pas de structure commune importante.

Tant la structure de la protéine X que sa fonction en tant que protéine porteuse sont connues de l'état de la technique. Les protéines hybrides produisant une réponse antigénique à l'E. coli sont également connues de l'état de la technique.

On considérera que les protéines hybrides selon la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune, comme déterminé par l'administration (voir le paragraphe 10.05) et sont liées par un élément structural important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la seule structure commune aux protéines hybrides est la protéine porteuse X. Elles ont en commun une propriété commune, à savoir celle de produire en réponse des anticorps spécifiques d'E. coli. Toutefois, l'immunisation avec la protéine porteuse seule n'aboutit pas à cette propriété commune; la séquence SEQ ID NO: 1, 2 ou 3 est requise à cet effet.

Les trois protéines hybrides ne présentent pas d'élément technique particulier. L'existence d'une propriété commune à toutes les protéines hybrides n'est pas suffisante pour établir l'unité de l'invention parce que (1) les séquences SEQ ID NO : 1, 2 et 3, qui sont à l'origine de cette propriété commune, ne sont pas liées par un élément structural important, (2) la structure commune, la protéine porteuse X, ne confère pas la propriété commune, et (3) les protéines hybrides produisant une réponse antigénique spécifique d'E. coli sont connues de l'état de la technique.

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Invention 1 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X et la séquence SEQ ID NO : 1.

Invention 2 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X et la séquence SEQ ID NO : 2.

Invention 3 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X et la séquence SEQ ID NO : 3.

10.58 *Exemple 38 (Molécules d'acides nucléiques multiples liées par une structure commune et codant des protéines ayant une propriété commune)*

Revendication 1 : Acide nucléique isolé choisi parmi les séquences SEQ ID NO : 1, 2 ou 3.

(Certaines administrations présumant qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Selon la description, les trois acides nucléiques codent des déshydrogénases comprenant un motif de séquence conservée déterminant le site catalytique et la

fonction déshydrogénase de ces protéines. Les trois acides nucléiques ont été isolés à partir de trois sources différentes (la souris, le rat et l'homme). La description démontre clairement que ces trois acides nucléiques sont homologues, puisqu'ils présentent une similarité de séquence globale (85-95% d'identité) tant au niveau de la séquence de nucléotides qu'au niveau de la séquence d'acides aminés.

L'état de la technique décrit une molécule d'acide nucléique isolée à partir du singe, qui présente une similarité de séquence élevée (environ 90%) avec la séquence SEQ ID NO : 1. L'acide nucléique issu du singe code une déshydrogénase qui comprend le site catalytique déterminé par le motif de séquence conservée.

On considérera que les acides nucléiques selon la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

La règle 13.2 stipule que l'élément technique que les différentes inventions ont en commun doit déterminer une contribution par rapport à l'état de la technique.

L'élément technique identique ou correspondant liant entre elles les molécules d'acide nucléique revendiquées réside dans leur propriété commune (le fait de coder les déshydrogénases) et dans l'élément structurel essentiel à cette propriété commune qu'elles partagent (le motif de séquence conservée). Cependant, une molécule d'acide nucléique codant une déshydrogénase et contenant l'élément structurel commun a déjà été isolée à partir d'une source différente, à savoir, le singe. Cet élément technique n'est donc pas particulier, puisque la similarité fonctionnelle et structurelle entre les molécules revendiquées ne peut déterminer la contribution du groupe d'inventions, considéré comme un tout, par rapport à l'état de la technique. Il en résulte qu'il n'y a pas d'unité de l'invention (*a posteriori*).

Par ailleurs, si le seul état de la technique disponible divulgue une molécule d'acide nucléique codant une déshydrogénase et dépourvue du site catalytique défini par le motif de séquence conservée, l'élément technique serait considéré comme un élément particulier et il y aurait unité de l'invention entre les séquences SEQ ID NO : 1, 2 et 3 .

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Invention 1 : Acide nucléique de séquence SEQ ID NO : 1

Invention 2 : Acide nucléique de séquence SEQ ID NO : 2

Invention 3 : Acide nucléique de séquence SEQ ID NO : 3

10.59 *Exemple 39 (ADN codant des récepteurs présentant une identité structurelle partielle et dont il est affirmé qu'ils ont une propriété commune)*

Revendication 1 : Polynucléotide codant un récepteur couplé à la protéine de liaison guanosine triphosphate (GPCR), comportant une séquence de nucléotides choisie dans le groupe composé des séquences impaires comprises entre les séquences SEQ ID NO : 1 et SEQ ID NO : 2069.

La description identifie une séquence conservée de 15 résidus d'acides aminés que l'on trouve dans plusieurs molécules GPCR connues, et dont il est affirmé qu'elle est essentielle à la fonction GPCR. Une séquence consensus de polynucléotides codant la séquence d'acides aminés conservée a été obtenue. La séquence consensus de polynucléotides a été utilisée pour effectuer une recherche dans une base de données contenant les séquences du génome humain. Ce système a permis d'identifier 1035 séquences de polynucléotides, dont il est affirmé qu'elles codent des molécules GPCR contenant la séquence conservée.

Des molécules GPCR humaines contenant la séquence conservée de 15 résidus d'acides aminés et les séquences de polynucléotides qui codent cette séquence sont connues de l'état de la technique.

L'élément technique que les 1035 séquences de polynucléotides ont en commun est la séquence consensus de polynucléotides qui code la séquence commune de 15 résidus d'acides aminés. Cet élément technique n'est pas particulier, puisque la séquence consensus était connue et ne peut de ce fait déterminer la contribution du groupe d'inventions, considéré dans son ensemble, par rapport à l'état de la technique. En conséquence, les 1035 polynucléotides différents ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention (*a posteriori*).

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Inventions 1-1035 : Polynucléotides à base des séquences SEQ ID NO : 1-2069 (nombres impairs).

Si la description n'affirmait pas ou n'établissait pas clairement que la séquence conservée de quinze résidus d'acides aminés était essentielle à la fonction GPCR, il pourrait ne pas y avoir d'unité de l'invention, en l'absence de tout état de la technique pertinent.

Par ailleurs, puisque cette affirmation est présente dans la description, il y aurait unité de l'invention entre les différents groupes en l'absence de l'état de la technique invoqué dans l'exemple.

Revendications dépendantes avec ajout d'éléments substantiels s'écartant du concept inventif (défaut d'unité a posteriori) – Exemple 40

10.59A Exemple 40

Revendication 1 : Humidificateur comprenant :

un récipient contenant un volume d'eau; une entrée destinée à recevoir un flux d'un gaz respirable, l'entrée étant conçue pour diriger le flux sur le volume d'eau en vue de son humidification;

une sortie pouvant être raccordée à un conduit; un élément à effet de mèche situé dans le récipient;

et un élément chauffant s'étendant de l'entrée à la sortie, cet élément chauffant étant conçu pour venir en contact avec le volume d'eau.

Revendication 2 : Humidificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément chauffant comprend :

au moins un fil résistif présentant une première extrémité et une seconde extrémité;

une couche isolante située entre lesdites première et seconde extrémités; et

un revêtement extérieur entourant ledit au moins un fil résistif et la couche isolante.

Revendication 3 : Humidificateur selon la revendication 1, comprenant en outre un support situé dans le récipient et destiné à supporter l'élément à effet de mèche, le support étant un support tubulaire et l'élément à effet de mèche étant disposé sur une surface extérieure du support tubulaire.

Dans cet exemple, on constate que les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées dans l'état de la technique et ne sont donc ni nouvelles, ni inventives. De plus, les revendications 2 et 3 définissent des éléments techniques particuliers sensiblement différents et portent en outre sur des aspects techniques sensiblement différents. Les revendications 2 et 3 présentent un défaut d'unité *a posteriori*, pour autant que cette

considération n'entre pas en contradiction avec le paragraphe 10.04, selon lequel "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention. Par contre, s'il existe un seul concept inventif général qui soit nouveau et témoigne d'une activité inventive, on ne peut invoquer l'absence d'unité de l'invention. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer les mesures que l'examinateur doit prendre entre ces deux extrêmes, et chaque cas doit être examiné individuellement, le déposant ayant le bénéfice du doute."

Défaut d'unité de l'invention dans une revendication indépendante unique – Exemples 41 et 42

10.59B *Exemple 41*

Revendication 1 : Procédé de détection du cancer de la vessie chez un sujet, consistant :

a) à mettre un échantillon prélevé chez le sujet en contact avec un ou plusieurs agents détectant l'expression de l'un au moins des marqueurs choisis parmi MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, et S100A7; et;

b) à mettre une cellule non cancéreuse, par ex. une cellule non cancéreuse provenant du tissu vésical ou une lignée de cellules vésicales non cancéreuses, en contact avec ledit ou lesdits agents détectant l'expression de l'un au moins des marqueurs susmentionnés;

un taux d'expression plus élevé de l'un ou de plusieurs de ces marqueurs dans l'échantillon, par comparaison avec la cellule non cancéreuse, indiquant que le patient est atteint d'un cancer de la vessie.

Conformément à la doctrine Markush, une revendication définissant des variantes peut être unifiée lorsque les variantes ont une propriété ou une activité en commun et possèdent une structure commune ou appartiennent à une classe reconnue de composés.

Une "classe reconnue de composés" doit être une classe de composés déjà connus sur la base de l'état de la technique (par ex., inhibiteurs du TNF, suppresseurs de tumeurs, sérines/thréonines kinases), et dont une personne versée dans la technique attendrait qu'ils se comportent de la même manière.

Dans la présente revendication, quand bien même les variantes ont une propriété commune, soit leur rôle en tant que biomarqueur pour le cancer de la vessie, elles ne possèdent pas de structure commune et ne sont pas considérées comme une classe reconnue de composés chimiques, chacun des biomarqueurs identifiés étant issu de familles de gènes/protéines différentes. En conséquence, chaque biomarqueur est considéré comme une invention séparée.

Il est également à relever que l'association entre le cancer de la vessie et les biomarqueurs a été décrite dans l'état de la technique et ne peut pas elle-même représenter un élément technique particulier.

10.59C *Exemple 42*

Revendication 1 : Procédé de formation d'une orthèse pour le pied d'un patient, le procédé comprenant les étapes consistant :

à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil, la préparation du modèle comprenant les étapes consistant :

à fixer une couche supérieure de matériau thermoplastique à une couche inférieure de matériau thermoplastique ou à chauffer le modèle orthétique préparé à une température prédéfinie.

La revendication peut être formulée en deux revendications indépendantes a) ou b).

a) Procédé de formation d'une orthèse pour le pied d'un patient, le procédé comprenant les étapes consistant :

à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil, la préparation du modèle comprenant les étapes consistant :

à fixer une couche supérieure de matériau thermoplastique à une couche inférieure de matériau thermoplastique.

ou

b) Procédé de formation d'une orthèse pour le pied d'un patient, le procédé comprenant les étapes consistant :

à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil, la préparation du modèle comprenant les étapes consistant :

à chauffer le modèle orthétique à une température prédéfinie.

L'élément "formation d'une orthèse pour le pied d'un patient" qui consiste "à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil" est commun aux revendications a) et b).

Toutefois, s'il peut être établi que cet élément commun est connu de l'état de la technique, alors il y a défaut d'unité de l'invention *a posteriori* dans la revendication initiale indépendante unique.

Ensembles de revendications complexes avec éléments en commun – Exemple 43

10.59D *Exemple 43*

Les revendications contiennent fréquemment des éléments qui recouvrent les éléments d'autres revendications. Dans ces cas, une attention particulière est requise pour déterminer l'unité de l'invention. La constatation de défaut d'unité dépend des circonstances propres à ce cas, et il y a lieu de veiller à ce qu'aucune objection ne soit soulevée dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre, conformément aux indications énoncées au paragraphe 10.04.

Revendication 1 : Aube de rotor de turbine formée de manière à présenter une section transversale de forme semi-circulaire.

Revendication 2 : Aube de rotor de turbine telles que revendiquée dans la revendication 1, comprenant un alliage Z.

Revendication 3 : Alliage Z.

La revendication indépendante 1 concerne une aube de turbine. L'élément "aube formée de manière à présenter une section transversale de forme semi-circulaire" est considéré comme l'élément technique particulier de cette revendication.

La revendication indépendante 3 concerne un "alliage Z", lequel est considéré comme l'élément technique particulier de cette revendication.

Par conséquent, les revendication indépendantes 1 et 3 présentent un défaut d'unité *a priori* du fait de l'absence d'élément technique particulier commun à ces revendications.

Si la revendication 1 est nouvelle et inventive, il est établi, conformément au paragraphe 10.07, qu'il y a unité de l'invention par rapport à toutes les revendications qui

dépendent de la nouvelle revendication 1. En d'autres termes, il y a unité de l'invention entre les revendications 1 et 2.

Si un examen de l'état de la technique révèle que la revendication 1 n'est pas nouvelle ni ou n'est pas inventive (en d'autres termes, si l'élément "aube de rotor de turbine formée de manière à présenter une section transversale de forme semi-circulaire" est connu de l'état de la technique) alors que l'alliage Z est nouveau et inventif, il est établi qu'il y a unité de l'invention entre les revendications 2 et 3, car elles contiennent toutes deux un élément technique particulier, soit l'alliage Z.

Toutefois, si l'alliage Z n'est pas nouveau ou inventif, alors la détermination d'un défaut quelconque d'unité de l'invention entre les revendications 2 et 3 ne présenterait qu'un intérêt théorique.

Dans tous les cas susmentionnés, les revendications 1 et 3 présentent un défaut d'unité *a priori* compte tenu de l'absence d'élément technique particulier commun à ces revendications. Néanmoins, le groupement approprié des revendications dépendra des circonstances propres à ce cas.

Exemples d'utilisation du raisonnement minimum

10.59E Il existe plusieurs façons d'appliquer le "raisonnement minimum", notamment pour expliquer les raisons de l'absence de lien technique, lorsque cela n'est pas évident. Les exemples suivants illustrent des modalités possibles de raisonnement. Les exemples ci-dessous sont simplifiés afin de respecter le format des présentes Directives, mais sont fondés sur l'hypothèse selon laquelle le lien technique (ou l'absence de lien technique) n'est pas immédiatement évident(e). Étant donné que l'évaluation de la non-unité ou la stratégie de certaines administrations peuvent différer, ces exemples visent uniquement à illustrer des modalités possibles de raisonnement lorsqu'une administration soulève une objection de non-unité et applique le raisonnement minimum.

10.59F Exemple 44

Revendication 1 : Système d'inspection de conteneurs de fret, ce système comprenant une unité de traitement, un véhicule et un capteur monté sur le véhicule, l'unité de traitement étant configurée pour amener le véhicule à se déplacer le long du conteneur de fret et pour collecter des données à partir du capteur.

Revendication 2 : Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le capteur est un détecteur de rayonnement.

Revendication 3 : Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le véhicule est un drone.

État de la technique : Le document D1 divulgue tous les éléments de la revendication 1.

Identification de l'objet commun :

L'objet commun liant les éléments des revendications 1 à 3 correspond aux éléments de la revendication indépendante 1.

Raisons pour lesquelles il ne peut pas former un seul concept inventif général :

L'objet commun est connu du document D1. Par conséquent, l'objet commun ne fait pas intervenir un élément technique particulier identique ou correspondant.

Raisons pour lesquelles il n'existe aucun lien technique entre les éléments techniques restants des inventions :

Revendication 2 : L'élément technique restant "détecteur de rayonnement" est un moyen permettant d'identifier une menace nucléaire cachée dans un conteneur de fret.

Revendication 3 : L'élément technique restant "drone" est un moyen permettant de s'approcher à proximité étroite du fret, de manière à améliorer le rapport signal sur bruit des données collectées.

Les éléments techniques "détecteur de rayonnement" et "drone" sont différents et présentent des propriétés techniques différentes. Par conséquent, ils ne sont pas correspondants.

Conclusion :

Étant donné que ni les éléments techniques particuliers identiques, ni ceux correspondants ne sont présents dans les revendications, les inventions ne sont pas liées par un seul concept inventif général et les exigences d'unité de l'invention ne sont pas satisfaites.

10.59G *Exemple 45*

Revendication 1 : Méthode de diagnostic de la maladie X par génotypage de l'un au moins des polymorphismes mononucléotidiques (SNP) SNP1, SNP2, SNP3 et SNP4.

Description : Les SNP 1 à 4 sont situés dans le gène Y

État de la technique : Méthode de diagnostic de la maladie X par génotypage du SNP5 dans le gène Y

Identification de l'objet commun :

L'objet commun liant les variantes dans la revendication indépendante 1 est une méthode de diagnostic de la maladie X par génotypage de l'un au moins des SNP (élément identique). Pour certains offices, un SNP dans le gène Y constitue également une partie de l'objet commun (élément correspondant).

Raisons pour lesquelles il ne peut pas former un seul concept inventif général :

L'objet commun est connu de l'état de la technique. Par conséquent, l'objet commun ne fait pas intervenir un élément technique particulier identique ou correspondant.

Raisons pour lesquelles il n'existe aucun lien technique entre les éléments techniques restants des inventions :

Les variantes (SNP1, SNP2, SNP3 et SNP4) ne présentent aucun lien structurel. Elles ne sont pas de nature similaire.

Conclusion :

La demande ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention.

10.59H *Exemple 46*

Revendication 1 : Dispositif de lampe chirurgicale comprenant une tête de lampe, caractérisé en ce que la tête de lampe est configurée pour émettre une lumière de couleur variable.

Revendication 2 : Dispositif de lampe chirurgicale comprenant une base au sol mobile, caractérisé en ce que la base au sol mobile comprend une batterie en tant que source d'énergie pour le dispositif de lampe chirurgicale.

Description : La couleur de l'unité d'éclairage peut être adaptée à un type de tissu particulier d'intérêt en vue d'une meilleure reconnaissance. L'utilisation d'une batterie évite de devoir se connecter par câble à la base au sol mobile, ce type de connexion impliquant un risque de trébuchement dans une salle opératoire.

Identification de l'objet commun :

Le concept commun liant entre elles les deux revendications indépendantes est un dispositif de lumière chirurgicale.

Raisons pour lesquelles il ne peut pas former un seul concept inventif général :

Cet objet commun ne comprend pas un seul concept inventif général, sur la base d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, étant donné qu'il est bien connu de l'état de la technique et représente une connaissance générale commune pour l'homme du métier.

Raisons pour lesquelles il n'existe aucun lien technique entre les éléments techniques restants des inventions :

Les éléments restants de la revendication 1 et de la revendication 2 qui apportent une contribution technique par rapport à l'objet commun sont :

La revendication 1 comprend l'élément supplémentaire "tête de lampe configurée pour émettre une lumière de couleur variable". Cet élément représente un moyen permettant d'améliorer la reconnaissance de détails particuliers dans le champ opératoire.

La revendication 2 comprend l'élément supplémentaire "base au sol mobile comprenant une batterie en tant que source d'énergie pour le dispositif de lampe chirurgicale". Cet élément représente un moyen permettant de réduire les risques de trébuchement dans la salle opératoire.

Les éléments techniques "tête de lampe configurée pour émettre une lumière de couleur variable" et "base au sol mobile comprenant une batterie en tant que source d'énergie pour le dispositif de lampe chirurgicale" sont différents et présentent des propriétés techniques différentes. Par conséquent, ils ne sont pas correspondants.

Conclusion :

Les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention.

10.591 *Exemple 47*

Revendication 1 : Casque présentant les éléments A+B, destiné au guidage d'un fauteuil roulant.

Revendication 2 : Mécanisme de levage hydraulique présentant les éléments C+D, à utiliser sur un fauteuil roulant.

Cette demande comprend les inventions ou groupes d'inventions ci-après, qui ne sont pas liés de manière à former un seul concept inventif général en vertu de la règle 13.1.

Groupe I : revendication 1, concernant un casque présentant les éléments A+B, destiné au guidage d'un fauteuil roulant

Groupe II : revendication 2, concernant un mécanisme de levage hydraulique présentant les éléments C+D, à utiliser sur un fauteuil roulant

Les groupes d'inventions susmentionnés ne se rapportent pas à un seul concept inventif général en vertu de la règle 13.1 pour les raisons suivantes :

Les éléments de la revendication 1 et de la revendication 2 sont si différents qu'ils n'ont pas d'élément(s) technique(s) particulier(s) en commun (règle 13.2).

Certaines administrations peuvent encore compléter le raisonnement ci-dessus en analysant les propriétés techniques des éléments de chaque invention :

La revendication 1 comprend l'élément "casque présentant les éléments A+B". Cet élément représente un moyen permettant à une personne de guider un fauteuil roulant par simple mouvement de la tête.

La revendication 2 comprend l'élément "mécanisme de levage hydraulique présentant les éléments C+D". Cet élément représente un moyen permettant de soutenir une personne pour qu'elle se lève à partir d'un fauteuil roulant.

Conclusion :

La revendication ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

10.59J *Exemple 48*

Revendication 1 : Chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce qu'au moins deux de ses coins inférieurs sont pourvus intérieurement de parois isolantes formant un volume configuré pour recevoir les roulettes d'un chariot empilé sur celui-ci.

Revendication 2 : Chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce que ledit chariot à courses comprend une seconde poignée située sur l'une de ses parois latérales, la seconde poignée étant extensible.

État de la technique : Le document D1 divulgue un chariot à courses comprenant un corps, deux ou plusieurs roulettes et une poignée escamotable.

La présente demande ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention et deux inventions sont couvertes par les revendications indiquées comme suit :

Groupe d'inventions :

Invention 1 : Revendication 1, qui concerne un chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce qu'au moins deux de ses coins inférieurs sont pourvus intérieurement de parois isolantes formant un volume configuré pour recevoir les roulettes d'un chariot empilé sur celui-ci.

Invention 2 : Revendication 2, qui concerne un chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce que ledit chariot à courses comprend une seconde poignée située sur l'une de ses parois latérales, cette seconde poignée étant extensible.

Les raisons pour lesquelles les inventions ne sont pas liées de manière à former un seul concept inventif général, comme l'exige la règle 13.1, sont les suivantes :

Objet commun :

L'objet commun liant les deux inventions est représenté sous la forme d'un chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable.

Objet commun pas nouveau/évident :

Cependant, ces éléments techniques sont déjà connus et ne définissent pas une contribution par rapport à l'état de la technique. Le document D1 divulgue déjà tous ces éléments techniques.

Aucun lien technique entre les groupes d'inventions :

L'élément technique de la revendication 1 qui apporte une contribution par rapport à l'état de la technique et qui peut être considéré comme un élément technique particulier est : "au moins deux de ses coins inférieurs sont pourvus intérieurement de parois isolantes formant un volume configuré pour recevoir les roulettes d'un chariot empilé sur celui-ci".

Le problème résolu par cet élément technique peut être interprété comme "le fait d'isoler le plancher du chariot contre la poussière entraînée par les roulettes d'un autre chariot empilé sur celui-ci".

Les éléments techniques de la revendication 2 qui apportent une contribution par rapport à l'état de la technique et qui peuvent être considérés comme des éléments techniques particuliers sont : "ledit chariot à courses comprend une seconde poignée située sur l'une de ses parois latérales, cette seconde poignée étant extensible".

Le problème résolu par ces éléments techniques peut être interprété comme “le fait de faciliter la préhension du chariot par des utilisateurs de différentes tailles”.

Conclusion :

Les éléments techniques particuliers résolvent différents problèmes et, par conséquent, il n'existe aucun lien technique entre ces inventions faisant intervenir l'un ou plusieurs des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants (règle 13.2). Ainsi, les inventions ne sont pas liées par un seul concept inventif général et l'exigence d'unité de l'invention n'est pas satisfaite (règle 13.1).

Procédure lors de la recherche internationale

Invitation à payer des taxes additionnelles

Article 17.3a); Règles 16, 40.1, 40.2, 42

10.60 Hormis dans les circonstances décrites aux paragraphes 10.64 et 10.65, lorsque l'administration chargée de la recherche internationale conclut à une absence d'unité de l'invention, elle le notifie au déposant dans une communication précédant l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (voir toutefois le paragraphe 10.61), qui contient une invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire PCT/ISA/206). Cette invitation

- i) précise les raisons (voir le paragraphe 10.63) pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention;
- ii) différencie les diverses inventions et indique le nombre de taxes de recherche additionnelles et le montant à payer; et
- iii) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve (voir les paragraphes 10.66 à 10.70).

L'administration chargée de la recherche internationale ne peut considérer la demande comme retirée pour défaut d'unité de l'invention, ni inviter le déposant à modifier les revendications; elle doit cependant notifier au déposant le fait que le rapport de recherche internationale ne sera établi pour des inventions autres que celle mentionnée en premier lieu que si les taxes additionnelles (et la taxe de réserve, le cas échéant) sont acquittées dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Si le déposant souhaite payer les taxes additionnelles sous réserve et qu'une taxe de réserve doit être acquittée (voir les paragraphes 10.66 à 10.70), l'administration chargée de la recherche internationale invite également le déposant à acquitter cette taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

10.61 Si cela semble préférable, l'invitation en question peut déjà être accompagnée de la notification du résultat d'une recherche internationale partielle établie pour les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui est considéré comme la “première” invention. Le résultat de la recherche internationale partielle sera très utile au déposant pour déterminer s'il convient d'acquitter des taxes de recherche additionnelles afin que la recherche internationale s'étende à d'autres parties de la demande internationale. L'invention ou les inventions ou groupe(s) d'inventions autres que l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications feront l'objet de recherches, sous réserve des paragraphes 10.64 et 10.65, uniquement si le déposant acquitte les taxes additionnelles exigées. Ainsi, que l'absence d'unité de l'invention puisse se manifester directement *a priori* ou ne devienne apparente qu'*a posteriori*, l'examineur chargé de la recherche peut procéder de l'une des façons suivantes : il peut aviser immédiatement le déposant de la situation constatée et l'inviter à payer des taxes de recherche additionnelles et toute taxe de réserve, le cas échéant (au moyen du formulaire PCT/ISA/206), puis entreprendre ou poursuivre sa recherche relative à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (“invention principale”); il peut aussi effectuer la recherche pour l’“invention principale” et établir un rapport de recherche internationale partiel qui sera envoyé avec

l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles et toute taxe de réserve, le cas échéant (formulaire PCT/ISA/206).

10.62 Du fait que le déposant dispose d'un mois pour payer ces taxes avant que toute autre recherche supplémentaire soit effectuée, l'administration chargée de la recherche internationale devra veiller à ce que les recherches internationales soient entreprises le plus tôt possible après réception de la copie de recherche afin d'assurer le respect du délai prévu à la règle 42 pour l'établissement du rapport de recherche internationale. L'administration chargée de la recherche internationale établit enfin le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite pour les parties de la demande internationale se rapportant aux inventions pour lesquelles la taxe de recherche et, le cas échéant, les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées. Le rapport de recherche internationale (voir le paragraphe 16.32) et l'opinion écrite (voir les paragraphes 17.38 et 17.39) précisent les diverses inventions ou les divers groupes d'inventions formant une unité et indiquent les parties de la demande internationale pour lesquelles une recherche a été effectuée. Si aucune taxe de recherche additionnelle n'a été acquittée, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite ne contiendront que les indications relatives à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Règle 40.1

10.63 Dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale expose de façon logique les raisons techniques essentielles ayant conduit à conclure à l'absence d'unité de l'invention.

Recherche portant sur des inventions supplémentaires sans que les taxes soient acquittées

10.64 Pour des raisons d'économie, l'examinateur chargé de la recherche *peut* estimer souhaitable, tout en procédant à la recherche sur l'invention principale, et bien que les taxes additionnelles ne soient pas acquittées, de faire porter la recherche également sur une ou plusieurs des inventions supplémentaires dans les unités de classement consultées pour l'invention principale, si cela n'entraîne que peu ou pas d'efforts supplémentaires. La recherche internationale portant sur de telles inventions supplémentaires devra alors être complétée dans toutes les autres unités de classement qui pourraient s'y rapporter, lorsque les taxes additionnelles auront été acquittées. Cette situation peut se produire, que l'absence d'unité de l'invention se soit manifestée *a priori* ou *a posteriori*.

10.65 Lorsque l'examinateur constate une absence d'unité d'invention, le déposant est généralement invité à payer des taxes de recherche portant sur des inventions supplémentaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'examinateur pourrait être en mesure de procéder à une recherche internationale et d'établir une opinion écrite pour plus d'une invention, sans que cela implique un surcroît de travail notable, notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan conceptuel. Dans ce cas, l'examinateur peut décider que la recherche internationale et l'opinion écrite portant sur l'invention ou les inventions supplémentaires doivent être terminées en même temps que celles portant sur l'invention mentionnée en premier lieu. Pour estimer le volume de travail requis, l'examinateur devra tenir compte du temps qu'il lui aura fallu pour rédiger l'opinion écrite ainsi que pour procéder à la recherche, puisque, même si la recherche n'exige qu'une analyse peu complexe, le contraire peut être vrai s'agissant de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, et il pourrait ainsi être justifié de demander des taxes additionnelles. Si le volume de travail supplémentaire ne semble pas justifier le paiement de taxes additionnelles, tous les résultats sont inclus dans le rapport de recherche internationale sans que le déposant soit invité à payer de taxes de recherche additionnelles pour les inventions supplémentaires ayant fait l'objet de la recherche; mais dans ce cas, l'absence d'unité de l'invention sera invoquée.

Procédure de réserve

Règle 40.2.c), e)

10.66 Le déposant peut émettre une réserve pour contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention ou le montant de la taxe additionnelle, s'il juge celui-ci excessif, et demander le

remboursement des taxes additionnelles versées. Si – et dans la mesure où – l'administration chargée de la recherche internationale estime que la réserve est justifiée, les taxes en question sont remboursées. Pour que toute réserve soit examinée, les taxes de recherche additionnelles doivent être acquittées. L'administration chargée de la recherche internationale peut exiger le paiement d'une taxe de réserve pour que la réserve soit prise en considération (voir le paragraphe 10.69).

Règle 40.2.c)

10.67 La réserve revêt la forme d'une déclaration motivée accompagnant le paiement de la taxe additionnelle et exposant les raisons pour lesquelles le déposant estime que la condition d'unité de l'invention est remplie, compte dûment tenu des motifs invoqués par l'administration chargée de la recherche internationale dans l'invitation à payer des taxes additionnelles.

Règle 40.2.c), d); Instruction administrative 403

10.68 Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et se prononce à son sujet. La procédure est déterminée par chaque administration chargée de la recherche internationale, mais l'organe de réexamen ne doit pas comprendre uniquement le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve. Certaines administrations peuvent réexaminer la réserve en deux étapes, un organe de réexamen étant convoqué uniquement si un examen préliminaire de la réserve révèle que celle-ci n'est pas entièrement justifiée. Dans la mesure où il est estimé que la réserve du déposant est justifiée, les taxes additionnelles sont remboursées en totalité ou en partie. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision qui s'y rapporte sont notifiés aux offices désignés par le Bureau international avec le rapport de recherche internationale (voir le paragraphe 10.70).

Règle 40.2.c), e)

10.69 Pour de plus amples renseignements sur la taxe de réserve exigée, le cas échéant, par les administrations chargées de la recherche internationale, voir le *Guide du déposant du PCT*, annexe D. Si le déposant n'a pas acquitté la taxe de réserve dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer des taxes additionnelles, la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée. Cette taxe est remboursée au déposant, conformément à la règle 40.2.e), uniquement si l'organe de réexamen estime que la réserve était entièrement justifiée. Cela signifie que, si la réserve demande le remboursement partiel des taxes de recherche additionnelles payées et que toutes les taxes de recherche additionnelles mentionnées dans la réserve sont remboursées par l'organe de réexamen, la taxe de réserve doit également l'être. Par exemple, le déposant paye quatre taxes de recherche additionnelles, mais demande dans la réserve le remboursement de deux de ces taxes seulement. Si ces deux taxes sont remboursées, alors la réserve était entièrement justifiée et la taxe de réserve doit également être remboursée.

Règle 40.2.c); Instruction administrative 502

10.70 Lorsque le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve, il doit être informé rapidement (au moyen du formulaire PCT/ISA/212) de toute décision prise au sujet du respect de l'exigence d'unité de l'invention. En même temps, l'administration chargée de la recherche internationale transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision qui s'y rapporte ainsi que de toute requête du déposant à l'effet que le texte de la réserve et celui de la décision qui s'y rapporte soient transmis aux offices désignés.

Procédure lors de l'examen préliminaire international

Article 34.3)a) à c); Règle 68

10.71 La procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention, est régie par l'article 34.3)a) à c) et la règle 68 (voir aussi la règle 70.13). Cette procédure est expliquée de façon plus détaillée dans les paragraphes 10.74 à 10.82. Il convient de noter que, dans la plupart des cas, le défaut d'unité de l'invention aura été constaté et signalé par l'administration chargée de la recherche internationale qui aura établi un rapport de recherche internationale pour les parties de la demande internationale qui ont trait à

l'invention ou à la pluralité unifiée d'inventions liées entre elles, mentionnées en premier lieu dans les revendications ("invention principale"), à moins que le déposant n'ait payé des taxes additionnelles.

10.72 Si le déposant n'a pas fait usage de la possibilité de faire porter le rapport de recherche internationale sur au moins certaines des autres inventions, cela doit être interprété comme signifiant que le déposant accepte que la demande internationale soit traitée comme se rapportant à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications qui figuraient initialement dans la demande internationale telle que déposée.

10.73 Cependant, que la question de l'unité de l'invention ait été ou non soulevée par l'administration chargée de la recherche internationale, elle peut être étudiée par l'examineur au cours de l'examen préliminaire international. Ce faisant, celui-ci devra tenir compte de tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale et de tous les autres documents jugés pertinents.

Règle 68.2, 68.3

10.74 Lorsque l'examineur constate une absence d'unité de l'invention, il peut, au choix (voir le paragraphe 10.76) envoyer une communication au déposant (au moyen du formulaire PCT/IPEA/405) pour l'informer de la raison pour laquelle il y a absence d'unité de l'invention et pour l'inviter soit à limiter ses revendications, soit à payer une taxe additionnelle pour chaque invention additionnelle revendiquée, et cela dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Lorsque cette communication est envoyée, l'examineur doit indiquer au moins une limitation possible qui permettrait d'éviter l'objection de défaut d'unité de l'invention. Dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, l'examineur doit présenter de manière logique le raisonnement technique contenant les considérations fondamentales qui l'ont amené à conclure à un défaut d'unité conformément aux présentes directives. Lorsqu'une taxe de réserve doit être acquittée et que le déposant souhaite payer les taxes additionnelles sous réserve (voir les paragraphes 10.78 à 10.82), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite également le déposant à acquitter cette taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

Article 34.3)c); Règle 68.4, 68.5

10.75 Si le déposant ne répond pas à l'invitation (soit qu'il n'acquitte pas les taxes additionnelles, soit qu'il ne limite pas du tout ou pas suffisamment les revendications), le rapport d'examen préliminaire international sera établi sur les parties de la demande internationale se rapportant à ce qui semble être l'"invention principale" et l'examineur indiquera alors les faits pertinents dans ce rapport. En cas de doute sur la question de savoir quelle est l'invention principale, c'est l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications qui sera considérée comme l'invention principale.

Règle 68.1

10.76 Cependant, dans certains cas de défaut d'unité de l'invention, l'établissement du rapport d'examen préliminaire international pour la totalité de la demande internationale ne représenterait qu'un travail supplémentaire réduit ou nul par comparaison avec la procédure qui consiste à inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter des taxes additionnelles (règle 68.2). Dès lors, des raisons d'économie peuvent conduire l'examineur à utiliser la possibilité mentionnée dans la règle 68.1 en choisissant de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter des taxes additionnelles. En pareil cas, il procède à l'examen et établit le rapport d'examen préliminaire international pour la totalité de la demande internationale mais il indique, en établissant ce rapport, qu'à son avis, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et en expose les motifs.

Article 34.3.c)

10.77 Si le déposant se conforme en temps voulu à l'invitation à acquitter des taxes additionnelles même sous réserve, ou à limiter les revendications, l'examineur procède à l'examen préliminaire international des inventions revendiquées pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées ou auxquelles les revendications ont été limitées. Il est à noter que "la législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire

international, les parties de la demande internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office" (article 34.3)c).

Procédure de réserve

Règle 68.3.c)

10.78 Le déposant peut émettre une réserve pour contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention ou le montant de la taxe additionnelle, s'il juge celui-ci excessif, et demander le remboursement des taxes additionnelles versées. Si - et dans la mesure où - l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la réserve est justifiée, les taxes en question seront remboursées. (Pour que toute réserve soit examinée, les taxes de recherche additionnelles doivent être acquittées). L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger le paiement d'une taxe de réserve pour que la réserve soit examinée (voir le paragraphe 10.81).

Règle 68.3.c)

10.79 La réserve revêt la forme d'une déclaration motivée accompagnant le paiement de la taxe additionnelle et exposant les raisons pour lesquelles le déposant estime que la condition d'unité de l'invention est remplie, compte dûment tenu des motifs invoqués par l'administration chargée de l'examen préliminaire international dans l'invitation à payer des taxes additionnelles.

Règle 68.3.c), d); Instruction administrative 403

10.80 Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de l'examen préliminaire international examine la réserve et se prononce à son sujet. La procédure est déterminée par chaque administration chargée de l'examen préliminaire international, mais l'organe de réexamen ne doit pas comprendre uniquement le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve. Certaines administrations peuvent réexaminer la réserve en deux étapes, un organe de réexamen étant convoqué uniquement si un examen préliminaire de la réserve révèle que celle-ci n'est pas entièrement justifiée. Dans la mesure où il est estimé que la réserve du déposant est justifiée, les taxes additionnelles sont remboursées en totalité ou en partie. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision qui s'y rapporte sont notifiés aux offices élus par le Bureau international avec le rapport d'examen préliminaire international (voir le paragraphe 10.82).

Règle 68.3.e)

10.81 Pour de plus amples renseignements sur la taxe de réserve exigée, le cas échéant, par les administrations chargées de l'examen préliminaire international, voir le *Guide du déposant du PCT*, annexe E. Si le déposant n'a pas acquitté la taxe de réserve due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer, la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée. Cette taxe est remboursée au déposant, conformément à la règle 68.3.e), uniquement si l'organe de réexamen estime que la réserve était entièrement justifiée (les mêmes principes sont appliqués pour déterminer si ce remboursement doit être fait comme dans l'étape de la recherche internationale conformément à la règle 40, voir le paragraphe 10.69).

Règle 68.3.c); Instruction administrative 603

10.82 Lorsque le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve, il doit être informé rapidement (au moyen du formulaire PCT/IPEA/420) de toute décision prise au sujet du respect de l'exigence d'unité de l'invention. En même temps, l'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision qui s'y rapporte ainsi que de toute requête du déposant à l'effet que le texte de la réserve et celui de la décision qui s'y rapporte soient transmis aux offices élus.

Procédure lors de la recherche internationale supplémentaire

Règle 45bis.6

10.83 Contrairement à la situation concernant la recherche internationale principale, il n'y a pas de possibilité de payer des taxes additionnelles pour faire porter la recherche sur des

inventions supplémentaires lors de la recherche internationale supplémentaire. Par conséquent, sous réserve de la possibilité de faire porter la recherche sur des inventions supplémentaires sans devoir acquitter des taxes si cela entraîne peu d'efforts supplémentaires (comme indiqué aux paragraphes 10.64 et 10.65 à l'égard de la recherche internationale supplémentaire), le rapport de recherche internationale supplémentaire devrait être établi immédiatement et porter uniquement sur l'invention principale (voir le paragraphe 10.86 pour en savoir plus sur ce qui constitue l'invention principale).

Règle 45bis.6.a), b)

10.84 L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut faire sa propre évaluation de l'unité de l'invention, mais elle devrait tenir compte de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale principale qui figure dans le rapport de recherche internationale de même que de toute réserve du déposant ou décision de l'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de cette réserve reçue avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire.

10.85 Si l'examinateur estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il doit l'indiquer dans le cadre n° III du rapport de recherche internationale supplémentaire. Si l'examinateur est d'accord avec l'évaluation qui figure dans le rapport de recherche internationale principale, il l'indique en mentionnant simplement le rapport de recherche internationale. Par ailleurs, si l'examinateur souhaite exprimer un point de vue différent, ou s'il est d'accord avec un point de vue modifié concernant l'unité de l'invention figurant dans une décision relative à une réserve (qui n'apparaîtra généralement pas dans le rapport de recherche internationale initiale, mais qui sera uniquement disponible ultérieurement sous forme de document distinct), il devra indiquer le raisonnement complet de sorte qu'il puisse être compris facilement par le déposant et les tiers.

Règle 45bis.1.d), 45bis.6.a), f)

10.86 L'invention principale est en principe l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, mais l'examinateur devrait agir avec discernement lorsqu'il sélectionne l'invention devant faire l'objet d'une recherche lorsque l'invention mentionnée en premier lieu est une invention pour laquelle aucun rapport de recherche ne sera établi (pour cause de manque de clarté, d'objet exclu de la recherche ou pour tout autre motif), ou lorsque le déposant a demandé que la recherche supplémentaire porte uniquement sur une invention autre que celle mentionnée en premier lieu par l'administration chargée de la recherche internationale responsable de la recherche internationale principale (par exemple car il est ressorti de la recherche internationale principale que la première invention était totalement prévisible et que, clairement, aucun brevet ne pouvait être délivré pour cette invention).

Réexamen de l'opinion

10.87 La procédure de réserve habituelle (voir les paragraphes 10.66 à 10.70) ne s'applique pas aux demandes de recherche internationale supplémentaire. Cependant, le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du rapport de recherche internationale supplémentaire, demander à l'administration de réexaminer l'opinion de l'examinateur quant à l'unité de l'invention. Cette demande peut être soumise au versement d'une taxe de réexamen. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à bref délai au déposant au moyen du formulaire PCT/SISA/503. Ce même formulaire peut être utilisé pour indiquer que la demande de réexamen est considérée comme n'ayant pas été présentée car la taxe de réexamen n'a pas été versée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'opinion de l'examinateur a été notifiée au déposant.

10.88 Si l'administration constate que l'opinion de l'examinateur est en partie injustifiée, elle devrait établir un rapport de recherche internationale supplémentaire révisé, indiquant l'opinion révisée quant à l'unité de l'invention et, le cas échéant, y compris les résultats de recherche pour toutes les revendications qui auraient dû être prises en considération. Si l'opinion de l'examinateur est entièrement injustifiée, toute taxe de réexamen devrait également être remboursée au déposant.

Chapitre 11 État de la technique

L'état de la technique en général

Article 33.2); Règle 33.1

11.01 L'état de la technique à prendre en considération pour l'appréciation de la nouveauté (voir le Chapitre 12) et de l'activité inventive (si l'invention est évidente ou non; voir le Chapitre 13) d'une invention est défini comme étant "tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations)" avant la "date pertinente". La portée de cette définition est à noter. Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu, la langue ou les modalités de communication au public de l'information pertinente contenue dans la divulgation écrite (y compris une divulgation écrite affichée sur un site Internet ou dans une base de données en ligne). Aucune limite d'ancienneté n'est fixée non plus pour un document de l'état de la technique (qu'il ait 100 ans ou ait été publié un jour avant la "date pertinente"), du moment que ce document a été communiqué au public avant la "date pertinente". Lorsque le déposant reconnaît certains éléments comme étant connus, l'objet ainsi mentionné (par exemple, un dessin d'une demande internationale désigné comme "état de la technique") pourrait faire partie de l'état de la technique. Le déposant a la possibilité de réfuter la présomption que cet objet fait partie de l'état de la technique.

Date de la divulgation

Règles 33.1, 43bis.1, 64.1

11.02 Il convient de noter que la définition de l'état de la technique pertinent, aux fins du rapport de recherche internationale, diffère de la définition utilisée à d'autres fins, y compris celle de l'établissement de l'opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure où la "date pertinente" n'est pas définie de la même manière aux fins du rapport de recherche internationale et aux fins de l'opinion écrite et de l'examen préliminaire international.

La date pertinente à prendre en considération aux fins du rapport de recherche internationale

11.03 La règle 33.1 établit clairement que les divulgations éventuellement pertinentes devraient être incluses dans le rapport de recherche internationale "à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international." Selon la règle 33.1, la "date pertinente" est définie comme étant la date du dépôt international de la demande internationale. Les informations fournies par le rapport de recherche internationale sont de ce fait aussi complètes que possible, même si les administrations nationales ne sont pas d'accord avec l'examineur sur la question de la validité de la revendication de priorité.

La date pertinente à prendre en considération aux fins de l'opinion écrite et de l'examen préliminaire international

Règle 2.4.a)

11.04 Aux fins de l'opinion écrite et de l'examen préliminaire international, la règle 64.1 définit la date pertinente comme étant

i) sous réserve des points ii) et iii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international (ou, conjointement avec la règle 43bis.1.b), de la demande internationale pour laquelle une opinion écrite est en cours d'établissement par l'administration chargée de la recherche internationale); ou

ii) lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et a une date de dépôt international qui s'inscrit dans le délai de priorité (12 mois à compter de la date du dépôt), la date du dépôt de cette demande antérieure, sauf si l'administration internationale considère que la revendication de priorité n'est pas valable;

iii) lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la

date du dépôt de cette demande antérieure, à moins que l'administration internationale considère que la revendication de priorité n'est pas valable pour des raisons autres que le fait que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité.

11.05 Lorsqu'un document éventuellement pertinent a été publié entre la date de priorité revendiquée de la demande et sa date de dépôt international, il est évident que l'examineur doit tenter d'établir si la date de priorité revendiquée est valable afin de déterminer la "date pertinente" des revendications de la demande internationale. Note : lorsque le déposant dispose de suffisamment de temps pour préciser, corriger ou ajouter une revendication de priorité, mais que l'examineur n'a pas le temps de s'assurer que la revendication de priorité est valable parce que l'administration chargée de la recherche internationale doit délivrer une opinion écrite dans les délais prescrits, la "date pertinente" sera, aux fins de l'opinion écrite, déterminée en fonction de la date de priorité revendiquée (voir les paragraphes 6.17 et 17.29.b)).

Documents remettant en cause la revendication de priorité faite dans la demande internationale

11.06 Des documents indiquant qu'une revendication de priorité faite dans la demande internationale pourrait ne pas être justifiée (par exemple, une demande antérieure du même déposant – ou un brevet en résultant – où il apparaîtrait que la demande faisant l'objet d'une revendication de priorité n'est peut-être pas la première demande relative à l'invention en question) devront être mentionnés dans le rapport de recherche internationale et commentés dans la partie pertinente de l'opinion écrite. L'administration chargée de la recherche internationale ne procède pas, en règle générale, à une recherche spécifique pour déterminer si la revendication de priorité est justifiée, à moins qu'une telle recherche ne soit motivée par une raison spéciale, par exemple lorsque la demande dont la priorité est revendiquée constitue une partie ("*continuation-in-part*") d'une demande antérieure qui ne donne pas lieu à une revendication de priorité; de même, le fait que le pays de résidence du déposant soit différent du pays de dépôt de la demande établissant la priorité peut parfois indiquer l'absence d'un premier dépôt et justifier dans une certaine mesure une recherche internationale plus étendue.

Documents ne faisant pas partie de l'état de la technique, mais qui pourraient être pertinents

Demandes de brevet publiées ultérieurement (aux fins du rapport de recherche internationale)

Règle 33.1.c)

11.07 En outre, le rapport de recherche internationale fait mention des demandes de brevet publiées ou des brevets dont la date de publication est identique ou postérieure, mais dont la date de dépôt - ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée - est antérieure, à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de l'état de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international.

Demandes de brevet publiées ultérieurement (aux fins de l'examen préliminaire international)

Règle 64.3

11.08 Ces demandes de brevet ou brevets dont la date de dépôt est antérieure mais dont la date de publication est postérieure, ne sont pas considérés comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Toutefois, l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale et le rapport d'examen préliminaire international doivent signaler ces demandes publiées ou ces brevets de la manière prévue dans la règle 70.10 (voir le paragraphe 17.45), dans la mesure où ils pourraient être pris en considération par les offices désignés ou élus pour déterminer la nouveauté et l'activité inventive.

11.09 La règle 70.10 prévoit que toute demande publiée ou tout brevet cité dans le rapport d'examen préliminaire international en vertu de la règle 64.3 soit mentionné en tant que tel et que sa date de publication, sa date de dépôt et sa date de priorité revendiquée (le cas échéant) y soient indiquées. À l'égard de la date de priorité d'un tel document, le rapport peut indiquer que l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que cette date n'a pas été valablement revendiquée.

Demandes simultanément en cours d'instruction, y compris celles déposées à la même date

11.10 Le PCT ne traite pas de façon explicite le cas de demandes internationales déposées à la même date. Cependant, un principe admis dans la plupart des régimes de brevets veut qu'il ne soit pas délivré deux brevets au même déposant pour une seule invention. Il est permis d'autoriser un déposant à présenter deux demandes internationales dont la description est identique lorsque les revendications ont une portée tout à fait distincte et se rapportent à des objets différents. Cependant, dans les rares cas où deux demandes internationales ou davantage seraient déposées par le même déposant et désigneraient le même ou les mêmes États, et où leurs revendications auraient la même date de priorité et se rapporteraient à la même invention (même si elles ne revendiquent pas nécessairement cette invention en des termes identiques), chacune des demandes en concurrence devrait (pour autant qu'elle ait déjà été publiée) être citée dans le rapport de recherche internationale et être identifiée par un symbole de catégorie L pour signaler que la question de délivrance éventuelle d'un double brevet pourrait se poser. Une notification, destinée au déposant et à lui seul, est effectuée lorsque sa demande internationale désigne un État dans lequel il veut faire aboutir une demande nationale ayant la même date de priorité et se rapportant à la même invention que ladite demande internationale, pour autant que l'examineur soit au courant de cette situation. En revanche, si deux demandes (internationales ou autres) ayant la même date de priorité et se rapportant à la même invention sont déposées par deux déposants différents, aucune notification ne sera faite.

Documents facilitant la compréhension de l'invention

Instruction administrative 507.e)

11.11 Il peut se présenter d'autres situations dans lesquelles un document publié à la date de dépôt international ou après cette date est pertinent; ainsi, on pourra citer, par exemple, un document publié ultérieurement contenant le principe ou la théorie constituant la base 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. La recherche internationale n'est pas étendue dans ce but, mais les documents de cette nature connus de l'examineur chargé de la recherche peuvent être retenus pour être cités dans le rapport de recherche internationale. Ils sont donc cités dans le rapport de recherche internationale et leur pertinence expliquée dans l'opinion écrite.

Forme de la divulgation

Accessibilité des divulgations écrites au public

Règles 33.1.c), 64.3, 70.10

11.12 Une divulgation écrite (c'est-à-dire un document) sera considérée comme rendue accessible au public si, à la date pertinente (voir les paragraphes 11.02 à 11.05), il était possible au public d'avoir accès au contenu du document et d'en prendre connaissance, et qu'aucune mesure de secret ne limitait l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Ce principe permet de déterminer si, en raison de l'absence d'un index ou d'un répertoire du document, le contenu de ce dernier doit être considéré comme étant inaccessible au public. Lorsque le document n'indique pas la date spécifique à laquelle il a été rendu accessible au public, mais le mois ou l'année uniquement, il est supposé que le contenu du document a été rendu accessible au public le dernier jour, respectivement, de ce mois ou de cette année, à moins qu'une preuve du contraire ne soit donnée.

Divulgarion par Internet

11.13 Une divulgation de l'état de la technique par le biais de l'Internet ou d'une base de données en ligne est traitée de la même façon que d'autres formes de divulgation écrite. Il est considéré que des informations divulguées par Internet ou dans une base de données en ligne sont accessibles au public à la date à laquelle la divulgation a été affichée à l'intention du public. Lorsque l'on cite une divulgation faite par Internet (en d'autres termes, une page Internet), il peut être difficile d'établir la date de publication et de déterminer si la divulgation a été ou non modifiée depuis cette date. En vue d'établir la date de publication d'une page Internet, il convient de distinguer deux types de divulgation par Internet : celles faites par le biais de sites Internet d'éditeurs de confiance, et celles faites par le biais de sites Internet dont la fiabilité n'a pas été établie.

– *Divulgarion faite par le biais de sites Internet d'éditeurs de confiance*

11.14 On peut citer à titre d'exemple les revues scientifiques en ligne (qui permettent d'accéder en ligne au contenu de la version papier de la revue ou qui peuvent être des publications en ligne uniquement). Les sites Internet des journaux, des périodiques et des stations de radio et de télévision font généralement partie de cette catégorie également. Ce type de divulgation par Internet indique la date de publication de la divulgation, et, à défaut de preuves du contraire, cette date ne saurait être mise en doute. L'examineur devra citer la divulgation par Internet dans le rapport de recherche internationale et l'utiliser par la suite dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et dans l'examen préliminaire international. Il incombe au déposant d'apporter des preuves du contraire.

11.15 Il arrive que la date de publication ne soit pas identifiée de façon suffisamment précise pour que l'on puisse déterminer si le document peut être considéré comme faisant partie de l'état de la technique en vertu de la règle 64.1.b) (en d'autres termes, pour établir si la divulgation a été faite avant ou après la date de priorité valable). Tel est le cas, par exemple, lorsque seul le mois ou l'année de publication est donné et qu'il s'agit du même mois ou de la même année que la priorité valablement revendiquée de la demande internationale. Dans ce cas, l'administration concernée est parfois contrainte de se renseigner auprès du détenteur du site Internet afin d'établir la date de publication avec suffisamment de précision pour déterminer s'il s'agit bien d'un état de la technique pertinent conformément à la règle 64.1.b). Elle procède en cela de la même façon que pour établir une date de publication plus précise pour un document papier publié.

– *Divulgarion faite sur des sites Internet dont la fiabilité n'est pas établie*

11.16 À titre d'exemple de ce type de sites, on trouve les sites Internet appartenant à des particuliers et à des organisations privées (des clubs, par exemple), les sites Internet commerciaux (sites publicitaires, par exemple), etc. Lorsqu'une divulgation faite par le biais d'un tel site Internet est identifiée au cours de la recherche internationale, et qu'aucune indication explicite de la date de publication du texte n'est donnée, l'administration peut envisager d'utiliser les moyens techniques qui lui sont disponibles pour tenter de découvrir la date de publication.

11.17 Ces moyens techniques comprennent

- a) les informations relatives à la date de publication imbriquées dans la divulgation elle-même (de telles informations sont parfois dissimulées dans la programmation utilisée pour créer le site Internet, tout en étant invisibles sur la page Internet telle qu'elle apparaît dans le navigateur Internet),
- b) les dates d'indexation attribuées à la page Internet par les moteurs de recherche (ces dates sont généralement postérieures à la date de publication réelle de la divulgation, puisque les moteurs de recherche mettent généralement un certain temps à indexer un nouveau site Internet) et

c) les informations relatives au site Internet concerné, disponibles dans des bases de données commerciales d'archivage Internet (telles que "Internet Archive Wayback Machine").

11.18 Lorsque l'examineur se procure un document électronique établissant la date de publication de la divulgation par Internet, il devra en obtenir un imprimé qui mentionnera aussi bien l'adresse Internet que la date de publication de la divulgation pertinente. Il devra alors citer cet imprimé dans le rapport de recherche internationale en lui attribuant la catégorie "L", et classera la divulgation par Internet pertinente en fonction de la pertinence de son contenu ("X", "Y", "A") et en fonction de la date telle qu'elle a été établie ("X", "Y", "A", "P,X", "P,Y", "P,A", "E" etc.). Si l'examineur n'est pas parvenu à établir la date de publication de la divulgation par Internet pertinente alors que celle-ci a une incidence sur l'activité inventive ou la nouveauté de l'invention revendiquée, il devra citer la divulgation dans le rapport de recherche sous la catégorie "L" pour les revendications qui seraient affectées si elle avait été publiée à temps, et il lui attribuera, comme date de publication, la date de son impression (voir le paragraphe 16.75.b)).

11.19 Lorsque ce type de divulgation par Internet indique de manière explicite une date de publication, et que cette date

i) n'est pas mise en doute par les sources d'informations susmentionnées (il convient de noter à cet égard que la date d'indexation fournie par un moteur de recherche est généralement postérieure à la date de publication réelle; ainsi, lorsque l'examineur identifie une date d'indexation d'une divulgation par Internet qui est postérieure à la date de publication indiquée dans la divulgation elle-même, cela ne suppose pas nécessairement que cette dernière a été rendue accessible à une date postérieure à celle revendiquée : cela signifie tout simplement que l'indexation a été faite par le moteur de recherche après que la divulgation a été rendue publique); et

ii) est suffisamment précise pour permettre d'établir si l'antériorité du document en fait un document pertinent selon les règles 33.1.a) et 64.1.b),

l'examineur devra se fier à la date donnée, l'indiquer comme date de publication dans le rapport de recherche et l'utiliser aux fins de l'examen préliminaire. Il incombe au déposant d'apporter des preuves du contraire.

11.20 Sauf indication contraire, l'examineur doit supposer que le contenu de la divulgation par Internet n'a pas été modifié depuis sa publication.

Différences entre les citations de documents de brevet et les citations d'autres types de documents

Règle 64.3

11.21 En règle générale, aucun document qui n'est pas un document de brevet ne sera cité dans le rapport de recherche internationale si la date de sa publication ou de sa mise à la disposition du public est la même que la date de dépôt de la demande internationale ou lui est manifestement postérieure. Par contre, les documents de brevet publiés à la date ou après la date de dépôt de la demande sur laquelle porte la recherche seront cités dans le rapport de recherche si la date de dépôt ou de priorité de cette demande publiée est antérieure à la date de dépôt de la demande sur laquelle porte la recherche (voir le paragraphe 11.07). Ces documents de brevet publiés, même s'ils sont cités dans le rapport de recherche, ne sont pas considérés comme faisant partie de la technique antérieure aux fins de l'article 33.2) et 3) mais ils sont mentionnés dans le rapport d'examen préliminaire.

Documents reproduisant une description orale

Règle 64.2

11.22 Si une description orale (par exemple une conférence publique) ou une utilisation ou une vente antérieure (par exemple, par présentation dans une exposition ouverte au public) était accessible au public avant la date pertinente de la demande internationale, mais qu'un document reproduisant cette description orale ou rendant compte de cette utilisation

ou vente antérieure a été publié à cette date ou postérieurement, ce document peut être cité dans le rapport de recherche internationale. La conférence, l'exposition ou autre événement antérieur n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'opinion sur la nouveauté et l'activité inventive en vertu de l'article 33.2) et 3), mais une telle divulgation non écrite est signalée dans l'opinion écrite et le rapport d'examen préliminaire international de la manière prévue à la règle 70.9.

Document pour lequel il est difficile d'établir la date de publication

11.23 Le rapport de recherche internationale peut avoir identifié un document pour lequel il est difficile de déterminer si la date de publication ou de mise à la disposition du public est identique à la date de dépôt de la demande internationale ou postérieure à celle-ci. L'administration chargée de la recherche internationale s'efforcera d'écarter tous les facteurs d'incertitude qui peuvent se présenter. Des documents fournissant des preuves dans les cas douteux peuvent être cités en supplément. Toute indication trouvée dans un document quant à la date de sa publication sera acceptée comme correcte par les examinateurs, sauf preuve du contraire apportée par exemple par l'administration chargée de la recherche internationale et établissant que la publication est antérieure, ou apportée par le déposant et établissant que la publication est postérieure. On peut quelquefois établir précisément la date de publication d'un document, par exemple en prenant la date à laquelle ce document a été reçu par une bibliothèque ouverte au public, ou en utilisant des sources telles que l'"Internet Archive Wayback Machine" pour établir les dates relatives à des sites Internet. Si le déposant peut invoquer des motifs valables pour mettre en doute le fait que le document fasse partie de l'état de la technique en ce qui concerne sa demande internationale et si les recherches complémentaires n'apportent aucune preuve suffisante pour lever ce doute, l'examineur ne prendra pas d'autres mesures.

Date pertinente par rapport à des revendications prises individuellement ou à des parties des revendications

Règle 64.1.b)

11.24 Il convient de noter que la "date pertinente" en ce qui concerne l'étude de l'état de la technique est définie dans la règle 64.1.b) comme étant la date du dépôt international ou, lorsque la demande internationale revendique valablement la priorité d'une demande antérieure, la date du dépôt de cette demande antérieure (voir aussi les paragraphes 6.03 et 6.04). Il conviendra de se rappeler également que des revendications différentes ou des variantes revendiquées dans une même revendication peuvent avoir des dates pertinentes différentes.

11.25 La question de savoir s'il y a nouveauté et activité inventive doit être examinée pour chaque revendication (ou partie d'une revendication lorsque celle-ci prévoit plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie d'une revendication peut inclure des éléments qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une partie de la revendication du fait que cette dernière a une date pertinente antérieure. Bien entendu, si tous les éléments contenus dans l'état de la technique ont été rendus accessibles au public avant la date du document de priorité le plus ancien, l'examineur n'a pas à s'occuper de l'attribution des dates de priorité et ne doit pas le faire.

11.26 La validité des dates de priorité pour une revendication ou partie d'une revendication est examinée de manière détaillée au Chapitre 6.

Chapitre 12 Nouveauté

Signification du terme "nouveauté"

12.01 Aux fins de l'opinion découlant d'un examen préliminaire international, l'invention, telle que définie par une revendication, manque de nouveauté si chaque élément ou chaque étape, y compris toute caractéristique implicite pour l'homme du métier (pour une définition

de “l’homme du métier”, voir le paragraphe 13.11), est explicitement ou intrinsèquement divulgué dans l’état de la technique au sens de la règle 64.1 (voir les paragraphes 11.01 et 11.04). Pour qu’il y ait divulgation intrinsèque, les indications explicites sur lesquelles s’appuie l’examineur doivent établir clairement que les éléments descriptifs manquants sont forcément présents dans le document de référence, et qu’ils seraient reconnus comme tels par l’homme du métier. On ne peut, toutefois, établir qu’il y a divulgation intrinsèque sur la base de probabilités ou de possibilités. Il ne suffit donc pas qu’il soit possible qu’un certain aspect résulte d’un ensemble de circonstances donné. Les équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans un document de l’état de la technique n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation de la nouveauté, car ils relèvent de la question d’évidence de l’invention (voir le Chapitre 13 – activité inventive). Bien entendu, les mêmes principes interviennent dans l’établissement de l’opinion écrite et la sélection des documents à inclure dans le rapport de recherche internationale (sauf que dans ce cas la date pertinente pourrait être différente; voir les paragraphes 11.02 et 11.05).

12.02 La divulgation de l’état de la technique doit permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention revendiquée. En règle générale, l’examineur peut déduire si c’est le cas en étudiant les documents de brevet faisant partie de l’état de la technique (demandes publiées et brevets délivrés). Lorsqu’il étudie la littérature non-brevet et qui soulève à première vue cette question de possibilité de réaliser de l’invention, l’examineur doit établir que l’état de la technique aurait permis à l’homme du métier d’exécuter l’invention revendiquée. Pour déterminer si un document donné permet de réaliser l’invention et, par conséquent, est préjudiciable à la nouveauté, on peut faire appel, le cas échéant, à des connaissances acquises ailleurs que dans le document de l’état de la technique. Pour d’autres consignes concernant le type de connaissances acquises en dehors du document de l’état de la technique auxquelles il est possible de faire appel, voir l’annexe du présent chapitre. Un composé chimique dont le nom ou la formule a été mentionné dans un document n’est considéré comme connu que si les informations contenues dans ledit document, le cas échéant complétées par les connaissances générales de l’homme du métier à la date effective du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d’un produit naturel, seulement de le séparer. Un document de l’état de la technique qui ne détruit pas la nouveauté parce qu’il ne permet pas de réaliser l’invention revendiquée peut néanmoins permettre de déterminer si l’activité inventive fait défaut à l’invention revendiquée (voir le Chapitre 13).

Considérations intervenant dans l’appréciation de la nouveauté

Méthodologie

12.03 Aux fins de l’appréciation de la nouveauté, l’examineur devra adopter la démarche consistant à :

- i) étudier les caractéristiques de l’invention revendiquée;
- ii) établir si un document à l’étude fait partie de l’état de la technique” (voir les paragraphes 11.01 à 11.05);
- iii) établir si le document, à la date de sa publication, divulguait explicitement ou intrinsèquement à l’homme du métier, en combinaison, toutes les caractéristiques ou étapes de l’invention revendiquée.

Divulgation intrinsèque ou implicite

12.04 Un manque de nouveauté peut ressortir de ce qui est explicitement énoncé dans un document publié ou d’un enseignement intrinsèque ou implicite de ce document. Par exemple, s’il est fait appel aux propriétés élastiques du caoutchouc dans un document où il n’est pas explicitement énoncé que le caoutchouc est un “matériau élastique”, cela constituerait une antériorité par rapport à une revendication portant sur un “matériau élastique”, puisque le caoutchouc mentionné dans l’état de la technique est intrinsèquement un “matériau élastique”. Mais il se peut aussi que l’absence de nouveauté découle implicitement du document, en ce sens qu’en appliquant les instructions données dans le

document antérieur, un homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat correspondant aux termes de la revendication. L'examinateur ne devra conclure à une absence de nouveauté de ce type que s'il ne peut y avoir raisonnablement aucun doute quant à l'effet pratique des instructions figurant dans le document antérieur. Dans le cas contraire, ce document entrera en ligne de compte pour établir s'il y a ou non une activité inventive (voir le Chapitre 13).

Interprétation des revendications

12.05 Lorsqu'il interprétera les revendications en vue de déterminer le caractère de nouveauté, l'examinateur devra tenir compte des indications données aux paragraphes 5.20 à 5.41. Il ne perdra pas de vue, notamment, qu'il y a lieu d'étudier les déclarations contenues dans la revendication et énonçant l'objectif ou l'utilisation particulière, en vue d'établir si cet objectif ou cette utilisation particulière aboutit à une différence structurelle (ou, dans le cas de revendications de procédé, à des étapes différentes) entre l'invention revendiquée et l'état de la technique. Il devra faire abstraction des caractéristiques non distinctives de l'utilisation particulière visée dans la demande (voir les paragraphes 5.21 à 5.23). Par exemple, une revendication portant sur une substance X destinée à être utilisée comme catalyseur ne sera pas considérée comme une nouveauté par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée fasse intervenir une forme particulière de cette substance (par exemple, du fait de la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme déjà connue. Autrement dit, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, découlent implicitement de l'utilisation particulière doivent être prises en considération. Par exemple, si une revendication porte sur "un moule pour acier liquide", cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Par conséquent, un bac à glace en matière plastique présentant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne pourrait entrer dans le cadre de cette revendication, laquelle répondrait au critère de nouveauté.

Combinaison de documents

12.06 Il est à noter qu'en ce qui concerne la nouveauté (à la différence de l'activité inventive), il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique (voir le paragraphe 13.12). Si, cependant, un document (le document "initial") se réfère explicitement à un autre document (qui fournit par exemple des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques), la teneur de ce dernier peut être considérée comme étant incorporée dans le document initial dans la mesure indiquée dans celui-ci. De même, il est permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans le document initial à la date de sa publication. Il est également possible de se rapporter à d'autres documents qui permettent de démontrer que la divulgation contenue dans le document initial était suffisante (par exemple, s'agissant d'un composé chimique destiné à être préparé ou séparé ou, dans le cas d'un produit naturel, à être séparé) (voir le paragraphe 12.02 ainsi que l'annexe du présent chapitre). D'autres documents peuvent également être invoqués pour démontrer qu'une caractéristique qui n'était pas divulguée dans le document initial était en fait une caractéristique intrinsèque de ce document à la date de sa publication (par exemple, des documents qui démontrent que le caoutchouc est bien un "matériau élastique", dans l'exemple donné au paragraphe 12.04).

Variantes

12.07 Dans le cas d'une revendication contenant des variantes, par exemple les revendications établies selon la doctrine de Markush (P1, P2, P3 ... Pn), toute variante divulguée dans l'état de la technique n'est pas considérée comme étant nouvelle.

Divulgations génériques et divulgations particulières

12.08 Lorsqu'une revendication définit une invention selon des termes génériques, la divulgation d'un exemple particulier s'inscrivant dans les paramètres de la revendication générique constitue, aux fins de l'appréciation de la nouveauté, une antériorité par rapport à cette revendication. Ainsi, une divulgation portant sur le cuivre dans un document de l'état

de la technique détruirait la nouveauté du métal en tant que concept générique, mais non celle de tout métal autre que le cuivre. Une divulgation portant sur des rivets détruirait la nouveauté des moyens de fixation en tant que concept générique, mais non celle d'un moyen de fixation particulier autre que des rivets.

12.09 Un élément de l'état de la technique divulguant un genre ne constitue pas toujours une antériorité par rapport à une revendication portant sur une espèce faisant partie de ce genre. En d'autres termes, s'il est question, dans une revendication en cours d'examen, d'un exemple particulier qui n'est pas explicitement mentionné mais qui relève d'une divulgation générique dans un élément de l'état de la technique, cela ne constitue pas une antériorité pour la revendication sauf si cet exemple particulier est identifié de manière suffisamment précise dans cet élément de l'état de la technique. Si tel est le cas, cet exemple est dépourvu de nouveauté, quel que soit le nombre d'autres espèces décrites par ailleurs dans ledit élément de l'état de la technique.

Intervalles

12.10 Lorsque l'élément de l'état de la technique propose un exemple particulier qui se situe dans un intervalle revendiqué, cet élément constitue une antériorité par rapport à cet intervalle. Ainsi, lorsqu'une revendication couvre plusieurs compositions, soit par une énumération d'intervalles, soit par un autre moyen, il y a antériorité par rapport à cette revendication si l'une de ces compositions est décrite dans l'élément de l'état de la technique. Par exemple, un élément de l'état de la technique décrivant un alliage de titane contenant 0,65% de Ni et 0,3% de Mo serait préjudiciable à la nouveauté d'une revendication portant sur un alliage de titane (Ti) comprenant 0,6 à 0,7% de nickel (Ni) et 0,2 à 0,4% de molybdène (Mo). Toutefois, si un élément de l'état de la technique divulgue un intervalle qui avoisine, recouvre ou se situe dans l'intervalle revendiqué, mais ne donne pas d'exemple particulier couvert par cet intervalle, la nouveauté de la revendication devra être établie au cas par cas. Pour qu'il y ait antériorité par rapport à la revendication, l'élément de l'état de la technique doit divulguer l'objet revendiqué de façon suffisamment précise. Dans le cas où la revendication porte sur un intervalle étroit alors que l'état de la technique porte sur un intervalle plus large, et l'intervalle étroit revendiqué ne représente pas simplement une manière d'appliquer l'enseignement de cet élément de l'état de la technique (par exemple, il apparaît que l'effet de la sélection – tel que des résultats inattendus – ne se produit de toute évidence qu'à l'intérieur de l'intervalle étroit revendiqué), on pourrait raisonnablement conclure, en fonction des autres circonstances propres à ce cas, que cet intervalle étroit n'est pas divulgué de façon suffisamment précise dans l'état de la technique pour constituer une antériorité par rapport aux revendications (une invention fondée sur une sélection). Ces résultats inattendus pourraient également avoir pour effet que les revendications ne sont pas évidentes (voir le Chapitre 13 – Activité inventive).

Annexe du Chapitre 12

A12.02 Les pratiques des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international divergent à l'égard des connaissances externes auxquelles on peut faire appel pour établir si un élément particulier de l'état de la technique divulgue l'invention revendiquée de manière suffisamment précise pour être préjudiciable à la nouveauté. Certaines administrations observent les premières directives données ci-après, tandis que d'autres administrations observent les secondes. Les administrations qui n'observent ni les unes ni les autres peuvent néanmoins s'appuyer sur le document de l'état de la technique pour établir si l'invention revendiquée est dépourvue d'activité inventive.

A12.02[2].1 Le document antérieur doit fournir une divulgation suffisante à la date effective. Par "date effective", on entend la date de publication dans le cas d'un document publié antérieurement. Pour les administrations qui adoptent cette pratique, le document antérieur, conjugué aux connaissances générales à la date effective de ce document, doit offrir à l'homme du métier une divulgation suffisante de chaque élément ou étape de l'invention revendiquée.

A12.02[2].1 Le document antérieur doit fournir une divulgation suffisante à la "date pertinente" de la revendication faisant l'objet de la recherche ou de l'examen. Voir le paragraphe 11.03 pour une définition de la date pertinente aux fins du rapport de recherche internationale et les paragraphes 11.04 et 11.05 pour une définition de la date pertinente aux fins de l'opinion écrite et de l'examen préliminaire international.

A12.02[2].2 Les administrations qui adoptent cette pratique tiennent compte des connaissances acquises après la date de publication du document antérieur mais avant la date pertinente applicable à la revendication faisant l'objet de la recherche ou de l'examen pour établir si ce document antérieur fournit à l'homme du métier une divulgation suffisante de chaque élément ou étape de l'invention revendiquée.

Chapitre 13 Activité inventive

Signification du terme “activité inventive”

13.01 Une invention revendiquée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution (voir le paragraphe 11.01), elle n'est pas, à la date pertinente (voir à ce sujet les paragraphes 11.02 à 11.05), évidente pour un homme du métier. Nouveauté et activité inventive sont des critères différents. Une revendication est dépourvue de nouveauté si chacun de ses éléments ou de ses étapes est explicitement ou intrinsèquement divulgué dans l'état de la technique (voir le paragraphe 12.01). Il est considéré que la condition d'activité inventive (non-évidence) est remplie si, par rapport à l'état de la technique dans son ensemble, l'invention, considérée comme un tout, ne serait pas évidente pour un homme du métier. Une combinaison de plusieurs éléments de l'état de la technique peut être utilisée en vue d'établir si cette exigence est respectée. L'examinateur tiendra ainsi compte de la relation de la revendication non seulement avec tel ou tel document ou passage d'un document pris séparément mais aussi avec des combinaisons de ces documents ou parties de document lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour l'homme du métier.

13.02 L'état de la technique, aux fins de l'examen de l'activité inventive, est défini à l'article 33.3 (voir le Chapitre 11); il ne comprend pas les demandes de brevet ou les brevets publiés ultérieurement bien que, dans les conditions prévues au paragraphe 11.07 (voir également le paragraphe 16.73), une demande ou un brevet publié ultérieurement puisse être cité dans le rapport d'examen préliminaire international.

Considérations intervenant dans l'appréciation de l'activité inventive

Que considère-t-on comme étant “évident”?

13.03 Il convient de se demander, pour toute revendication qui définit l'objet dont la protection est recherchée, si, à la date pertinente de cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, un homme du métier ne serait pas parvenu d'une façon évidente à un résultat correspondant aux termes de cette revendication. Si tel est le cas, la revendication est considérée comme dépourvue d'activité inventive. Le terme “évident” s'applique à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique et ne fait que découler manifestement ou logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire qui ne suppose pas une qualification ou une compétence plus poussée que celle qu'on est en droit d'attendre de l'homme du métier. Les considérations fondamentales qui permettent d'établir l'activité inventive (non-évidence) sont les suivantes :

- i) l'invention revendiquée doit être considérée comme un tout;
- ii) les documents de référence doivent être considérés comme un tout et l'homme du métier doit être incité ou poussé à combiner l'enseignement de ces documents de façon à aboutir à l'objet revendiqué avec un espoir ou une probabilité raisonnable de succès; et
- iii) les documents de référence doivent être examinés sans que soit mise à profit la connaissance offerte rétrospectivement par l'invention revendiquée.

Connaissances acquises ultérieurement

13.04 Lorsqu'on examine l'activité inventive, à la différence de la nouveauté (voir le paragraphe 12.02 et l'annexe du Chapitre 12), il est équitable 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 pouvait disposer d'une façon générale à la date pertinente de la revendication.

L'invention considérée comme un tout; la combinaison d'éléments connus ou évidents

13.05 Pour établir l'activité inventive (non-évidence), il convient généralement de considérer l'invention comme un tout. Lorsque l'on considère les différences entre l'état de

la technique et les revendications, la question qui se pose n'est pas de savoir si ces différences seraient en elles-mêmes évidentes, mais si l'invention revendiquée dans son ensemble aurait été évidente. Dans le cas d'une revendication de combinaison, il n'est donc généralement 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. La seule exception à cette règle est la situation dans laquelle il n'existe aucune relation fonctionnelle entre les caractéristiques de la combinaison, c'est-à-dire lorsque la revendication a pour seul objet une juxtaposition de caractéristiques et non pas une vraie combinaison (voir l'exemple au paragraphe 13.14.d)).

13.06 Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non pas simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examineur ne perde pas de vue, pour déterminer s'il y a activité inventive, qu'il existe différents moyens par lesquels l'homme du métier peut parvenir à une invention.

13.07 Lorsqu'on évalue la contribution apportée par une invention donnée à l'état de la technique afin de déterminer s'il y a activité inventive, il convient de tenir compte en premier lieu des éléments que le déposant reconnaît lui-même comme étant connus dans sa description et ses revendications; l'examineur devra considérer cette constatation de l'état connu de la technique comme correcte à moins que le déposant ne déclare qu'il a fait une erreur. Cependant, l'état de la technique supplémentaire décrit dans le rapport de recherche internationale ou tout autre document pertinent peut placer l'invention dans une optique entièrement différente de celle qui découle de la divulgation elle-même et, en effet, l'état de la technique ainsi cité peut amener le déposant à modifier volontairement ses revendications afin de redéfinir son invention. Les connaissances générales de l'homme du métier doivent également entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'activité inventive. En outre, l'état de la technique doit permettre de réaliser ce qui y est décrit, même s'il ne s'agit pas de l'invention revendiquée dans son ensemble. Par conséquent, quelle que soit la combinaison utilisée – éléments de l'état de la technique et constatation d'éléments connus ou connaissances générales –, cette combinaison doit offrir la possibilité de réalisation par rapport à l'invention revendiquée.

Appréciation de la contribution par rapport à l'état de la technique

13.08 L'appréciation de l'activité inventive (non-évidence) devra s'appuyer sur les considérations suivantes :

- i) la détermination de la portée de l'invention revendiquée;
- ii) la détermination de la portée de l'élément ou des éléments de l'état de la technique pertinent(s);
- iii) la définition donnée à "l'homme du métier" dans ce cas particulier;
- iv) la mise en évidence des différences et des similitudes entre l'élément ou les éléments pertinent(s) de l'état de la technique et l'invention revendiquée; et
- v) l'appréciation de la mesure dans laquelle l'invention revendiquée aurait été évidente dans son ensemble à un homme du métier à la lumière de l'élément ou des éléments pertinent(s) de l'état de la technique et des connaissances générales de l'homme du métier.

13.09 L'invention dans son ensemble est évidente si, à la date pertinente (voir les paragraphes 11.02 à 11.05), tout élément de l'état de la technique ou ses propres connaissances générales auraient incité ou poussé l'homme du métier à remplacer, combiner ou modifier les enseignements d'un ou de plusieurs de ces éléments avec un espoir raisonnable de succès pour aboutir à l'invention revendiquée. L'une des démarches permettant d'établir l'activité inventive est l'approche problème-solution, décrite dans l'annexe du présent chapitre.

13.10 Pour décider en dernier ressort si une revendication implique une activité inventive, il y a lieu de déterminer la différence entre l'objet de cette revendication et

l'ensemble de l'état de la technique connu (en ce qui concerne les revendications dépendantes, voir aussi le paragraphe 13.19). Pour ce faire, l'examineur ne devra pas s'en tenir au seul point de vue suggéré par la forme de la revendication (état de la technique et partie caractérisante – voir les paragraphes 5.04 à 5.08). Son appréciation de l'activité inventive se fondera sur l'état de la technique le plus proche qu'il aura identifié. Il s'agit de l'occurrence de la combinaison de caractéristiques déductible d'un seul document de référence qui offre le meilleur point de départ pour étudier la question d'évidence. Outre la divulgation explicite contenue dans les éléments de l'état de la technique, il convient, pour établir la portée de leur divulgation, de se rapporter également à leur divulgation implicite, c'est-à-dire à un enseignement qu'un homme du métier pourrait raisonnablement déduire de la divulgation explicite. Le moment critique, dans la détermination d'une telle divulgation, est la date pertinente des revendications de la demande en question. Il sera également tenu compte des connaissances générales de l'homme du métier à la date pertinente des revendications.

L'“homme du métier”

13.11 Il convient de présumer que l'homme du métier est une personne hypothétique ayant des compétences normales dans la technique et qui est au courant de ce qui constituait les connaissances générales communes dans la technique à la date pertinente. Il sera également présumé avoir eu accès à tous les éléments de l'état de la technique, notamment aux documents cités dans le rapport de recherche internationale, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des expériences et à des travaux courants. Si le problème découlant de l'état de la technique le plus proche que l'invention doit résoudre suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, la personne qualifiée pour trouver la solution sera le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les aptitudes de ce spécialiste serviront de base pour apprécier si la solution implique une activité inventive. Dans certaines circonstances, il peut être plus approprié de recourir à un groupe de personnes, par exemple une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne. Tel peut être le cas, par exemple, pour certaines techniques de pointe comme celle des ordinateurs ou des réseaux téléphoniques et pour des procédés hautement spécialisés comme ceux de la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes.

Combinaison des enseignements

13.12 Pour déterminer l'existence d'une activité inventive (à la différence de la nouveauté – voir le Chapitre 12), il est permis de combiner les divulgations de deux documents de référence de l'état de la technique ou plus, par exemple différents brevets publiés ou plusieurs enseignements contenus dans le même document de référence, tel que dans un livre donné, mais cela uniquement dans le cas où cette combinaison aurait été évidente pour l'homme du métier. Pour déterminer s'il est évident qu'il faut combiner deux documents distincts ou plus, l'examineur devra se demander :

- i) si la nature et le contenu des documents sont tels qu'ils rendent probable ou improbable la combinaison de ces documents par l'homme du métier;
- ii) si les documents proviennent de domaines techniques similaires ou voisins, et, si ce n'est pas le cas, s'ils présentent un rapport suffisant avec le problème particulier dont traite l'invention.

13.13 La combinaison, le remplacement ou la modification des enseignements d'un ou de plusieurs éléments de l'état de la technique ne peut aboutir à une absence d'activité inventive (un caractère évident) que si un homme du métier aurait été vraisemblablement incité par l'état de la technique ou par ses connaissances générales propres à procéder à cette combinaison, ce remplacement ou cette modification. Inversement, lorsqu'on ne pouvait s'attendre à ce que l'homme du métier aboutisse à une telle combinaison, la condition d'activité inventive (non-évidence) serait remplie, même si chaque élément, pris isolément, aurait été évident. Le fait de combiner deux parties ou plus d'un même document

serait évident si l'homme du métier pouvait raisonnablement associer ces parties entre elles. Il serait normalement évident pour l'homme du métier de combiner avec d'autres documents antérieurs un manuel réputé pour la technique en question ou un dictionnaire classique; ce n'est là qu'un cas particulier du principe général selon lequel il est évident de combiner les instructions contenues dans un ou plusieurs documents avec les connaissances générales courantes 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 se réfère à l'autre de façon claire et indubitable. Il convient de noter que les raisons conduisant à modifier les enseignements de l'état de la technique ne doivent pas nécessairement être les mêmes que celles du déposant. Ainsi, il n'est pas obligatoire que l'état de la technique suggère la combinaison en question dans le but d'obtenir le même avantage ou le même résultat que celui identifié par le déposant. L'état de la technique peut suggérer l'invention revendiquée dans un but différent ou pour résoudre un autre problème. Dans certains cas, le contenu d'un seul élément de l'état de la technique peut faire apparaître une absence d'activité inventive. Des exemples de ces cas particuliers sont donnés dans l'annexe du présent chapitre.

Exemples

13.14 Les exemples ci-après donnent des indications quant aux circonstances dans lesquelles une invention revendiquée devrait être considérée soit comme évidente, soit au contraire comme impliquant une activité inventive (non-évidence). Il est à souligner que ces exemples ne sont donnés qu'à l'intention des examinateurs et que le principe applicable dans chaque cas consiste à se demander si cela était évident pour un homme du métier. Les examinateurs ne devraient pas tenter d'adapter l'un de ces exemples à un cas particulier lorsqu'il n'est pas évident que cet exemple est applicable. En outre, la liste proposée n'est pas exhaustive.

a) *Inventions comportant l'application, de manière évidente, de mesures connues et pour lesquelles il y a par conséquent absence d'activité inventive :*

i) Les indications contenues dans un document antérieur sont incomplètes par rapport à l'invention revendiquée dans son ensemble 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 revendiquée 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. L'aluminium est un matériau léger dont l'utilisation dans le bâtiment est bien connue dans la technique.

ii) L'invention revendiquée ne se distingue des techniques connues que par l'utilisation d'équivalents (mécaniques, électriques ou chimiques) bien connus et qui ont le même but, cette équivalence étant reconnue dans l'état de la technique. Il est signalé que, même si le déposant a reconnu dans la demande internationale qu'un élément est équivalent à un autre élément qui avait jusqu'ici été utilisé dans un but différent, cela ne signifie pas qu'il était évident d'utiliser cet élément à la place de l'autre.

Exemple : L'invention revendiquée se rapporte à une motopompe qui ne diffère d'un type connu de motopompe que par le fait qu'elle est actionnée par un moteur hydraulique au lieu d'un moteur électrique.

iii) L'invention revendiquée réside simplement dans une utilisation nouvelle d'une matière déjà connue, faisant intervenir les caractéristiques également connues de cette dernière.

Exemple : Une composition pour le 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 revendiquée 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 fixée à un blindage métallique au moyen d'un adhésif. L'invention revendiquée réside dans l'utilisation d'un adhésif qui vient d'être mis au point et dont on sait qu'il convient pour fixer un polymère à un métal.

v) L'invention revendiquée consiste simplement à utiliser une technique connue dans une situation très analogue (utilisation analogue).

Exemple : L'invention revendiquée réside dans l'application d'une technique de commande par impulsions à un moteur électrique actionnant les mécanismes auxiliaires d'un véhicule à usage 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.

b) *Inventions comportant l'application de mesures connues d'une manière non évidente 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 peut dès lors paraître évident d'utiliser également l'énergie haute fréquence pour le soudage en bout par conduction avec le même effet. Il y aurait toutefois existence d'une activité inventive dans ce cas si l'énergie haute fréquence était utilisée pour le soudage continu en bout par conduction de feuillards en rouleaux non décalaminés (le décalaminage étant à première vue nécessaire pour empêcher la formation d'un arc électrique entre le contact de soudage et le feuillard). L'effet inattendu réside dans le fait que le décalaminage se révèle inutile car, à haute fréquence, l'alimentation en courant se fait essentiellement par capacité, à travers la couche de calamine qui constitue un diélectrique.

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, à condition que les moyens pour venir à bout des difficultés techniques sont définies dans la revendication.

Exemple : L'invention revendiquée porte sur un dispositif destiné à supporter et à commander l'élévation et la descente de gazomètres, 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 était nécessaire de surmonter des difficultés pratiques, non rencontrées dans les applications connues, pour appliquer le dispositif aux gazomètres.

c) *Combinaison évidente de caractéristiques qui ne fait pas intervenir d'activité inventive :*

L'invention revendiquée consiste simplement à juxtaposer ou à associer des dispositifs ou des procédés connus fonctionnant chacun de façon normale sans entraîner des interactions dans le fonctionnement qui ne soient pas évidentes.

Exemple : Une machine de production de saucisses consiste dans la juxtaposition d'un hachoir et d'une remplisseuse de type connu.

d) *Combinaison non évidente de caractéristiques qui, de ce fait, implique une activité inventive :*

Les caractéristiques de la combinaison renforcent mutuellement leurs effets, de sorte qu'un nouveau résultat technique est obtenu. À cet égard, peu importe que les différentes caractéristiques soient ou non intégralement ou en partie connues elles-mêmes.

Exemple : Un mélange médicamenteux est composé d'un analgésique et d'un sédatif. L'invention réside dans la découverte que l'adjonction du sédatif, qui en lui-même n'a aucun effet analgésique, potentialise l'analgésique d'une façon qui ne pouvait pas être prévue à partir des propriétés connues des substances actives.

e) *Sélection ou choix découlant de façon évidente de l'état de la technique, parmi un certain nombre de possibilités connues, et n'impliquant pas par conséquent d'activité inventive :*

i) L'invention revendiquée consiste simplement à choisir parmi un certain nombre de possibilités également appropriées.

Exemple : L'invention revendiquée se rapporte à un procédé chimique connu selon lequel on fournit de la chaleur électriquement au mélange réactionnel. Il existe un certain nombre de solutions bien connues qui permettent de fournir ainsi de la chaleur et l'invention revendiquée ne porte que sur le choix d'une solution.

ii) L'invention revendiquée consiste dans le choix de certaines dimensions, de certains teneurs, de certaines valeurs de température ou d'autres paramètres dans une gamme de possibilités limitée et il est clair que ces paramètres ou gammes utiles étaient couverts par l'état de la technique et pouvaient être déterminés par des essais de routine ou par l'application des méthodes de recherche habituelles. Lorsque les conditions générales d'une revendication sont divulguées dans l'état de la technique, la découverte des gammes optimales ou utiles par des essais de routine ne saurait impliquer une activité inventive.

Exemple : L'invention revendiquée se rapporte à un procédé permettant d'obtenir une réaction connue et elle est caractérisée par un débit déterminé d'un gaz inerte. Les débits indiqués sont simplement ceux auxquels un homme du métier aboutirait nécessairement.

iii) Il est possible d'aboutir à l'invention revendiquée simplement par une extrapolation directe de la technique connue.

Exemple : L'invention revendiquée se caractérise par l'utilisation d'une teneur minimale déterminée en substance X dans une préparation Y en vue d'augmenter sa stabilité thermique, et cette propriété peut se déduire simplement par extrapolation opérée sur un graphique linéaire qui peut être établi à partir des techniques connues, en portant la stabilité thermique en fonction de la teneur en X.

iv) L'invention revendiquée consiste simplement à sélectionner dans un groupe très large de composés chimiques (genre) un petit nombre de composés chimiques (c'est-à-dire, un sous-genre ou une espèce).

Exemple : L'état de la technique divulgue un composé chimique caractérisé par une formule générale comprenant 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 alkyle ou aryle éventuellement substitués par des halogènes ou des radicaux hydroxyles ou les deux. L'état de la technique ne fournit qu'un très petit nombre d'exemples de modes de réalisation particuliers parmi les groupes de radicaux définis d'une manière générale. L'invention revendiquée consiste à sélectionner un radical particulier ou un petit groupe de radicaux parmi ceux dont on sait communément qu'ils font partie des groupes de radicaux définis d'une manière générale et désignés comme substituant "R" dans l'état de la technique. Dans

la mesure où l'état de la technique incite à sélectionner tout membre bien connu de ces groupes de radicaux définis d'une manière générale, l'homme du métier serait par conséquent incité à procéder aux modifications requises pour aboutir au(x) composé(s) revendiqué(s). En outre, les composés obtenus

- ne sont pas 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
- 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, et il est donc probablement amené à faire lui-même cette sélection.

f) *Sélection ou choix non évident parmi un certain nombre de possibilités connues et impliquant par conséquent une activité inventive :*

i) L'invention revendiquée consiste à sélectionner dans un procédé des conditions opératoires particulières à l'intérieur d'une gamme connue (par exemple les conditions de température et de pression), ce choix ayant des effets inattendus sur la mise en œuvre 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 est considérablement plus élevée que la quantité escomptée.

ii) L'invention revendiquée consiste à sélectionner dans un groupe très large de composés (genre) des composés chimiques déterminés (sous-genre ou espèce) qui présentent des avantages inattendus.

Exemple : Si nous reprenons l'exemple du composé chimique de substitution déjà utilisé à l'alinéa iv) du point e) ci-dessus, l'invention revendiquée consiste, cette fois encore, à sélectionner un radical de substitution "R" parmi l'ensemble des possibilités définies dans l'état de la technique. Cependant, dans ce cas, non seulement l'invention porte sur la sélection de composés déterminés dans le domaine générique des composés possibles, et aboutit à des composés qui peuvent être présentés comme possédant des propriétés intéressantes, mais aucune indication n'est de nature à conduire l'homme du métier à faire ce choix particulier plutôt qu'un autre afin d'obtenir les propriétés intéressantes qui sont décrites.

g) *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 revendiquée. Il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il n'envisagerait même pas de faire des expériences en vue d'établir s'il existe d'autres solutions pour surmonter un obstacle technique réel ou imaginaire.

Exemple : Après avoir été stérilisées, des boissons contenant du gaz carbonique sont transvasées à 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 protection n'est en effet nécessaire) impliquerait par conséquent une activité inventive.

Autres considérations

Analyse a posteriori

13.15 Il ne faut pas oublier qu'une invention revendiquée qui, à première vue, paraît évidente, peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une idée nouvelle a été 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'examinateur devra se méfier de ce genre d'analyse *a posteriori*. L'état de la technique doit être examiné sans que soit mise à profit la connaissance offerte rétrospectivement par l'invention revendiquée. L'enseignement ou la suggestion permettant d'aboutir à l'invention revendiquée doit provenir de l'état de la technique ou des connaissances générales de l'homme du métier, et non se fonder sur la divulgation du déposant. L'un des facteurs à prendre en considération pour établir si l'homme du métier serait incité ou poussé à combiner les enseignements de l'état de la technique est la probabilité raisonnable de réussite à l'issue d'une telle combinaison des suggestions de l'état de la technique, considérées collectivement. En tout état de cause, l'examinateur devra s'efforcer de faire une analyse conforme à la réalité. Il devra prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention revendiquée et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve pertinents soumis par le déposant.

Valeur technique, besoins ressentis depuis longtemps

13.16 Par ailleurs, les interrogations secondaires suivantes sont à considérer pour faire valoir positivement que l'invention revendiquée implique une activité inventive (non-évidence) :

- i) si l'invention revendiquée satisfait à un besoin longtemps ressenti;
- ii) si l'invention revendiquée vient à bout d'un préjugé scientifique;
- iii) s'il y avait eu des tentatives antérieures, non couronnées de succès, pour parvenir au résultat atteint par l'invention revendiquée;
- iv) si l'invention revendiquée aboutit à un résultat inattendu; et
- v) si l'invention revendiquée a obtenu un succès commercial notable.

13.17 Si l'on montre par exemple qu'une invention possède une valeur technique considérable et qu'elle procure notamment un avantage technique nouveau et surprenant et que cela peut être rapporté d'une façon convaincante à une ou plusieurs des caractéristiques figurant dans la revendication qui définit cette invention, l'examinateur devra s'interroger avant de conclure que cette revendication manque d'activité inventive. Il en ira de même si l'invention revendiquée résout un problème technique que l'homme du métier s'efforce de résoudre depuis longtemps ou si elle répond à un besoin qui existe, lui aussi, depuis longtemps ou encore si elle vient à bout d'un préjugé scientifique.

Succès commercial

13.18 Le succès commercial à lui seul ne devra pas être considéré comme un signe 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, pour autant que l'examinateur ait la conviction que ce succès tire son origine des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée et non pas d'autres facteurs (par exemple des techniques de vente ou la publicité) et que sa portée correspond à celle de l'invention revendiquée.

Revendications dépendantes

Règle 6.4.b)

13.19 L'examinateur doit songer que lorsqu'il étudie si l'invention revendiquée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle, une revendication dépendante est considérée comme limitée par

toutes les caractéristiques de la revendication dont elle dépend. Par conséquent, si la constatation est positive en matière de nouveauté de la revendication indépendante, elle devrait normalement l'être aussi pour la revendication dépendante. Ce principe vaut aussi lorsque l'examineur étudie si l'invention revendiquée présente une activité inventive et est susceptible d'application industrielle, sauf si la revendication dépendante contient une caractéristique supplémentaire faisant que l'invention n'est pas susceptible d'application industrielle.

Annexe du Chapitre 13

L'approche problème-solution

A13.08.1 Une approche particulière qui pourrait être utilisée pour établir s'il y a activité inventive est l'approche dite "problème-solution". Elle comprend les étapes consistant à

1. déterminer l'état de la technique le plus proche (voir également le paragraphe 13.08);
2. identifier le problème technique objectif à résoudre; et
3. étudier la question de savoir 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.

Étape 1

A13.08.2 L'état de la technique le plus proche est la combinaison de caractéristiques déductible d'un seul document de référence qui offre le meilleur point de départ pour étudier la question d'évidence. Il peut s'agir, par exemple

- i) d'une combinaison connue dans le domaine technique en question qui divulgue les effets techniques, les objectifs ou l'utilisation particulière les plus proches de l'invention revendiquée; ou
- ii) la combinaison qui partage avec l'invention le plus grand nombre de caractéristiques techniques et qui est capable d'assurer la fonction de l'invention.

Étape 2

A13.08.3 Lors de la deuxième étape, on détermine de manière objective quel est le problème technique à résoudre. Pour ce faire, il convient d'étudier l'invention revendiquée, l'état de la technique le plus proche et les différences au regard des caractéristiques (qu'elles soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention et l'état de la technique le plus proche, puis de formuler le problème technique.

A13.08.4 Dans ce contexte, 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.

A13.08.5 Il se peut que le problème technique ainsi dégagé soit différent de celui que la demande présente comme "le problème", car le problème technique objectif est basé sur des faits établis objectivement, apparaissant 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 déposant avait effectivement connaissance à la date de dépôt de la demande.

A13.08.6 La notion de problème technique devrait 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. Il se pourrait ainsi que le problème consiste simplement à trouver une solution de remplacement à un dispositif ou à un procédé connu produisant des effets identiques ou similaires, ou qui soit plus économique.

A13.08.7 Parfois, les caractéristiques d'une revendication offrent plus d'un effet technique; dans ce cas, il s'agit d'un problème technique qui comporte plus d'un élément ou

d'un aspect, chacun correspondant à l'un des effets techniques. Dans de tels cas, il faut généralement examiner séparément chaque élément ou chaque aspect.

Étape 3

A13.08.8 La troisième étape consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui inciterait (pas seulement qui pourrait inciter mais qui inciterait) l'homme du métier, confronté au problème technique, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement pour obtenir ainsi un objet couvert par les termes de la revendication, permettant donc d'obtenir les mêmes résultats que l'invention.

A13.08.9 Il convient de noter que l'approche problème-solution n'exige pas qu'un progrès technique soit impliqué. Néanmoins, l'approche problème-solution permet toujours de formuler un problème objectif ("trouver une solution de remplacement", "faciliter la fabrication", "diminuer les coûts de fabrication") même lorsqu'il n'y a pas de progrès technique.

Exemples où un document à lui seul remet en question l'activité inventive

A13.13 Selon la pratique de certaines administrations, un document dont le contenu à lui seul remet en question l'activité inventive d'au moins une revendication indépendante et éventuellement celle d'une ou plusieurs revendications qui en dépendent est classé dans la catégorie "X". Cela se produit notamment dans les cas suivants :

- i) lorsqu'une caractéristique technique connue dans un domaine technique est appliquée à un autre domaine et que cette application aurait été évidente pour un homme du métier;
- ii) lorsque la différence qui existe entre le contenu du document et l'objet revendiqué est suffisamment connue pour qu'aucune pièce justificative ne soit nécessaire;
- iii) lorsque l'objet revendiqué porte sur l'utilisation d'un produit connu et que cette utilisation aurait été évidente compte tenu des propriétés connues du produit;
- iv) lorsque l'invention revendiquée diffère de la technique connue en raison essentiellement de l'utilisation d'équivalents qui sont suffisamment connus pour que des pièces justificatives ne soient pas nécessaires.

Chapitre 14 Application industrielle

Signification du terme “application industrielle”

Articles 5, 33.4), 34.4)a)ii), 35.3)a)

14.01 L'invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d'industries. Une administration internationale peut estimer que le terme “susceptible d'application industrielle” est synonyme du terme “utilité” (voir l'annexe du présent chapitre).

14.02 Le terme “industrie” doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Ce terme inclut donc toute activité physique de caractère technique, c'est-à-dire une activité qui relève des arts utiles ou pratiques par opposition aux beaux-arts; cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la fabrication d'un article et pourrait, par exemple, s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion d'une forme d'énergie en une autre forme.

14.03 Si l'on se limite aux caractéristiques générales communes des exigences d'application industrielle et d'utilité, une invention qui ne fonctionne pas, par exemple une invention qui ne peut manifestement pas fonctionner en vertu de lois naturelles bien établies, ne satisfait ni à la condition d'application industrielle ni à celle d'utilité. Dans la mesure où elle ne marche pas, une invention de ce type n'aurait aucune application dans l'industrie, ou ne serait d'aucune utilité.

Méthodologie

14.04 L'appréciation de l'application industrielle d'une invention repose sur les étapes consistant à :

- i) déterminer ce qui est revendiqué par le déposant; et
- ii) déterminer si l'homme du métier reconnaîtrait que l'invention revendiquée est susceptible d'application industrielle.

14.05 Dans la plupart des cas, la possibilité d'application industrielle sera évidente et il serait superflu de fournir une description plus détaillée.

Règles 43bis, 66.2.a)ii), 70.8

14.06 Si un produit ou un procédé fonctionne prétendument d'une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies et si l'invention ne peut donc pas être exécutée par l'homme du métier, il est considéré que la revendication n'est pas susceptible d'application industrielle, et le déposant en est averti.

Annexe du Chapitre 14

A14.01 Les administrations internationales n'ont pas toutes les mêmes exigences par rapport à l'application industrielle. Une administration internationale peut s'appuyer, en l'espèce, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

Utilité

A14.01[1] Une administration internationale peut considérer que le terme “susceptible d'application industrielle” est synonyme du terme “utilité”. En conséquence, une invention revendiquée est jugée susceptible d'application industrielle si elle présente une utilité a) spécifique, b) substantielle et c) crédible.

Utilité spécifique ou particulière

a) Il convient de distinguer entre les cas où le déposant divulgue une utilisation ou une application spécifique de l'invention, et ceux où le déposant ne fait qu'indiquer que l'invention pourrait s'avérer utile sans en donner les raisons précises. Ainsi, le simple fait de

mentionner qu'un composé pourrait être utile dans le traitement d'affections non spécifiées, ou que le composé possède des propriétés "biologiques utiles" ne suffirait pas à définir une utilité spécifique du composé. De même, si une revendication portant sur un polynucléotide en définit l'utilisation seulement en tant que "sonde génétique" ou "marqueur chromosomique" sans faire mention d'une cible ADN déterminée, son utilité ne pourrait être considérée comme spécifique. Une déclaration d'ordre général à l'effet qu'un composé pourrait être utilisé dans le diagnostic d'une maladie ne serait généralement pas suffisante si la pathologie à diagnostiquer n'est pas précisée. En revanche, prenons le cas où le déposant divulgue une activité biologique déterminée d'un composé et établit de manière satisfaisante une correspondance entre cette activité et une pathologie donnée : les affirmations de ce second type sont suffisantes pour définir une utilité spécifique de l'invention. Par contre, les affirmations du premier type sont insuffisantes, notamment lorsque ladite affirmation est sous forme d'une déclaration d'ordre général à l'effet qu'une invention "utile" pourrait découler de ce qui a été divulgué par le déposant.

Utilité substantielle ou pratique dans le contexte du "monde réel"

b) Les utilités qui exigent ou consistent à effectuer des recherches plus poussées pour identifier ou confirmer de manière satisfaisante un contexte d'utilisation dans le "monde réel" ne sont pas des utilités substantielles. Ainsi, un composé permettant de traiter une maladie connue ou récemment découverte et une méthode d'analyse permettant d'identifier des composés qui ont en eux-mêmes une "utilité substantielle" définissent tous deux un contexte d'utilisation dans le "monde réel". Une analyse qui permet de mesurer la présence d'une matière présentant un lien déclaré avec une prédisposition à l'émergence d'une pathologie donnée définirait également un contexte d'utilisation dans le "monde réel" en ce sens qu'elle permettrait d'identifier des candidats potentiels en vue de mesures préventives ou d'une surveillance renforcée. Il convient de distinguer entre les inventions qui présentent une utilité substantielle précisément identifiée et celles dont l'utilité déclarée exige des recherches plus poussées pour être identifiée ou confirmée de manière satisfaisante. Des définitions telles que "outil de recherche", "intermédiaire" ou "aux fins de la recherche" ne contribuent pas à déterminer si le déposant a identifié une utilité spécifique et substantielle de l'invention. À titre d'exemple de cas qui exigent ou se basent sur des recherches plus poussées pour identifier ou confirmer de manière satisfaisante un contexte d'utilisation dans le "monde réel" et qui ne définissent pas, en conséquence, des "utilités substantielles", on peut citer les cas suivants :

- i) la recherche fondamentale, consistant à étudier, par exemple, les propriétés du produit revendiqué lui-même ou les mécanismes dans lesquels la matière intervient;
- ii) un procédé d'analyse d'une matière ou permettant d'identifier une matière qui ne présente pas, en elle-même, une utilité spécifique ou substantielle;
- iii) une méthode de production d'une matière qui ne présente pas, en elle-même, une utilité spécifique, substantielle et crédible; et
- iv) une revendication portant sur un produit intermédiaire utilisé dans la fabrication d'un produit final qui n'a pas d'utilité spécifique, substantielle et crédible.

Utilité crédible

c) Une affirmation est crédible i) pour autant que la logique sur laquelle elle repose n'est pas manifestement incohérente, ou ii) pour autant qu'elle n'est pas fondée sur des faits qui vont à l'encontre de la logique de l'affirmation. Dans ce contexte, on entend par crédibilité la fiabilité de la déclaration fondée sur la logique et les faits que le déposant invoque pour étayer son affirmation d'utilité. Une affirmation d'utilité ne serait pas considérée comme étant crédible si un homme du métier la jugerait "incroyable à la lumière des connaissances actuelles" et si le déposant ne pouvait proposer quoi que ce soit qui puisse aller à l'encontre de ce qui est suggéré par les connaissances actuelles. Les revendications portant sur un composé qui permet de guérir une maladie ou de vacciner contre une maladie pour laquelle il n'existait aucun vaccin ou traitement efficace à ce jour

doivent être étudiées attentivement en vue d'établir leur conformité avec l'exigence d'application industrielle. Il peut être plus difficile d'établir la crédibilité d'une utilité alléguée pour un composé permettant de traiter une affection humaine, lorsque le raisonnement scientifique actuel suggère qu'un tel objectif est irréalisable. Une bonne connaissance de l'état de la technique au moment où l'invention a été conçue est requise à cet effet. Il ne suffit pas de savoir, toutefois, qu'il n'y a pas de traitement connu permettant de guérir une maladie pour conclure que l'invention n'est pas susceptible d'application industrielle. Il convient plutôt de déterminer, au moyen des informations divulguées dans la demande, si l'utilité alléguée de l'invention est crédible.

Application industrielle

A14.01[2].1 Selon certaines administrations internationales, l'objet revendiqué n'est susceptible d'application industrielle que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

(1) La demande internationale doit indiquer la manière dont l'objet de l'invention est susceptible d'exploitation dans l'industrie (la fonction qu'il est supposé remplir, son objectif particulier ou son utilisation particulière).

(2) La demande internationale doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter (en définissant les moyens et la manière de l'exécuter). A défaut, la manière d'exécuter l'invention peut être divulguée par une source qui a été rendue accessible au public avant la date de priorité de l'invention.

(3) L'homme du métier, mettant en œuvre une ou plusieurs revendications, doit être en mesure d'atteindre l'objectif particulier (l'utilisation particulière) visé de l'invention.

Objectif particulier

A14.01[2].2 Il est à noter qu'en règle générale, l'objectif particulier apparaît clairement de l'objet de l'invention, tel qu'il est défini dans une ou plusieurs revendications, ou de la nature de l'invention. Ainsi, lorsque l'objet de l'invention est défini comme un "ordinateur" la question de savoir s'il est possible de l'utiliser dans l'industrie ne se posera pas; en d'autres termes, il serait considéré que la condition (1) est remplie. Par ailleurs, si l'objet de l'invention se rapporte à un nouveau composé chimique ou à un procédé permettant de produire un nouveau composé, mais que la demande internationale n'offre aucune indication de son utilisation particulière, l'invention ne remplirait pas la condition (1).

Divulgateur claire et complète

A14.01[2].3 Il est estimé que la demande décrit l'invention d'une manière conforme à la condition (2) si, dans leur ensemble, les informations qui y sont contenues et les informations provenant d'une source accessible au public avant la date de priorité de l'invention sont suffisantes pour permettre à un homme du métier de réaliser l'objet revendiqué. À l'égard des informations fournies dans la demande, il convient de déterminer, non seulement la mesure dans laquelle elles permettent de réaliser l'invention, mais également celle dans laquelle elles permettent d'identifier les informations requises dans l'état de la technique. Supposons, par exemple, qu'une revendication indépendante définisse une caractéristique technique supposée dans les termes suivants : "le taux de dilatation thermique d'un matériau utilisé pour fabriquer un organe Q d'un mécanisme se situe dans une plage de A à B". Si un matériau présentant un taux de dilatation thermique compris dans cette plage est connu de l'état de la technique, il sera considéré que la demande divulgue l'invention d'une manière conforme à la condition (2), que la demande identifie ce matériau ou non. La condition (2) serait également remplie si un tel matériau, bien que n'étant pas connu de l'état de la technique, pouvait être fabriqué à partir des informations contenues dans la demande uniquement.

A14.01[2].4 Par contre, la condition (2) ne serait pas considérée comme étant remplie dans l'exemple ci-dessus si un matériau présentant un taux de dilatation thermique dans la plage donnée n'est pas connu de l'état de la technique, et ne peut être fabriqué dans la

mesure où la demande internationale telle que déposée ne contient aucune information quant à sa composition ou son procédé de fabrication.

Possibilité de réalisation de l'objectif particulier

A14.01[2].5 Le fait de vérifier si la demande satisfait à la condition (3) permet en fait de s'assurer de l'exactitude technique de l'invention telle qu'elle est définie dans chaque revendication. Un résultat positif signifie que la mise en œuvre de l'invention conformément aux caractéristiques techniques supposées, telles que définies dans la revendication, aboutira à un mode de réalisation susceptible d'être utilisé aux fins de l'objectif particulier visé.

A14.01[2].6 On peut citer, à titre d'exemple, le cas où la revendication se rapporte au mouvement perpétuel : cet objet ne satisferait pas à la condition (3) même si la demande internationale remplissait la condition (2), puisqu'il va à l'encontre des lois physiques bien établies. Tel serait le cas également s'agissant des erreurs techniques qui ne sont pas forcément liées à des lois naturelles fondamentales, mais qui aboutissent à l'impossibilité d'utiliser l'objet revendiqué aux fins de l'objectif particulier indiqué par le déposant.

A14.01[2].7 Dans un autre exemple où un moteur est revendiqué, la condition (3) serait remplie si le fonctionnement du moteur résulte, par exemple, en un mouvement mécanique. S'il est constaté parallèlement que certaines caractéristiques décrites dans la demande internationale, telles que le coefficient de rendement spécifié du moteur, ne peuvent être obtenues, cette constatation n'a aucune portée sur l'exigence d'application industrielle, mais doit être examinée dans l'optique d'une divulgation suffisante de la description.

Date à laquelle les exigences doivent être remplies

A14.01[2].8 La procédure de vérification de la conformité de la demande avec les conditions (1) à (3) est mise en œuvre à compter de la date de priorité de l'invention. En conséquence, si aucune divulgation antérieure faite avant la date de priorité ne fournissait les informations requises pour mettre en œuvre l'invention revendiquée, et que la demande antérieure servant de base à la revendication de priorité de la demande en question ne contenait pas ces informations, il ne suffirait pas, pour établir la possibilité d'application industrielle de l'invention à la date de priorité, que ces informations soient ajoutées à la demande en cours d'examen; un tel ajout serait traité comme l'ajout d'éléments nouveaux et serait contraire aux dispositions des articles 19.2) et 34.2)b).

QUATRIÈME PARTIE RECHERCHE INTERNATIONALE

Chapitre 15 Recherche internationale

But de la recherche internationale et de la recherche internationale supplémentaire

Article 15.2), 4); Règles 33.1.a), 34

15.01 La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent, lequel comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) (voir le Chapitre 11) et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non (voir le Chapitre 12) et si elle implique ou non une activité inventive (c'est-à-dire si elle est évidente ou non; voir le Chapitre 13), à condition que la mise à disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international. L'administration chargée de la recherche internationale s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent, et en tout cas, consulte la documentation minimale spécifiée à la règle 34.

15.02 Dans le but d'établir le rapport de recherche internationale, les administrations chargées de la recherche internationale sont également encouragées à citer les documents compris dans l'état de la technique qui seraient susceptibles d'aider à déterminer si d'autres exigences telles qu'une divulgation suffisante, le fondement sur la description et la possibilité d'application industrielle sont satisfaites.

15.03 La recherche doit tenir compte du fait que certains offices désignés admettent différentes définitions de ce qu'est la date effective de l'état de la technique. En conséquence, en effectuant la recherche, les examinateurs devront veiller à sélectionner et citer, le cas échéant, l'état de la technique pouvant être pertinent dans d'autres offices que celui dans lequel ils se trouvent. Toutefois, l'examineur n'a pas à élargir la recherche au-delà des paramètres de recherche classiques en vue de découvrir ledit état de la technique. Lorsque la recherche a été effectuée et que ledit état de la technique éventuellement pertinent a été identifié, les examinateurs sont encouragés à, par exemple, citer toute la technique pertinente publiée avant la date du dépôt international même si cette technique et la demande internationale considérée émanent de déposants ou d'inventeurs communs. Les examinateurs devront suivre l'article 11.3) en procédant à la recherche, même s'il existe une réserve en vertu de l'article 64.4).

15.04 Un autre objet de la recherche internationale est d'éviter, ou du moins de réduire au minimum, la recherche complémentaire au niveau de la phase nationale.

Divulgations non écrites

Règle 33.1.b)

15.05 Une divulgation non écrite telle qu'une divulgation orale, un usage, une exposition ou tous autres moyens de divulgation ne relèvent pas de l'état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale, à moins d'avoir fait l'objet d'une divulgation écrite mise à la disposition du public avant la date du dépôt international, et c'est la divulgation écrite qui fait partie de l'état de la technique. Cependant, si la date à laquelle la divulgation écrite a été rendue accessible au public était identique ou postérieure à la date de dépôt de la demande internationale considérée, le rapport de recherche devra mentionner séparément ce fait et la date à laquelle la divulgation écrite a été mise à la disposition du public, même si cette divulgation écrite ne répond pas à la définition de l'état de la technique pertinent dans la phase internationale, à condition que la divulgation non écrite ait été rendue accessible au public à une date antérieure à la date du dépôt international (voir le paragraphe 11.22) puisqu'une telle divulgation non écrite peut être considérée comme faisant partie de l'état de la technique en vertu de la législation nationale au cours de la phase nationale.

Lieu, langue, ancienneté et modalités de la divulgation

15.06 Il convient de noter qu'il n'existe aucune restriction quant au lieu géographique où l'information pertinente a été rendue accessible au public ni quant à la langue dans laquelle ou à la manière dont elle a ainsi été rendue accessible; de même, les documents contenant cette information ne font l'objet d'aucune limite d'ancienneté.

15.07 Les documents émis électroniquement sont considérés comme publiés à condition de pouvoir faire l'objet d'une extraction (voir les paragraphes 11.12 à 11.20).

L'examineur*Article 18; Règle 43*

15.08 La recherche internationale est effectuée et le rapport de recherche internationale établi par une administration chargée de la recherche internationale. La recherche internationale est normalement effectuée par un seul examineur sans toutefois être limitée à un seul. Dans des cas appropriés, où la nature de l'invention exige une recherche dans des domaines techniques très éloignés les uns des autres, un rapport de recherche internationale regroupant le travail de deux examinateurs, voire davantage, pourra être nécessaire.

Règle 43bis.1.a)

15.09 L'examineur est également tenu de fournir une opinion écrite sur la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée, en même temps qu'il établit le rapport de recherche internationale. Le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite servent conjointement à porter à la connaissance des administrations chargées de l'examen préliminaire international les documents et les arguments qui leur sont nécessaires pour mener à bien elles-mêmes les évaluations pertinentes si une demande d'examen préliminaire international est présentée, ainsi qu'à informer les offices désignés aux fins de l'étude de la demande en phase nationale (l'opinion écrite leur étant transmise sous la forme d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) si aucun rapport d'examen préliminaire international n'est établi en vertu du chapitre II du traité). Il est par conséquent essentiel que l'examineur soit familiarisé avec les exigences de l'examen. Afin de fournir aux déposants et aux tiers des niveaux élevés de prévisibilité quant aux résultats potentiels d'une future instruction dans la phase nationale ou régionale, les examinateurs doivent s'efforcer d'établir des rapports de recherche internationale et des opinions écrites de haute qualité, comme le prévoient les chapitres 2, 9 et 15, de sorte qu'ils puissent être utilisés en toute confiance par les offices désignés et élus.

Base de la recherche*Article 19; Règles 5.2, 13ter, 91.1; Instruction administrative 208, annexe C des instructions administratives*

15.10 Nul n'a le droit de modifier la demande avant l'établissement du rapport de recherche internationale, par conséquent, la recherche internationale doit s'effectuer sur la base de la copie de recherche de la demande telle que transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale. Néanmoins, les erreurs évidentes peuvent être corrigées (voir le Chapitre 8).

15.11 La demande peut contenir des pages déposées ultérieurement portant la mention "INCORPORÉ PAR RENVOI (RÈGLE 20.6)". Ces pages contiennent les parties manquantes ou les éléments corrects ou les parties correctes qui ont été incorporés par renvoi à partir du document de priorité en vertu des règles 4.18 et 20.6 par l'office récepteur. Ces pages devraient être considérées comme ayant été déposées initialement et donc mentionnés dans les formulaires. Dans le cas où l'examineur constate que les éléments ou les parties incorporés ne figuraient pas intégralement dans le document de priorité, il peut être indiqué dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (sous le point 5 "Commentaires complémentaires" du cadre n° I) qu'il y a des doutes quant à la question de savoir si réellement les parties manquantes ou les éléments corrects ou les parties correctes figuraient intégralement dans le document de priorité. Dans pareil cas, le

rapport de recherche peut également contenir des documents additionnels (“L”) pouvant servir si la demande se voyait attribuer une nouvelle date. Le dossier de la demande peut également contenir des feuilles portant la mention “NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.5.e)”, “NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.5bis.e)”, ou “NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.7)”. Cela signifie que ces feuilles n’ont pas été autorisées par l’office récepteur en vertu des dispositions pertinentes (pour des raisons de fond ou de forme) ou que le déposant a retiré ces parties afin d’éviter que la demande se voit attribuer une nouvelle date. Ces feuilles n’appartiennent donc pas aux documents de la demande et devraient être ignorés dans le cadre de la recherche et de l’examen. La demande peut également contenir des feuilles portant la mention “INDUMENT DÉPOSÉ (RÈGLE 20.5bis)”. Il s’agit des feuilles qui ont été indûment déposées par le déposant et qui ont été remplacées par les feuilles portant la mention “INCORPORÉ PAR RENVOI (RÈGLE 20.6)”, mais qui continuent de figurer dans la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.d). Ces feuilles ne doivent normalement pas être prises en considération pour la recherche et l’examen (sauf dans le cas visé au paragraphe 15.11C, deuxième phrase).

Règle 40bis.1

15.11A Si l’administration chargée de la recherche internationale reçoit de l’office récepteur une notification de pages déposées ultérieurement (portant la mention “INCORPORÉ PAR RENVOI (RÈGLE 20.6)”, comme indiqué plus haut, ou figurant dans la demande internationale après un changement de la date du dépôt international en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c)) après qu’elle a commencé à établir le rapport de recherche internationale, elle peut inviter le déposant à payer des taxes additionnelles (au moyen du formulaire PCT/ISA/208).

15.11B Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale décide d’émettre une invitation à payer des taxes additionnelles en vertu de la règle 40bis.1, elle indique la date de réception de la notification de l’office récepteur visée au paragraphe ci-dessus ainsi que le montant des taxes additionnelles à payer, et invite le déposant à payer ces taxes dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation.

15.11C Si les taxes additionnelles ont été payées dans le délai prescrit, ou si aucune invitation n’a été émise, l’administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite sur la base de la demande internationale contenant les pages remises postérieurement (dans le cas d’une incorporation par renvoi d’éléments corrects ou de parties correctes, les éléments ou les parties indûment déposés qui continuent de figurer dans la demande conformément à la règle 20.5bis.d) ne doivent pas être pris en considération). Dans les autres cas, elle établira le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite sans tenir compte des pages remises postérieurement contenant les parties manquantes ou les éléments corrects ou les parties correctes (dans le cas d’une incorporation par renvoi d’éléments corrects ou de parties correctes, le rapport et l’opinion seront établis sur la base de la demande internationale contenant les éléments ou les parties indûment déposés). Dans ce cas, elle fera figurer une indication correspondante dans l’opinion écrite (voir le paragraphe 17.16A).

15.11D Dans le cas où les taxes additionnelles ont été acquittées dans les délais, outre l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite comme indiqué au paragraphe 15.11C, l’administration chargée de la recherche internationale peut décider d’également établir un rapport de recherche internationale officieux et une opinion écrite officieuse fondés sur la demande internationale qui lui a été initialement transmise.

Règle 13ter.1; Instruction administrative 513

15.12 Si la demande contient la divulgation d’une ou de plusieurs séquences de nucléotides et/ou d’acides aminés mais ne contient pas de listage des séquences établi conformément à la norme pertinente (voir le paragraphe 4.15) ou contient le listage des séquences uniquement sur papier (ou sous forme de fichier d’image), l’administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant (à l’aide du formulaire PCT/ISA/225) à lui fournir, dans un délai déterminé, le listage des séquences sur papier (ou

sous forme de fichier d'image) ou dans un format qui soit conforme à la norme pour mener à bien la recherche internationale. La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation de l'administration chargée de la recherche internationale peut être subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est déterminé par l'administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25% de la taxe internationale de dépôt (non compris toute taxe par feuille de la demande internationale à compter de la 31^e).

L'administration chargée de la recherche internationale ne devrait pas, toutefois, exiger le paiement d'une quelconque taxe pour remise tardive si l'absence de listage des séquences conforme auprès de l'administration chargée de la recherche internationale vient du fait que l'office récepteur a omis de transmettre un listage des séquences sous forme électronique qu'il a reçu aux fins de la règle 13^{ter} à l'administration chargée de la recherche internationale, comme le prévoit la règle 23.1.c). Si le déposant répond à l'invitation, l'administration chargée de la recherche internationale mène à bien la recherche internationale ainsi que l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite sur la base du listage des séquences fourni sur papier (ou sous forme de fichier d'image) ou sous forme électronique. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 34, tout listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée ne fait pas partie de la demande internationale, mais sera utilisé comme outil de recherche. L'administration appose, dans le coin supérieur droit de la première feuille de tout listage fourni sur papier, la mention "LISTAGE DES SÉQUENCES FOURNI ULTÉRIEUREMENT NE FAISANT PAS PARTIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE", ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Si le déposant ne répond pas à l'invitation dans un délai fixé, ou bien si la réponse à l'invitation n'est pas conforme à la norme, l'administration chargée de la recherche internationale n'est tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences.

*Règles 5.2.b), 13^{ter}.1.f); Instruction administrative 513;
Annexe C des instructions administratives*

15.13 Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences contient du texte libre tel que défini dans la norme prévue à l'annexe C des instructions administratives, mais que ce texte libre ne figure pas dans la partie principale de la description dans la langue de la description, l'administration chargée de la recherche internationale invite le déposant (à l'aide du formulaire PCT/ISA/233) à corriger la demande en ajoutant ce texte libre à la partie principale de la description. Si le déposant répond à l'invitation, l'administration chargée de la recherche internationale appose sur la feuille de remplacement la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 13^{ter}.1.f))" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, ainsi que la date de réception, et transmet les feuilles de remplacement contenant ce texte libre à l'office récepteur et au Bureau international pour que ceux-ci les ajoutent respectivement à la copie pour l'office récepteur et à l'exemplaire original; elle conserve une copie de ces feuilles qu'elle insérera dans la copie de recherche. Si le déposant ne répond pas à l'invitation, l'administration chargée de la recherche internationale continue néanmoins à effectuer la recherche internationale.

Règles 12.3, 23.1.b)

15.14 Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale qui effectuera cette recherche, le déposant doit avoir remis à l'office récepteur une traduction de la demande internationale dans une langue appropriée; toutefois, aucune traduction du formulaire de requête ou de tout listage de séquences ajouté dans le cadre de la description n'est requise. L'office récepteur envoie cette traduction qui fait partie de la copie de recherche, et la recherche internationale s'effectue sur la base de cette traduction.

Règles 4.12, 12bis

15.15 Le déposant peut demander à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche effectuée

antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un autre office national (régional). Dans ce cas, soit une copie des résultats de la recherche antérieure (quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l'administration ou l'office considéré) sera envoyée par l'office récepteur avec la copie de recherche, soit, de manière alternative, l'administration chargée de la recherche internationale sera priée d'extraire une copie pour elle-même si cette administration a elle-même établi les résultats de la recherche antérieure ou si cette administration a accès à ces derniers sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, par exemple auprès d'une bibliothèque numérique.

15.16 L'administration peut également inviter le déposant (éventuellement au moyen du formulaire PCT/ISA/238) à lui remettre les éléments suivants dans un délai raisonnable en l'espèce, lorsqu'ils n'ont pas été transmis par l'office récepteur et qu'ils ne sont pas déjà disponible dans ses archives ou auprès d'une bibliothèque numérique qu'elle est prête à utiliser à cette fin (et, si nécessaire, lorsque le déposant a informé l'administration que ce document est disponible ainsi) :

- i) une copie de la demande antérieure concernée;
- ii) lorsque la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par cette administration;
- iii) lorsque les résultats de la recherche antérieure sont rédigés dans une langue qui n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, une traduction de ces résultats dans une langue acceptée par cette administration;
- iv) une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure.

Toutefois, aucune copie ou traduction de la demande antérieure ne peut être demandée si le déposant indique dans la requête que la demande antérieure "est identique, ou pratiquement identique", à la demande internationale. Cela signifie que les inventions décrites et revendiquées sont identiques et que les divergences, hormis une traduction précise le cas échéant, ne portent que sur des points mineurs tels que la présentation ou la correction d'erreurs mineures, l'inclusion ou l'omission d'éléments qui ne se rapportent pas directement à l'invention mais qui sont requis dans certains États (par exemple, des précisions sur le financement public utilisé pour la mise au point de l'invention).

Règles 16.3 et 41.1

15.17 Lorsque le déposant a demandé que soient pris en considération les résultats d'une recherche antérieure et que la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, ou par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration doit, dans la mesure du possible, prendre en considération ces résultats pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite.

15.17A Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office autre que celui qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration peut prendre en compte ces résultats. "Prendre en considération ces résultats" signifie dans le cas présent trouver un réel intérêt dans ces résultats dans la mesure où la recherche antérieure peut être considérée comme représentant au moins une partie de la recherche internationale. Dans ce cas, l'examineur devrait tenir compte des domaines de recherche et des documents cités afin de déterminer s'ils sont pertinents et s'ils contribuent à déterminer quels sont les bases de données, les classifications ou les termes techniques permettant d'améliorer la qualité de la recherche internationale.

Règles 23bis.2) et 41.2

15.17B Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures à l'égard desquelles une recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office qui agit en qualité

d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, doit prendre en considération les résultats de ladite recherche antérieure pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite, même lorsque le déposant ne l'a pas demandé (règle 41.2.a)).

15.17C Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l'office agissant en qualité d'office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l'égard d'une telle demande antérieure et que cet office récepteur a transmis à l'administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de toute recherche antérieure ou de tout classement, conformément à la règle 23bis.2.a) ou c), ou lorsqu'une telle copie est déjà à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, cette administration peut prendre en considération ces résultats lors de l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite (règle 41.2.b)).

Portée de la recherche internationale

Articles 18.2), 20.1)a), 21.3), 33.6)

15.18 La recherche internationale est pour l'essentiel une recherche approfondie et de haute qualité de la plupart des ressources pertinentes, et le rapport a pour but d'informer le déposant, le public (si la demande internationale est publiée) ainsi que les offices désignés et les administrations chargées de l'examen préliminaire international sur l'état de la technique pertinent.

15.19 Dans certains cas, les offices désignés ne disposeront d'aucun moyen pour effectuer systématiquement des recherches. L'examineur doit par conséquent partir du principe que les offices désignés se fondent sur les travaux des administrations chargées de la recherche internationale pour connaître l'état de la technique qui leur servira à apprécier la brevetabilité de l'invention revendiquée.

15.20 Il faut bien comprendre, toutefois, que, bien qu'il s'agisse avant tout d'effectuer une recherche internationale exhaustive, cet objectif ne pourra pas toujours être atteint, compte tenu notamment des insuffisances de la recherche textuelle et des inévitables imperfections inhérentes à tout système de classement et à sa mise en œuvre, et pourrait même être difficilement justifiable du point de vue économique si l'on veut maintenir les coûts dans des limites raisonnables. L'examineur étudie donc les ressources de recherche les plus pertinentes pour la technologie, notamment les bases de données répertoriées dans le guide de recherche de la bibliothèque numérique de propriété intellectuelle (BNPI) (consultable sur le site Internet de l'OMPI : www.OMPI.int), organise ses travaux de recherche et utilise le temps dont il dispose de façon à réduire autant que possible le risque de laisser échapper des éléments de la technique très pertinents, tels que des antériorités coïncidant en tous points avec telle ou telle revendication. En ce qui concerne les éléments de la technique moins pertinents, un pourcentage moins élevé d'éléments retrouvés peut être accepté.

Orientation et objet de la recherche internationale

Analyse des revendications

15.21 En abordant la recherche relative à une demande internationale, l'examineur étudie d'abord celle-ci en vue de déterminer l'objet de l'invention revendiquée, compte tenu des instructions figurant ci-après et au Chapitre 5. À cette fin, l'examineur procède à une analyse critique des revendications à la lumière de la description et des dessins.

Article 15.3); Règle 33.3.a)

15.22 La recherche internationale est fondée sur l'invention définie par les revendications interprétées compte tenu notamment de la description et, le cas échéant, des dessins et plus particulièrement du concept inventif qu'impliquent les revendications. Voir le Chapitre 5 pour la relation entre la divulgation et les revendications.

15.23 Comme le déposant n'est pas autorisé à modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche internationale, si ce n'est pour corriger des erreurs évidentes ou des irrégularités de forme contraires au PCT qui lui sont signalées par l'office récepteur, la recherche internationale porte sur les revendications telles qu'elles ont été déposées. Voir le paragraphe 15.25. Il existe cependant une exception selon laquelle la rectification d'une erreur évidente dans les revendications est autorisée par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu des règles 91.1.b)ii), c) et d) avant qu'elle commence à établir le rapport de recherche internationale, auquel cas les revendications rectifiées sont prises en considération aux fins de la recherche internationale et le rapport de recherche internationale l'indique (règle 43.6bis)(voir les paragraphes 8.18 et 8.19).

Inventions pour lesquelles les taxes n'ont pas été payées

Article 17.3)a)

15.24 Lorsque les revendications de la demande internationale ne se rapportent pas à une invention unique ni à une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général, le déposant pourra être invité (à l'aide du formulaire PCT/ISA/206, voir les paragraphes 10.60 à 10.65) à payer des taxes de recherche additionnelles. Si le déposant n'acquiesce pas de taxes de recherche additionnelles en réponse à cette invitation, la recherche internationale se limitera, sauf dans les circonstances mentionnées aux paragraphes 10.64 et 10.65, aux parties qui se rapportent à l'invention ou au groupe d'inventions ainsi liées qui est mentionné en premier lieu dans les revendications. Si les taxes additionnelles ont été payées dans le délai prescrit, la recherche internationale doit porter également sur les parties ayant trait aux inventions en cause (voir le Chapitre 10).

Couverture de la totalité des éléments impliqués

Règle 33.3.b)

15.25 En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées. Par exemple lorsqu'une demande internationale 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 nécessairement porter sur ce circuit. Cependant, pour des raisons d'économie, certaines restrictions de la recherche internationale s'imposent, par exemple lorsqu'une revendication a une vaste portée et que de nombreux exemples sont cités sans qu'il soit possible de prévoir quel sera l'objet des revendications modifiées.

Revendications à caractère spéculatif

15.26 Aucun effort de recherche particulier ne doit être fait pour des revendications trop étendues ou à caractère spéculatif, dans la mesure où elles ne sont pas fondées sur la description. Par exemple si, dans une demande internationale relative à un central téléphonique automatique décrit en détail, les revendications portent sur un centre automatique de commutation de communications, la recherche internationale ne doit pas être étendue aux centraux télégraphiques automatiques, aux centres de commutation de données, etc., sous le seul prétexte d'un libellé très large de ces revendications, sauf s'il est probable qu'une recherche aussi étendue puisse conduire à découvrir un document permettant de formuler une objection valable en ce qui concerne l'absence de nouveauté ou d'activité inventive. De même, si une revendication a pour objet un procédé de fabrication d'un "élément d'impédance", la description et les dessins ne se rapportant 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 décrit par l'invention, il ne serait pas justifié en règle générale d'étendre la recherche de manière à embrasser par exemple la fabrication de condensateurs. Toutefois, lorsqu'une recherche significative sur la base d'une revendication non fondée sur la description peut être effectuée sans qu'il soit

nécessaire d'accroître sensiblement l'effort de recherche, la recherche doit être élargie de manière à comprendre l'objet revendiqué qui n'est pas fondé sur la description, si la portée de la revendication n'est pas trop vaste.

Revendications dépendantes

15.27 La recherche internationale effectuée pour la ou les revendications indépendantes doit également prendre en considération l'objet de toutes les revendications dépendantes. Ces dernières sont interprétées comme étant limitées par toutes les caractéristiques de la ou des revendications dont elles dépendent. C'est pourquoi, lorsque l'objet de la revendication indépendante est nouveau, celui des revendications dépendantes est également considéré comme tel aux fins de la recherche internationale. Lorsque, à la suite de la recherche internationale, la nouveauté de la revendication indépendante et l'activité inventive qu'elle suppose ne sont pas mises en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une recherche supplémentaire en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que telles.

15.28 Cependant, lorsque la nouveauté de la revendication principale ou l'activité inventive qu'elle suppose est mise en cause, il peut être nécessaire, afin d'apprécier l'activité inventive qu'implique l'objet d'une revendication dépendante, d'établir si les caractéristiques de cette dernière revendication en tant que telles sont nouvelles en élargissant le champ de recherche. Aucune recherche particulière ne doit être effectuée pour des caractéristiques qui sont si bien connues qu'il ne semble pas nécessaire de trouver des documents à leur égard; toutefois, si un manuel ou un autre document démontrant qu'une caractéristique est généralement connue peut être trouvé rapidement, il doit être cité. Lorsque la revendication dépendante ajoute une caractéristique supplémentaire (au lieu de fournir simplement des détails supplémentaires sur un élément figurant déjà dans la revendication principale), elle représente en réalité une revendication de combinaison, qui doit être examinée en tant que telle (voir le paragraphe 15.31).

Recherche portant sur des types et des caractéristiques de revendication particulière

15.29 Les termes contenus dans une revendication doivent être lus comme ils seraient compris par un homme du métier conformément au sens et à la portée qu'ils ont habituellement dans la technique pertinente. Voir les paragraphes 15.20 à 15.28 pour les directives relatives à l'interprétation des types et des caractéristiques de revendication particulière.

15.30 Dans des revendications en deux parties telles que définies par la règle 6.3.b) (appelées "revendications Jepson" selon la pratique de certaines administrations), l'invention revendiquée comprend les limitations du préambule et celles de la partie caractérisante de la revendication. Dans ce cas, le préambule est considéré comme une limitation de la portée de la revendication (voir le paragraphe 15.22). Dans certains cas, il peut être souhaitable d'étendre l'objet de la recherche internationale pour y inclure le "contexte technologique" de l'invention revendiquée. Celui-ci comprendra :

- i) la partie préambule de la revendication, c'est-à-dire la partie qui précède l'expression "caractérisé par" ou "le perfectionnement comportant";
- ii) l'état de la technique antérieure tel qu'il est expliqué dans l'introduction de la description de la demande internationale, mais non identifié par des citations précises; et
- iii) le contexte technologique général de l'invention (souvent appelé "état général de la technique").

Combinaison d'éléments

15.31 Pour les revendications caractérisées par une combinaison d'éléments (par exemple A, B et C), la recherche internationale portera sur cette combinaison; cependant, en effectuant la recherche à cette fin dans certaines unités de classement (voir le Chapitre 7), on y fera simultanément des recherches sur les combinaisons intermédiaires et sur chacun des éléments (par exemple sur AB, AC, BC, et aussi sur A, B et C séparément). Une

recherche dans des unités de classement supplémentaires, soit pour des combinaisons intermédiaires, soit pour des éléments individuels de la combinaison ne sera effectuée que si cela est encore nécessaire pour établir la nouveauté de chaque élément, afin de déterminer l'activité inventive propre à la combinaison.

Différentes catégories de revendication

15.32 Lorsque la demande internationale comporte des revendications de catégories différentes qui satisfont au critère de l'unité (voir le Chapitre 10), celles-ci doivent toutes être incluses dans la recherche internationale. Lorsque la demande internationale ne comporte que des revendications d'une seule catégorie, il peut être souhaitable d'inclure d'autres catégories dans la recherche. Une référence décrivant un procédé de fabrication d'un produit mais ne revendiquant que le produit lui-même pourra uniquement être classée dans une sous-classe relative au produit et ne pourra pas faire l'objet d'un renvoi dans une sous-classe relative au procédé. En conséquence, en effectuant la recherche au sujet d'un procédé donné de fabrication d'un produit, il peut être nécessaire d'effectuer la recherche pour ce produit afin de découvrir l'état de la technique le plus pertinent divulguant le procédé de fabrication de ce produit. À ce titre, par exemple, à moins que la demande internationale ne comporte des indications contraires, on peut en règle générale 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; on n'effectuera des recherches sur les produits intermédiaires que s'ils font l'objet d'une ou de plusieurs revendications; mais il est fortement recommandé que les produits finals fassent toujours l'objet d'une recherche, sauf s'ils sont de toute évidence connus, puisque l'état de la technique le plus pertinent ne peut se prêter à un classement qu'en fonction des produits finals.

Cas où aucune recherche significative n'est possible

Article 17.2)a); Règles 39, 43bis.1, 66.2.a)v)

15.33 En règle générale, l'examineur exclut de la recherche internationale les objets pour lesquels aucune recherche ne doit être entreprise ou pour lesquels aucune recherche significative ne peut être effectuée; ceci peut résulter, par exemple, du fait que certains objets sont exclus de la recherche en vertu de la règle 39, ou bien de situations exceptionnelles dans lesquelles aucune recherche n'est possible pour une ou des revendications particulières (voir le paragraphe 15.12 et le Chapitre 9). L'examineur indique dans le cadre n° II du formulaire PCT/ISA/210 (rapport de recherche internationale) ou du formulaire PCT/ISA/203 (déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale), selon le cas, les raisons pour lesquelles il n'a pas été établi de rapport de recherche internationale pour les revendications en question. Dans le cadre n° III du formulaire PCT/ISA/237 (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale; voir les paragraphes 17.09, 17.33 et 17.34), il suffira ensuite habituellement d'indiquer, comme raison ayant motivé le non-établissement d'une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle, qu'aucun rapport de recherche internationale n'a été établi pour les revendications en question, et de se reporter, pour de plus amples précisions, au rapport de recherche internationale ou à la déclaration.

Erreurs évidentes, expressions, etc. à ne pas utiliser (règle 9)

Règles 9.1, 9.2, 91.1, 33.3.b); Instructions administratives 217, 511.a)v)

15.34 Si l'examineur constate une erreur évidente dans la demande internationale, l'administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant (éventuellement au moyen du formulaire PCT/ISA/216, voir le paragraphe 8.13) à en demander la rectification.

15.35 De même, si l'administration chargée de la recherche internationale découvre des éléments à ne pas utiliser, tels que définis par la règle 9.1, à savoir, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou encore des déclarations dénigrantes qui doivent être omises lors de la publication de la demande internationale, elle suggère au déposant, au moyen du formulaire PCT/ISA/218, de corriger volontairement la demande internationale et

elle avise l'office récepteur et le Bureau international en conséquence¹. Il convient de noter qu'une telle correction ne doit pas introduire de nouveaux éléments. Si le déposant n'effectue pas les corrections demandées dans le délai indiqué, l'examineur poursuit la recherche internationale et l'examen international couvrant les éléments dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils seront impliqués dans les revendications une fois celles-ci corrigées. Toutefois, il faut bien voir que, si le déposant n'effectue pas les corrections demandées, le Bureau international peut, lors de la publication de la demande internationale, omettre les éléments constatés, conformément à l'article 21.6).

15.36 Toute décision relative à une rectification selon la règle 91.1 (formulaire PCT/ISA/217) ou toute correction effectuée en application des dispositions de la règle 9.1 doit être transmise au Bureau international; les corrections effectuées en application de la règle 9.1 doivent aussi être transmises à l'office récepteur.

Renseignements qui satisfont les critères de la règle 48.2.I)

15.36A L'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de vérifier que la demande internationale ou d'autres documents contiennent des renseignements qui satisfont les critères fixés par la règle 48.2.I). Toutefois, si l'administration chargée de la recherche internationale constate que la demande internationale ou d'autres documents contiennent des renseignements qui semblent satisfaire ces critères, elle peut suggérer au déposant de présenter au Bureau international une requête en exclusion des renseignements considérés de la publication internationale (formulaire PCT/ISA/215).

Accès au dossier détenu par l'administration chargée de la recherche internationale

15.36B Lorsque le Bureau international a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale (au moyen du formulaire PCT/IB/385) qu'il a exclu des renseignements de la publication internationale ou qu'il a exclu l'accès par le public auxdits renseignements, l'administration chargée de la recherche internationale ne doit pas permettre l'accès à ces renseignements ni, le cas échéant, aux formulaires PCT/ISA/215, PCT/IB/385 et à toute feuille remplacée fournie avec le formulaire PCT/IB/385 à toute personne autre que le déposant ou toute personne autorisée par le déposant. L'administration chargée de la recherche internationale peut permettre l'accès à toute(s) feuille(s) de remplacement reçue(s) du Bureau international accompagnant le formulaire PCT/IB/385.

Stratégie de la recherche

Étapes préliminaires

15.37 Les documents cités dans la demande internationale seront examinés s'ils sont cités comme point de départ de l'invention, comme indication de l'état de la technique ou comme variantes de solution du problème en question, ou encore s'ils sont nécessaires à une bonne compréhension de la demande; toutefois, des citations qui ne concerneraient manifestement que des détails n'ayant pas directement trait à l'invention revendiquée peuvent être négligées. Si la demande internationale cite un document non publié ou auquel, pour d'autres raisons, l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas accès et si le document en question semble essentiel pour comprendre correctement l'invention, dans la mesure où une recherche internationale significative ne serait pas possible sans en connaître le contenu, l'administration chargée de la recherche internationale peut suspendre la recherche et inviter le déposant à lui fournir d'abord un exemplaire du document, si possible dans le délai d'établissement du rapport de recherche internationale selon le PCT. Si elle ne reçoit aucun exemplaire dudit document, l'administration chargée de la recherche internationale doit d'abord s'efforcer d'effectuer la recherche internationale puis, si besoin est, indiquer qu'aucune recherche significative n'a pu être effectuée ou que la recherche a dû être limitée.

¹ Le cas échéant, le Bureau international informe toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire compétente.

*Abrégé et titre**Règles 37, 38*

15.38 L'examinateur vérifie ensuite si l'abrégé (ainsi que le titre de l'invention et la figure des dessins à publier avec l'abrégé) répond aux exigences du règlement d'exécution du PCT (voir le paragraphe 16.41 to 16. 42). Étant donné que l'abrégé doit se rapporter à la demande internationale telle qu'elle a été déposée, l'examinateur doit en arrêter le contenu définitif au plus tard à l'achèvement du rapport de recherche internationale. Dans certaines circonstances (voir le paragraphe 16.40), l'examinateur devra établir l'abrégé ou le titre ou encore choisir la figure qui doit accompagner l'abrégé aux fins de la publication. L'abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

Classement

15.39 Après avoir examiné l'abrégé, s'il y a lieu, l'examinateur classe la demande internationale conformément à au moins la Classification internationale des brevets (CIB) (voir le Chapitre 7).

*Publication avant la recherche**Règles 8.2, 37.2, 38.2*

15.40 Si la publication de la demande internationale doit intervenir avant la recherche internationale, l'examinateur doit, sur demande du Bureau international, déterminer le classement de la demande avant d'effectuer la recherche; il examine en même temps l'abrégé (ainsi que le titre et la figure choisie) aux fins de la publication. Cet examen de l'abrégé n'a pas d'autre but que de s'assurer que celui-ci se rapporte bien à la demande considérée et qu'il est conforme au titre de l'invention ou au classement de la demande. Au cas où, au moment considéré, le déposant n'aurait fourni ni abrégé ni titre ni figure, l'examinateur y pourvoit. Il n'est pas nécessaire d'établir d'abrégé ni de titre si l'administration chargée de la recherche internationale a reçu une notification de l'office récepteur l'avisant que le déposant a été invité à fournir un abrégé ou un titre. Sous réserve de ce qui précède, si le rapport de recherche internationale est publié après la date de publication de la demande internationale, l'abrégé publié avec la demande sera tel qu'il a été déposé et l'abrégé définitif sera publié avec le rapport de recherche internationale.

*Déclaration relative à la recherche**Article 17.2)a)*

15.41 Il pourrait être souhaitable qu'après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies aux paragraphes 15.21 à 15.23, l'examinateur élabore tout d'abord par écrit une déclaration liée à la recherche, définissant l'objet de sa recherche d'une façon aussi précise que possible. Dans bien des cas, une ou plusieurs revendications pourront elles-mêmes servir à cette fin, mais il sera peut-être nécessaire de les généraliser, afin de couvrir tous les aspects et les modes de réalisation de l'invention. C'est à ce moment qu'il conviendra de tenir compte des considérations relatives aux objets exclus de la recherche internationale (voir le Chapitre 9) ainsi qu'à l'absence d'unité de l'invention (voir le Chapitre 10). Il se peut également que l'examinateur doive limiter la recherche internationale dans des situations exceptionnelles parce qu'aucune recherche n'est possible (voir les paragraphes 9.19, 9.26 à 9.30 et 9.40); toutefois, il devrait l'éviter dans la mesure du possible (voir les paragraphes 9.17 et 9.19 à 9.25). Toutes les restrictions apportées à la recherche internationale pour ces raisons doivent être mentionnées dans le rapport de recherche internationale. Si aucune recherche n'est entreprise, la déclaration doit en être faite en vertu de l'article 17.2)a).

15.42 Pour l'interprétation des revendications et la recherche dont elles font l'objet, il convient d'accorder une attention particulière aux divers types et formes de revendications

utilisés, notamment les revendications en deux parties et les revendications du type produit défini par un procédé (voir les paragraphes 15.21 à 15.33).

Champ de recherche

Règle 34

15.43 L'administration chargée de la recherche internationale s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et, en tout cas, consulte la documentation minimale appropriée précisée à la règle 34 et étudie les bases de données pertinentes ou d'autres ressources de recherche telles que celles énumérées dans le guide de recherche de la bibliothèque numérique de propriété intellectuelle (BNPI), qui apparaît sur le site Internet de l'OMPI (www.OMPI.int).

Règle 43.6.b)

15.44 Ainsi, lorsqu'elle examine une demande internationale, l'administration chargée de la recherche internationale consulte en principe tous les documents compris dans le champ de recherche et existant dans les fichiers de recherche ou les bases de données, indépendamment de la langue, de l'ancienneté ou de la nature du document. Toutefois, pour des raisons d'économie, l'examineur doit faire preuve de discernement, grâce à ses connaissances de la technique et de la documentation en cause, de manière à laisser de côté les segments du fichier de recherche ou des bases de données dans lesquels la probabilité de trouver des documents pertinents pour la recherche internationale est très faible, s'agissant par exemple de documents remontant à une époque ayant précédé 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 ou à moins qu'un seul autre membre de la famille de brevets ait été publié avant la date de dépôt international et doive donc être cité en premier lieu.

Règle 33.2.a), b)

15.45 La recherche internationale s'effectue sur la base des fichiers de recherche ou des bases de données pouvant contenir des éléments pertinents pour l'invention revendiquée. Elle couvre tous les domaines techniques directement pertinents qui sont compris dans la documentation minimale du PCT. Il se peut ensuite que la recherche doive être élargie de manière à intégrer les autres ressources ou bases de données mentionnées, notamment celles mentionnées dans le guide de recherche de la BNPI, ou bien étendue à des domaines analogues, mais il appartiendra à l'examineur d'apprécier, dans chaque cas particulier, si cela est nécessaire, compte tenu des résultats de la recherche dans les domaines explorés initialement. Voir le paragraphe 15.61.

15.46 Il appartiendra à l'examineur de déterminer, dans chaque cas particulier, celles des ressources de recherche pertinentes mentionnées, y compris les bases de données figurant dans le guide de recherche de la BNPI, qui doivent être consultées dans un domaine technique donné. Les rubriques de la classification à inclure dans la recherche internationale doivent être sélectionnées dans tous les domaines directement pertinents et, au besoin, dans des domaines analogues. L'examineur doit étudier toutes les ressources de recherche pertinentes pour le domaine technique considéré et déterminer les plus appropriées pour la demande internationale. Les ressources de recherche qui figurent dans le guide de recherche de la BNPI et sont pertinentes pour les domaines techniques en question peuvent constituer un guide utile à cet effet pour la demande considérée. Cela comprend, par exemple, des systèmes de recherche spécialisés, des revues d'abrégiés, et des bases de données accessibles en ligne. Lorsque les recherches sont effectuées à l'aide de la CIB, la sélection des rubriques de classification dans les domaines analogues se limitera :

i) aux subdivisions supérieures qui permettent de procéder à la recherche par abstraction (généralisation), dans la mesure où cela se justifie d'un point de vue technique, et

ii) aux subdivisions parallèles, en tenant compte du fait que les domaines considérés se dissocieront de plus en plus.

15.47 Il est souvent possible d'envisager diverses stratégies de recherche qui sont pertinentes pour l'objet de la demande. L'examinateur, en se fondant sur son expérience et sa connaissance des ressources de recherche, devra faire preuve de discernement, en choisissant parmi les stratégies de recherche celle qui convient le mieux au cas d'espèce, et déterminera en conséquence l'ordre dans lequel les différentes stratégies (c'est-à-dire les rubriques de classification, les bases de données et les autres ressources) doivent être consultées. Ce processus donnera la priorité au principal domaine technique de la demande internationale, ainsi qu'aux ressources et stratégies de recherche dans lesquelles il y a de fortes chances de trouver des documents pertinents pour l'objet de la recherche.

Domaines analogues

15.48 Le champ de recherche doit, si besoin est, s'étendre à des domaines analogues dans la mesure où ils sont compatibles avec la description et les dessins.

Règle 33.2.c)

15.49 Pour déterminer les domaines de la technique devant être considérés comme analogues dans un cas donné, il convient de prendre en considération ce qui semble constituer la fonction ou l'utilisation essentielle de l'invention et pas seulement les fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande internationale.

15.50 Lors de la définition des domaines analogues auxquels la recherche doit être étendue, il peut être utile de tenir compte :

i) des domaines dans lesquels un homme du métier pourrait utiliser la même structure ou une structure similaire dans le cadre de travaux différents ou à des fins différentes;

ii) des domaines dont relève un concept générique des caractéristiques revendiquées;

iii) des techniques relevant du domaine sur lequel ont porté les efforts de l'inventeur et présentant un rapport suffisant avec le problème particulier auquel l'inventeur a été confronté;

iv) des domaines ayant un rapport avec la fonction ou l'utilité de l'objet des revendications, c'est-à-dire que le domaine d'application le plus probable de l'invention et le domaine général dont relève l'objet de la recherche feraient l'objet de ladite recherche.

15.51 La décision d'étendre la recherche internationale à des domaines qui ne sont pas mentionnés dans la demande internationale doit être laissée à l'appréciation de l'examinateur, qui ne doit cependant pas tenter d'imaginer toutes les applications possibles que l'inventeur aurait pu envisager. La décision d'étendre la recherche à des domaines analogues doit essentiellement reposer sur la question de savoir s'il est probable de trouver dans de tels domaines des éléments qui permettent de formuler valablement une objection fondée sur l'absence d'activité inventive.

Réalisation de la recherche

15.52 L'examinateur procède à la recherche internationale en tenant compte des éléments de la technique antérieure pouvant avoir une incidence sur la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention. En outre, l'examinateur est encouragé à citer tous les éléments de la technique antérieure pouvant aider à déterminer si la description de l'invention est suffisante pour l'ensemble du domaine pour lequel la protection est revendiquée, selon les paragraphes 15.52 et 5.53, et l'exigence que l'invention revendiquée se fonde entièrement sur la description, selon les paragraphes 15.54 à 15.58. L'examinateur devra également retenir les documents qui peuvent revêtir une certaine importance pour d'autres raisons, par exemple les documents qui mettent en cause la validité d'une priorité revendiquée, qui contribuent à une meilleure ou à une plus correcte compréhension de

l'invention revendiquée ou qui illustrent le contexte technologique; il ne devrait pas toutefois 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. Les documents ne pouvant être qualifiés de documents de la technique antérieure puisque leur date de publication est postérieure à l'invention revendiquée peuvent néanmoins être cités pour illustrer un fait universel, tel que les caractéristiques ou les propriétés d'un matériau, ou bien un fait scientifique particulier, ou encore le niveau des connaissances normales dans la technique considérée.

15.53 L'examineur concentrera ses efforts sur les ressources et les stratégies de recherche dans lesquelles il a le plus de chances de trouver des documents très pertinents. Lorsque l'examineur envisage de citer des éléments de la technique antérieure pouvant aider à déterminer si la description de l'invention est suffisante, tandis qu'il procède à une recherche dans un domaine pertinent, il devra signaler tous les documents, indépendamment de leurs dates de publication, qui sont très pertinents pour la détermination de la nouveauté, de l'activité inventive, du fondement approprié sur la description, et de la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée. L'examineur devra toujours tenir compte des résultats déjà obtenus avant de décider d'élargir sa recherche (c'est-à-dire consulter des bases de données supplémentaires, élargir une requête de recherche, ou bien inclure des rubriques supplémentaires de la classification).

15.54 En règle générale, l'examineur procède tout d'abord à une recherche dans la littérature-brevet. Dans certains domaines techniques, tels que ceux identifiés dans le guide de recherche de la BNPI (voir le paragraphe 5.43), une recherche dans la littérature non-brevet peut être nécessaire. Toutefois, indépendamment de la technique faisant l'objet de la recherche, si une quantité minimale, voire nulle, de brevets antérieurs pertinents a été trouvée, l'examineur devra envisager d'élargir les ressources consultées pour y inclure des bases de données contenant de la littérature non-brevet.

15.55 Il convient de noter qu'aucune recherche particulière ne doit être effectuée pour des caractéristiques dont on peut faire la démonstration immédiate et incontestable qu'elles sont si bien connues qu'il ne semble pas nécessaire de trouver de preuves documentaires. De préférence, toutefois, un manuel ou un autre document démontrant qu'une caractéristique est généralement connue doit être cité dans la mesure du possible.

Sécurité de la recherche sur Internet

15.56 Lors de la réalisation d'une recherche relative à une demande internationale, il peut être nécessaire de recourir à Internet comme outil de recherche. Conformément à la règle 42.1, la demande internationale doit faire l'objet d'une recherche dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale (ou de neuf mois à compter de la date de priorité, si ce délai expire le plus tard), et l'office récepteur doit habituellement transmettre la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt international (règle 23.1.a)). Cela signifie que lorsque l'année de priorité entière est revendiquée, la recherche devra généralement être effectuée au plus tard dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, et en conséquence avant la publication internationale conformément à l'article 21.2)a). Lorsque la demande internationale n'a pas encore été publiée au moment de la recherche, le risque existe que les termes de recherche utilisés au cours de la recherche à l'aide de moteurs de recherche Internet non protégés ou bien dans des bases de données disponibles sur Internet puissent être identifiés par des tiers. Des détails de la demande peuvent ainsi être révélés avant sa publication, ce qui à l'évidence est peu souhaitable. Il y a lieu de souligner qu'il est d'usage pour les sites Internet d'archiver les requêtes, ce qui permet de les retrouver. Cet état de fait est particulièrement pernicieux pour le déposant lorsque le site Internet consulté est celui d'un concurrent.

15.57 Tous les sites Internet doivent être considérés comme non protégés sauf si l'administration a conclu un accord avec un fournisseur d'accès dans le but d'assurer la confidentialité et une connexion protégée avec ce site Internet.

15.58 En conséquence, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lors de l'utilisation d'Internet comme outil de recherche lorsque (comme dans la plupart des cas) la demande internationale n'a pas encore été publiée. Lorsqu'une base de données pertinente est accessible par l'intermédiaire d'Internet, mais que l'administration chargée de la recherche internationale peut accéder à cette même base de données grâce à une autre connexion protégée, cette dernière doit être utilisée.

15.59 Lorsque l'autorité chargée de la recherche internationale ne dispose d'aucune connexion protégée pour accéder à une base de données sur Internet, la recherche peut être effectuée sur Internet au moyen de termes de requête généralisés représentant des combinaisons de caractéristiques qui se rapportent à l'invention revendiquée et dont il a déjà été démontré qu'ils existaient dans l'état de la technique.

Cas où aucun document n'a été trouvé

15.60 Si l'examineur ne dispose pas de documents plus pertinents pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, il envisagera de citer les documents les plus pertinents pour le "contexte technologique" de l'invention qui ont été relevés au cours de la recherche internationale. Normalement, aucun effort particulier de recherche ne devra être fait en ce sens. Toutefois, dans des cas particuliers, l'examineur pourra agir comme bon lui semblera. Dans des cas exceptionnels, une recherche internationale peut s'achever sans qu'aucun document pertinent n'ait été trouvé.

Arrêt de la recherche

15.61 Pour des raisons d'économie, il est indispensable que l'examineur chargé de la recherche fasse preuve de discernement pour décider de mettre fin aux recherches lorsque les chances de découvrir d'autres éléments pertinents deviennent minimales par rapport à l'effort demandé. La recherche internationale peut également être arrêtée lorsqu'un ou plusieurs documents ont permis d'établir clairement l'absence de nouveauté de la totalité des objets qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués, indépendamment des caractéristiques dont l'application ne ferait intervenir aucune activité inventive et dont on peut faire la démonstration immédiate et incontestable qu'elles sont si bien connues dans le domaine examiné qu'il ne semble pas nécessaire de trouver de preuves documentaires. En conséquence, l'examineur ne devra pas cesser la recherche si l'absence de nouveauté est établie uniquement pour un nombre limité de modes de réalisation revendiqués, même si cela aboutirait à la formulation d'une objection pour absence de nouveauté dans l'opinion écrite. L'examineur peut poursuivre sa recherche s'il y a des questions en suspens concernant l'exigence d'une description claire et complète de l'invention revendiquée de manière à permettre à un homme du métier de réaliser et d'utiliser l'invention pour l'ensemble du domaine revendiqué, ou bien l'exigence que l'invention revendiquée se fonde entièrement sur la description, ou encore l'exigence de possibilité d'application industrielle, et ces questions pourront être clarifiées par les éléments supplémentaires de la technique antérieure (voir le paragraphe 5.52). Lorsque le document est une divulgation trouvée sur Internet et qu'il existe des doutes quant à sa date de publication (de sorte qu'on ne sait pas avec certitude s'il a été publié avant la date pertinente conformément à la règle 64.1), l'examineur devra poursuivre sa recherche comme si cette divulgation trouvée sur Internet n'avait pas été consultée.

Archivage de la recherche

Règle 43.6.b), c)

15.62 Lors de l'archivage de l'historique des recherches menées au cours de la recherche internationale, l'examineur indique au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés ne sont pas ceux de la CIB, la classification utilisée doit être indiquée (voir le paragraphe 16.59). Selon la pratique de l'administration chargée de la recherche internationale, l'examineur peut juger utile de consigner l'historique des recherches de manière suffisamment détaillée pour permettre aux examinateurs des demandes en phase nationale d'interpréter parfaitement et de tirer pleinement parti de la recherche internationale. Cela consiste notamment à archiver les

indications détaillées relatives à toutes les recherches dans la littérature-brevet et la littérature non-brevet, ainsi qu'aux recherches menées sur Internet, y compris les mots-clefs et les opérateurs de requête, exprimées, dans la mesure du possible, sous forme de requêtes de recherche complètes, la logique utilisée comme base d'une recherche textuelle ayant abouti à la découverte de l'état de la technique, ou bien la séquence d'acides aminés ou d'acides nucléiques utilisée comme base d'une recherche de séquence et l'alignement de séquence correspondant à l'état de la technique cité dans le rapport de recherche internationale et résultant de cette recherche de séquence, ou encore la structure chimique utilisée comme base d'une recherche de structure chimique, ou bien des indications détaillées relatives à d'autres recherches effectuées et n'ayant pas trait à la classification ou à des textes. Voir les paragraphes 16.53 à 16.62 pour des conseils supplémentaires sur l'archivage de l'historique des recherches. L'historique des recherches archivé devra également comporter toute requête utilisée dans toutes les recherches précédentes. Pour retrouver dans ces historiques de recherche la requête de recherche en question, il suffit généralement de l'imprimer directement depuis le système automatisé utilisé pour élaborer et exécuter cette requête de recherche dans une ressource de recherche électronique donnée. En cas d'utilisation d'une base de données électronique, le nom de celle-ci doit être indiquée; les requêtes de recherche en question utilisées peuvent également constituer des informations utiles qui, selon la pratique de l'administration chargée de la recherche internationale, peuvent, dans la mesure du possible, être communiquées et mises à la disposition des examinateurs des demandes en phase nationale. Les examinateurs sont également encouragés à archiver l'historique des recherches indiquant de manière détaillée celles effectuées pour déterminer la conformité avec les exigences quant à la nouveauté, l'activité inventive, la possibilité d'application industrielle, le fondement, une divulgation suffisante, ou encore d'autres exigences appropriées. Néanmoins, sauf si l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, il ne saurait être exigé de détailler les recherches qui ont été effectuées dans la littérature-brevet et dans la littérature non-brevet au cours du processus de recherche.

Évaluation de l'état de la technique

15.63 L'examineur détermine si l'invention revendiquée satisfait aux critères de nouveauté et d'activité inventive tels qu'ils sont définis aux Chapitre 12 et Chapitre 13.

Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique pertinent

15.64 Dès lors que la décision finale concernant la nouveauté ne relève pas de la compétence de l'administration chargée de la recherche internationale mais de celle des offices désignés, les administrations chargées de la recherche internationale ne devront pas écarter des documents sous le seul prétexte d'incertitude en ce qui concerne 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'exposition, etc., auxquels ces documents peuvent faire référence. L'administration chargée de la recherche internationale s'efforcera d'écarter tous les facteurs d'incertitude qui peuvent se présenter et citera les documents en cause dans le rapport de recherche internationale, à moins que la date de publication ou de mise à disposition du public du document en question n'apparaisse clairement comme identique à la date de dépôt de la demande internationale ou ne soit nettement postérieure à cette date. Elle pourra citer des documents complémentaires fournissant des preuves dans les cas douteux. Lorsque la date de la référence n'est pas clairement déterminée, l'examineur devra citer le document comme document de catégorie "L" (voir le paragraphe 16.75) et indiquer dans le rapport de recherche que la date exacte de publication n'a pas été déterminée.

15.65 Toute indication incluse dans un document et relative à sa date de publication devra être considérée comme exacte par l'administration chargée de la recherche internationale, à moins que la preuve du contraire ne soit fournie sous la forme d'une date de publication différente. Si la date de publication indiquée n'est pas suffisamment précise (par exemple parce que seule l'année ou seuls l'année et le mois sont indiqués) pour permettre de déterminer si la publication était antérieure à la date de dépôt de la demande internationale, l'administration chargée de la recherche internationale devra veiller à

déterminer la date exacte avec suffisamment de précision à cette fin; la date de réception apposée sur le document ou toute autre référence figurant dans un autre document, qui devra alors être cité, pourra être utile à cet égard.

Objet exclu

15.66 Une attention particulière doit être accordée à l'évaluation des documents d'antériorité lors de l'appréciation d'un objet qui peut être exclu de la recherche internationale. Si, au sein de l'office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, cet objet est considéré comme exclu en vertu de l'article 17.2a)i), la lettre de la catégorie pertinente (voir les paragraphes 16.65 à 16.75) est attribuée sur la base de l'objet qui pourrait raisonnablement être revendiqué par modification. Lorsque d'autres revendications figurant dans la demande internationale portent sur un objet non exclu, l'appréciation de cet objet qui pourrait raisonnablement être revendiqué par modification devra s'effectuer en tenant compte de l'objet des revendications non exclues. Si, en revanche, au sein de l'office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, cet objet est considéré comme non exclu, la lettre de la catégorie pertinente est attribuée sur la base des revendications figurant dans la demande internationale.

Sélection des citations et identification des parties les plus pertinentes

Règle 43.5.c); Instruction administrative 505

15.67 Après avoir terminé la recherche internationale, l'examineur sélectionnera, parmi les documents trouvés, ceux qui doivent être cités dans le rapport de recherche internationale. Les documents sélectionnés devront toujours inclure les documents les plus pertinents, qui seront indiqués spécialement dans le rapport. Les documents moins pertinents ne seront 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 s'agissant de la nouveauté ou de l'activité inventive, l'examineur citera plus de documents pour donner au déposant, aux offices désignés et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international la possibilité de se faire une idée plus complète de l'objet.

15.68 Si le Bureau international transmet une observation par un tiers à l'administration chargée de la recherche internationale à temps pour qu'elle soit prise en compte lors de la rédaction du rapport de recherche internationale, tout état de la technique mentionné dans cette observation devra également être considéré pour y figurer comme s'il avait été découvert par l'examineur lors de la recherche, sous réserve qu'une copie de l'état de la technique soit incluse ou que l'examineur puisse immédiatement y accéder. L'examineur est tenu de mentionner l'état de la technique indiqué dans l'observation uniquement s'il est jugé pertinent qu'il figure dans le rapport de recherche internationale.

Règle 43.5.b) à e); Instruction administrative 507.g)

15.69 Afin de prévenir toute augmentation inutile des frais, l'examineur ne retiendra pas plus de documents qu'il n'est nécessaire et, à cet effet, lorsqu'il existe plusieurs documents de même pertinence, il évitera en règle générale d'en citer plus d'un dans le rapport de recherche internationale. S'il existe dans un dossier de recherche plus d'un membre de la même famille de brevets, l'examineur, en sélectionnant ceux devant être cités, tiendra compte de la facilité qu'offre l'emploi d'une langue déterminée et citera (ou tout au moins prendra en considération) de préférence les documents établis dans la langue de la demande internationale. Il conviendra aussi de tenir compte du fait que les offices désignés pourraient avoir à traduire les documents cités. L'examineur devra donc, dans la mesure du possible, indiquer avec précision la partie ou le passage pertinent d'un document cité, par exemple en signalant aussi la page et le paragraphe ou les lignes où figure le passage en question. Lorsque le document cité est un document de brevets rédigé dans une autre langue que l'anglais et qu'un autre membre de la même famille de brevets est disponible en anglais, l'examineur doit, de préférence, indiquer également la partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais.

15.70 En règle générale, l'examineur ne citera que les documents figurant dans les dossiers de recherche de l'administration chargée de la recherche internationale ou ceux auxquels il a aisément accès de quelque autre manière; ainsi il ne subsistera aucun doute au sujet du contenu des documents cités, étant donné que l'examineur aura en général consulté chaque document cité.

Instruction administrative 507.g), h)

15.71 Toutefois, 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 et cité. Les deux documents devraient alors être mentionnés dans le rapport de recherche internationale. Par exemple, au lieu du document qui a été publié avant la date de dépôt international dans une langue inappropriée 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 plus appropriée et publié le cas échéant après la date de dépôt international (voir également le paragraphe 15.75). L'examineur peut aussi admettre, en l'absence d'indications explicites du contraire, que le contenu d'un abrégé d'un document figure entièrement dans ce document original. L'examineur devra aussi partir de l'hypothèse que la teneur d'un compte rendu d'une divulgation orale correspond à cette divulgation.

15.72 Avant de citer un document rédigé dans une langue qui lui est peu familière, l'examineur devra s'assurer de la pertinence de ce document (par exemple au moyen d'une traduction effectuée par un collègue, au moyen d'un document ou d'un abrégé correspondant rédigé dans une langue qui lui est familière, ou encore d'un dessin ou d'une formule chimique de ce document).

Procédure postérieure à la recherche

Établissement du rapport de recherche internationale

15.73 Enfin, l'examineur doit établir le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite (voir les Chapitre 16 et Chapitre 17).

Rapports de recherche internationale modifiés

15.74 Il peut arriver qu'après avoir achevé un rapport de recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale découvre d'autres documents pertinents (par exemple au cours d'une recherche ultérieure portant sur une demande apparentée). Ces documents seront ajoutés au rapport de recherche internationale jusqu'à l'achèvement de la préparation technique en vue de sa publication par le Bureau international. Un rapport de recherche internationale modifié doit être transmis à bref délai au déposant et au Bureau international. Par la suite, si, dans un délai de deux années à compter de la date de priorité de la demande internationale, l'administration chargée de la recherche internationale venait à avoir connaissance d'un document spécialement pertinent, elle devrait modifier le rapport de recherche internationale et apposer clairement sur ce rapport la mention "modifié". L'administration chargée de la recherche internationale devrait ensuite envoyer une copie du rapport modifié au déposant et une autre copie au Bureau international pour transmission ultérieure aux offices désignés et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Réception par erreur de modifications selon l'article 19

Article 19

15.75 Lorsque, après la transmission du rapport de recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale reçoit par erreur du déposant des modifications des revendications selon l'article 19, elle doit les transmettre à bref délai au Bureau international, auprès duquel ces modifications auraient dû être déposées, et en informer le déposant.

Recherche internationale supplémentaire

15.76 La recherche internationale supplémentaire est un service facultatif qui est offert en vertu de la règle 45*bis* par les administrations chargées de la recherche internationale qui ont décidé d'offrir ce service. Elle est proposée en complément de la recherche internationale principale, compte tenu du fait qu'aucune recherche ne peut être réellement exhaustive, et peut être utile en particulier lorsque l'administration qui effectue cette recherche a des compétences linguistiques qui n'existent pas au sein de l'administration qui effectue la recherche internationale principale.

Règles 45bis.5.h), 45bis.9

15.77 Les modalités du service offert sont en grande partie fixées par l'administration chargée d'effectuer la recherche internationale supplémentaire. L'étendue de ce service peut être soumise à des limitations et à des conditions, telles que des limitations relatives à l'objet à l'égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées et des limitations quant au nombre de revendications qui feront l'objet de recherches. L'étendue de ce service est définie dans une annexe de l'accord entre le Bureau international et l'administration internationale. Les modalités sont publiées dans le Guide du déposant du PCT, annexe SISA.

Demande de recherche internationale supplémentaire

Règles 45bis.1, 45bis.4

15.78 Si le déposant souhaite qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée, il doit présenter une demande à cet effet au Bureau international dans un délai de 22 mois à compter de la date de priorité et payer les taxes correspondantes dans un délai d'un mois à compter de la date de présentation de la demande. La demande de recherche internationale supplémentaire est généralement présentée après que le déposant a examiné le rapport de recherche internationale principale, mais cela n'est pas une obligation.

15.79 Si la demande est valable, si toutes les taxes correspondantes ont été payées et si tous les éléments supplémentaires nécessaires (traductions, copies des listages des séquences sous forme électronique) ont été fournis, le Bureau international transmet à l'administration, dès qu'il a reçu le rapport de recherche internationale ou après l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier, une copie de chacun des documents suivants :

- i) la demande de recherche supplémentaire;
- ii) la demande internationale;
- iii) tout listage des séquences remis avec la demande de recherche internationale supplémentaire;
- iv) toute traduction remise par le déposant qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;

et, en même temps, ou à bref délai après leur réception ultérieure par le Bureau international;

v) le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43*bis*.1;

vi) toute invitation de l'administration chargée de la recherche internationale à payer les taxes additionnelles visées à l'article 17.3)a); et

vii) toute réserve du déposant selon la règle 40.2.c) et la décision de l'organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale.

*Réception de la demande de recherche internationale supplémentaire par l'administration**Instruction administrative 519*

15.80 Dès qu'elle reçoit la demande de recherche internationale supplémentaire, l'administration notifie à bref délai la réception de la copie de la demande internationale au déposant et au bureau international au moyen du formulaire PCT/SISA/506.

Règles 45bis.3.e) et 45bis.5.g)

15.81 Si, avant ou après avoir accusé réception de la demande de recherche internationale supplémentaire, l'administration constate que la réalisation de la recherche est exclue en raison d'une limitation ou d'une condition visée dans l'accord entre l'administration et le Bureau international, autre qu'une limitation visée à l'article 17.2) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée, auquel cas l'administration en informe à bref délai le déposant et le Bureau international au moyen du formulaire PCT/SISA/507 et rembourse la taxe de recherche supplémentaire conformément à ce qui figure dans l'accord, au moyen du formulaire PCT/SISA/508, pour notifier le remboursement.

*Commencement de la recherche internationale supplémentaire**Règle 45bis.5.a)*

15.82 L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence en principe la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents indiqués aux points i) à iv) du paragraphe 15.79 ci-dessus. Toutefois, l'administration peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu'à ce qu'elle ait également reçu le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier.

Règle 45bis.4.f)

15.83 Si l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale principale n'est rédigée ni en anglais ni dans une langue acceptée par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l'administration peut demander au Bureau international de fournir une traduction en anglais qui est transmise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

*Retrait de la demande de recherche internationale supplémentaire**Règles 45bis.3.d), 90bis.3bis, 90bis.6.b-bis); Instruction administrative 520*

15.84 Le déposant peut retirer la demande de recherche internationale supplémentaire à tout moment avant la date de transmission au déposant et au Bureau international du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration indiquant qu'il ne sera pas établi. Le retrait est effectif dès réception, dans ce délai, d'une déclaration adressée par le déposant, au choix, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou au Bureau international, étant entendu que, si la déclaration ne parvient pas à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire à temps pour empêcher la transmission du rapport ou de la déclaration, la communication de ce rapport ou de cette déclaration selon l'article 20.1) applicable en vertu de la règle 45bis.8.b) est néanmoins effectuée. Dans ce cas, il est mis fin à la recherche internationale supplémentaire. À ce stade, l'administration n'est pas tenue de rembourser la taxe de recherche supplémentaire (cette taxe est remboursée par le Bureau international si le retrait est effectué avant que les documents soient envoyés à l'administration), mais les administrations peuvent proposer un remboursement partiel ou intégral selon la pratique interne. Cette politique peut être définie dans la section de l'accord avec le Bureau internationale mentionné à l'article 16.3)b) consacrée aux remboursements. Si elle reçoit la notification de remboursement directement du déposant, plutôt que du Bureau international, l'administration appose sur la déclaration la date à laquelle celle-ci a été reçue et transmet à bref délai une copie au Bureau international.

*Base de la recherche internationale supplémentaire**Règle 45bis.5*

15.85 Bien que le déposant ait en général la possibilité de remettre des revendications modifiées en vertu de l'article 19 (et parfois en vertu de l'article 34 si une demande a été présentée) avant que la recherche supplémentaire soit effectuée, celle-ci est effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée (ou d'une traduction de celle-ci) pour qu'une recherche véritablement complémentaire puisse être effectuée et que les résultats puissent être prise en considération ensemble par le déposant ou un office désigné.

Règles 13ter, 45bis.5.c)

15.86 Si la demande contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés mais ne contient pas de listage des séquences établi conformément à la norme pertinente (voir le paragraphe 4.15), l'administration peut inviter le déposant (à l'aide du formulaire PCT/SISA/504) à lui fournir, dans un délai déterminé, le listage des séquences sous une forme écrite ou électronique qui soit conforme à la norme, afin de mener à bien la recherche internationale. Si le déposant répond à l'invitation, l'administration mène à bien la recherche internationale sur la base du listage des séquences fourni sous forme écrite ou électronique. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 34, tout listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée ne fait pas partie de la demande internationale, mais sera utilisé comme outil de recherche. Si le déposant ne répond pas à l'invitation dans le délai fixé, ou bien si la réponse à l'invitation n'est pas conforme à la norme, l'administration n'est pas tenue d'effectuer la recherche internationale dans la mesure où le défaut de réponse ou l'absence de conformité a pour effet d'empêcher la conduite d'une recherche significative (voir le paragraphe 15.87.i)).

*Revendications exclues de la recherche internationale supplémentaire**Règle 45bis.5.c) à e)*

15.87 Outre la limitation de la recherche supplémentaire internationale pour manque d'unité de l'invention (voir le paragraphe 15.89, ci-dessous), peuvent être exclues de la recherche supplémentaire :

Règle 45bis.5.c)

i) toute revendication qui ne fait pas l'objet de la recherche internationale par l'administration chargée d'effectuer la recherche internationale, que ce soit pour des motifs de manque de clarté, d'objet ou de défaut de fourniture, après une mise en garde et une invitation à répondre, d'un listage des séquences sous une forme appropriée (voir les paragraphes 15.12 et 15.33);

Règle 45bis.5.d), e)

ii) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi ou lorsque la déclaration visée à l'article 17.2)a) a été faite avant que commence la recherche, toute revendication qui n'a pas fait l'objet de la recherche internationale;

Règles 45bis.5.h), 45bis.9.a), c)

iii) certaines revendications, en application des limitations et conditions énoncées dans l'accord entre l'administration et le Bureau international applicable en vertu de l'article 16.3)b) (en particulier les limitations dont la finalité est de limiter la portée des recherches internationales supplémentaires à un certain nombre de revendications au-delà duquel elles ne seront pas effectuées).

15.88 Si les exclusions visées au paragraphe 15.87.i) ou ii) signifient qu'aucun rapport de recherche internationale supplémentaire sera établi, l'administration le déclare et le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international au moyen du formulaire PCT/SISA/502. Par ailleurs, si certaines revendications sont exclues, mais qu'un rapport de recherche supplémentaire est néanmoins établi, les limitations sont indiquées dans le cadre n° II du rapport de recherche internationale supplémentaire (formulaire PCT/SISA/501).

Expressions, etc., à ne pas utiliser

Règles 9.1, 9.2; Instruction administrative 217

15.88A Lorsque l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire découvre des éléments à ne pas utiliser, tel que définis par la règle 9.1, à savoir, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou des déclarations dénigrantes qui doivent être omises lors de la publication de la demande internationale, elle suggère au déposant, à l'aide du formulaire PCT/SISA/511, de corriger volontairement la demande internationale et elle avise l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et le Bureau international en conséquence. Il convient de noter qu'une telle correction ne doit pas introduire de nouveaux éléments. Si le déposant n'effectue par les corrections demandées dans le délai indiqué, l'examineur poursuit la recherche internationale supplémentaire couvrant les éléments dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils seront impliqués dans les revendications une fois celles-ci corrigées. Toute correction dont l'objet est l'observation des prescriptions de la règle 9.1 doit être transmise par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international.

Renseignements qui satisfont les critères de la règle 48.2.I)

15.88B L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire n'est pas tenue de vérifier que la demande internationale ou d'autres documents contiennent des renseignements qui satisfont les critères fixés par la règle 48.2.I). Toutefois, si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la demande internationale ou d'autres documents contiennent des renseignements qui semblent satisfaire ces critères, elle peut suggérer au déposant de présenter au Bureau international une requête en exclusion des renseignements considérés de la publication internationale (formulaire PCT/SISA/512).

Accès au dossier détenu par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire

15.88C Lorsque le Bureau international a notifié à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire (au moyen du formulaire PCT/IB/385) qu'il a exclu des renseignements de la publication internationale ou qu'il a exclu l'accès par le public auxdits renseignements, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ne doit pas permettre l'accès à ces renseignements ni, le cas échéant, aux formulaires PCT/SISA/512, PCT/IB/385 et à toute feuille remplacée fournie avec le formulaire PCT/IB/385 à toute personne autre que le déposant ou toute personne autorisée par le déposant. L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut permettre l'accès à toute(s) feuille(s) de remplacement reçue(s) du Bureau international accompagnant le formulaire PCT/IB/385.

Unité de l'invention

Règles 45bis.5.b), 45bis.6

15.89 Contrairement à la recherche internationale principale, à aucun moment il n'est possible de payer des taxes supplémentaires si l'administration estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Le rapport de recherche internationale supplémentaire est immédiatement établi sur les parties de la demande internationale se rapportant à l'invention principale. En principe, cela signifie l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Toutefois, l'examineur devrait également tenir compte des éléments suivants pour déterminer si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et, le cas échéant, ce qui est considéré comme l'invention principale :

Règle 45bis.6.b)

i) bien qu'il ne soit pas lié par l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale, il devrait tenir dûment compte de toute opinion quant à l'unité de l'invention contenue dans les documents visés aux points vi) et vii) du paragraphe 15.79;

Règle 45bis.6.f)

ii) si l'administration chargée de la recherche internationale a constaté une absence d'unité de l'invention, le déposant peut avoir indiqué, en vertu de la règle 45bis.1.d), qu'il souhaitait limiter la recherche internationale à l'une des inventions (par exemple, car la première invention n'est clairement pas nouvelle et il ne souhaite pas aller plus loin) – si l'examinateur partage l'avis quant à l'unité de l'invention et que les revendications correspondantes ne sont pas exclues, la recherche internationale supplémentaire devrait porter sur cette invention;

iii) lorsque l'invention revendiquée en premier lieu ne fait pas l'objet de recherches, la première invention pouvant faire l'objet de recherches devrait être prise en considération;

iv) si d'autres inventions peuvent aisément faire l'objet de recherches, il pourrait être utile de les inclure dans le cadre du rapport de recherche supplémentaire (voir le paragraphe 10.64).

Règle 45bis.6.a)ii)

15.90 L'opinion de l'examinateur quant à l'unité de l'invention et à la portée correspondante de la recherche internationale supplémentaire devrait figurer dans le rapport de recherche internationale supplémentaire de même que pour la recherche internationale principale (voir les paragraphes 10.83 à 10.86).

Règle 45bis.6

15.91 La procédure de réserve habituelle (voir les paragraphes 10.66 à 10.17) ne s'applique pas aux demandes de recherche internationale supplémentaire. Cependant, le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du rapport de recherche internationale supplémentaire, demander à l'administration de réexaminer l'opinion de l'examinateur quant à l'unité de l'invention. Cette demande peut être soumise au versement d'une taxe de réexamen. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à bref délai au déposant avec copie au Bureau international au moyen du formulaire PCT/SISA/503. La copie transmise au Bureau international devrait être accompagnée d'une copie de la demande de réexamen du déposant au cas où celle-ci doit être transmise aux offices désignés (voir le paragraphe 15.92) au moyen du formulaire PCT/SISA/503. S'il s'avère que l'opinion de l'examinateur est en partie injustifiée, l'administration devrait établir un rapport de recherche supplémentaire corrigé dans lequel figurent l'opinion révisée quant à l'unité de l'invention et, le cas échéant, les résultats de recherche pour toutes les revendications qui auraient dû être incluses. S'il l'opinion était entièrement injustifiée, le déposant devrait également se faire rembourser toute taxe de réexamen. Voir les paragraphes 10.87 et 10.88.

Règle 45bis.6.e)

15.92 À la demande du déposant, le Bureau international communique le texte de la demande de réexamen et celui de la décision y relative aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale supplémentaire.

Étendue de la recherche

Règle 45bis.5.f)

15.93 L'étendue minimale de la recherche supplémentaire est définie dans l'accord entre le Bureau international et l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire. Celle-ci peut être différente de la documentation minimale du PCT en vertu de la règle 34 car il est prévu que la recherche internationale principale doit, sous réserve des exceptions relatives à la langue visées à l'alinéa e) de cette règle, couvrir cette documentation efficacement. Lorsque le rapport de recherche internationale principale n'as pas été reçu avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire (voir le paragraphe 15.82), l'examinateur doit parfois faire des suppositions quant à l'étendue de la recherche internationale principale pour décider de l'étendue de la recherche qu'il doit effectuer. Toute observation à cet égard peut être inscrite dans le rapport de recherche internationale supplémentaire (voir le paragraphe 15.96).

Établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire

Règle 45bis.7.a)

15.94 Le rapport de recherche internationale supplémentaire (formulaire PCT/SISA/501) doit être établi, ou la déclaration selon laquelle ce rapport ne sera pas établi (formulaire PCT/SISA/502) doit être faite, dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité et transmis au déposant et au Bureau international au moyen du formulaire PCT/SISA/505.

Règle 45bis.7.b)

15.95 Le rapport et la déclaration doivent être établis dans une langue de publication : en principe, soit la langue de publication de la demande internationale, soit la langue dans laquelle est établie la traduction fournie aux fins de la recherche internationale supplémentaire, même s'il peut arriver dans certains cas que la première langue ne soit pas une langue acceptée par l'administration et que la seconde langue ne soit pas une langue de publication.

Règle 45bis.7.c) à e)

15.96 Le contenu du rapport de recherche internationale supplémentaire est dans l'ensemble identique à celui du rapport de recherche internationale principale, à l'exception des éléments suivants :

- i) il devrait être indiqué sur la page de couverture si l'examineur a été en mesure de prendre en considération le rapport de recherche internationale principale;
- ii) l'examineur ne classe pas la demande internationale et ne fournit aucune indication quant au classement de la demande internationale sur le rapport de recherche internationale supplémentaire;
- iii) il n'est pas nécessaire d'inclure la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d'autres documents qui n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale principale;
- iv) une explication peut être ajoutée au sujet des citations des documents jugés pertinents : des observations peuvent ainsi être ajoutées pour indiquer quels sont les éléments pertinents d'un document, compte tenu du fait qu'aucune opinion écrite supplémentaire n'est établie et que les citations sont fréquemment dans une langue qui n'est pas facile à comprendre pour le déposant;
- v) une explication peut être ajoutée au sujet de la portée de la recherche internationale supplémentaire, par exemple pour indiquer quelles sont les hypothèses formulées en ce qui concerne la portée appropriée de la recherche lorsque le rapport de recherche internationale supplémentaire n'a pas été établi et transmis à temps à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire pour qu'il puisse être examiné durant la recherche, ou dans le cas de demandes complexes où une position de repli a été cherchée.

Copies de documents

Règle 45bis.7.c)

15.97 L'administration doit fournir des copies des documents cités au déposant ou à tout office désigné, sous réserve du paiement de toute taxe correspondante, en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international, à l'instar de l'administration chargée de la recherche internationale selon l'article 20.3) et la règle 44.3. Le formulaire PCT/SISA/509 peut être utilisé à cette fin.

Chapitre 16

Rapport de recherche internationale

Généralités

16.01 Les résultats de la recherche internationale sont consignés dans le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210), qui est transmis au déposant (formulaire PCT/ISA/220) et au Bureau international (formulaire PCT/ISA/219), conjointement avec l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, qui doit être établie en même temps. Ce rapport est publié par le Bureau international et sert de base pour l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, tout rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets), et tout examen de la demande internationale par les offices désignés ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

16.02 Il appartient à l'examinateur de veiller à ce que le rapport de recherche internationale soit établi de façon à pouvoir être ensuite dactylographié ou imprimé sous une forme définitive.

Recherche internationale supplémentaire

16.03 Les directives dans ce chapitre s'appliquent également à l'établissement des rapports de recherche internationale supplémentaire (voir également les paragraphes 15.94 à 15.97). Pour ces rapports, le formulaire PCT/SISA/501 remplace le formulaire PCT/ISA/210. Pour les lettres d'accompagnement, le formulaire PCT/SISA/505 remplace le formulaire PCT/ISA/220. Hormis cela, des précisions doivent être fournies uniquement lorsque le contenu demandé ou la procédure diffère par rapport à un rapport de recherche internationale habituel. Le rapport de recherche internationale supplémentaire n'est pas accompagné d'une opinion écrite, mais peut contenir des explications qui auraient pu figurer dans l'opinion écrite (voir le paragraphe 15.96).

Recherche de type international

16.04 Les directives dans ce chapitre s'appliquent également à l'établissement des rapports de recherche de type international (voir le paragraphe 2.22). Pour ces rapports, le formulaire PCT/ISA/201 remplace le formulaire PCT/ISA/210. Le formulaire PCT/ISA/220 (voir les paragraphes 16.14 à 16.21) n'est pas utilisé comme lettre d'accompagnement : l'alternative proposée dépend de l'accord entre l'administration chargée de la recherche internationale et l'office national au nom duquel la recherche de type international est menée, de même que la question de savoir si le rapport de recherche de type international est accompagné ou non d'une opinion écrite.

Délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale

Articles 17.2), 18.1); Règle 42.1

16.05 La recherche internationale doit être effectuée en temps voulu pour que le rapport de recherche internationale puisse être définitivement établi ou que la déclaration visée à l'article 17.2) (voir le paragraphe 9.40) puisse être faite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale (réception qui est notifiée au déposant au moyen du formulaire PCT/ISA/202) ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Si, en cas d'absence d'unité de l'invention ou à la suite d'une invitation à déposer un listage des séquences, le délai ne peut pas être respecté, le rapport de recherche internationale doit être établi à bref délai après la réception des taxes de recherche additionnelles ou après l'expiration du délai de paiement de ces taxes, si elles ne sont pas acquittées, ou après la réception du listage des séquences.

Rapport de recherche internationale

*Instructions administratives 110, 503, 504, 505, 507, 508;
Annexe B des instructions administratives*

16.06 Les paragraphes suivants contiennent des indications nécessaires pour permettre à l'examinateur de remplir correctement le formulaire. Les instructions administratives suivantes contiennent des renseignements complémentaires :

- i) pour l'indication des dates : instruction administrative 110;
- ii) pour le classement des demandes internationales : instruction administrative 504 (ne s'applique pas aux rapports de recherche internationale supplémentaire);
- iii) pour l'identification des documents cités : instruction administrative 503;
- iv) pour l'indication de catégories spéciales de documents : instructions administratives 505 et 507;
- v) pour l'indication des revendications auxquelles les documents cités se rapportent : instruction administrative 508;
- vi) pour l'examen de l'unité de l'invention : annexe B des instructions administratives.

Éléments non requis par le formulaire

Règles 43.9, 45bis.7

16.07 Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont requis par le formulaire; en particulier il ne doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication. Cependant, dans le cas des rapports de recherche internationale supplémentaire (qui ne sont pas accompagnés d'opinions écrites), le rapport peut contenir des explications au sujet des citations et de la portée de la recherche : voir le paragraphe 15.96, points iv) et v).

Formulaire et langue du rapport de recherche internationale

Formulaire de rapport de recherche internationale

Instruction administrative 507.g)

16.08 Une fois la recherche achevée, l'examinateur réexamine la classification à la lumière de l'expérience acquise au cours de cette recherche (cela ne s'applique pas aux recherches internationales supplémentaires, dans lesquelles aucun classement de la demande internationale n'est fait) et rédige le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210) et la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220). Une fois que l'examinateur a achevé la recherche, il ne saurait y avoir de retard dans l'établissement du rapport de recherche. Le formulaire imprimé de rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210) à transmettre au déposant et au Bureau international comprend deux feuilles principales ("première feuille" et "deuxième feuille") à utiliser pour toutes recherches. Ces feuilles sont destinées à la consignation des caractéristiques importantes de la recherche, telles que les domaines faisant l'objet de la recherche, et à la citation des documents révélés par la recherche. Le formulaire imprimé de rapport de recherche internationale contient aussi six feuilles annexes facultatives à utiliser en cas de besoin. Il est prévu des feuilles annexes pour la "première feuille" et pour la "deuxième feuille", à savoir, respectivement :

- a) "suite de la première feuille (1)", "suite de la première feuille (2)", "suite de la première feuille (3)", et
- b) "suite de la deuxième feuille", "annexe - familles de brevets" et "feuille additionnelle".

16.09 La "suite de la première feuille (1)" ne s'utilise que lorsque la demande internationale comporte une séquence de nucléotides et/ou d'acides aminés et indique la base sur laquelle la recherche internationale a été effectuée, puisque les listages

correspondants ou les tableaux y afférents peuvent être déposés ou remis à des moments différents et sous différentes formes. La “suite de la première feuille (2)” s’utilise au cas où la première feuille comporte une indication précisant qu’il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l’objet d’une recherche (point 2) ou qu’il y a absence d’unité de l’invention (point 3). Les indications pertinentes sont ensuite portées sur la feuille annexe. La “suite de la première feuille (3)” contient le texte de l’abrégé lorsqu’un abrégé ou un abrégé modifié est établi par l’administration chargée de la recherche internationale (point 5) et qu’une indication à cet effet est portée sur la première feuille. La “suite de la deuxième feuille” est réservée aux cas où l’espace disponible sur la deuxième feuille est insuffisant pour contenir la liste complète des documents cités. L’“annexe - familles de brevets” ou, sinon, une feuille vierge peut être utilisée pour l’indication des membres des familles de brevets. Le formulaire comprend également une “feuille additionnelle” qui peut être utilisée dans tous les cas où l’espace prévu sur les autres feuilles ne suffit pas à contenir les indications qui doivent y figurer. Une feuille peut se présenter sous forme papier ou être constituée de l’équivalent électronique d’une feuille de papier.

16.10 La “suite de la première feuille (3)” ne figure pas dans les formulaires relatifs aux recherches de type international (formulaire PCT/ISA/201) et aux recherches internationales supplémentaires (formulaire PCT/SISA/501), qui ne prévoient pas l’établissement d’un abrégé. Le formulaire PCT/SISA/501 contient également une feuille facultative supplémentaire pour les explications concernant la portée de la recherche internationale supplémentaire (voir les paragraphes 15.88 et 16.56).

Langue du rapport de recherche internationale

Règle 43.4

16.11 Le rapport de recherche internationale est établi dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle il se rapporte; toutefois,

i) si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) (voir le paragraphe 15.14) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, le rapport de recherche internationale peut être établi dans la langue de cette traduction; ou

ii) si la demande internationale doit être publiée dans la langue d’une traduction remise en vertu de la règle 12.4 qui n’est pas une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale et que celle-ci le souhaite, le rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l’article 17.2)a) peuvent être établis dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication mentionnée à la règle 48.3.a).

Les rapports de recherche internationale supplémentaire sont établis dans une langue de publication. En principe, celle-ci est la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou la langue de la traduction fournie aux fins de la recherche internationale supplémentaire, mais il est possible que la première ne soit pas une langue de travail de l’administration et que la seconde ne soit pas une langue de publication; dans ce cas, une langue quelconque de publication peut être utilisée.

Feuilles incluses dans la publication

16.12 Il convient de noter que seules la “deuxième feuille”, la “suite de la deuxième feuille” (le cas échéant), la “suite de la première feuille (2)” (le cas échéant) et la “feuille additionnelle” (le cas échéant) ainsi que toute feuille séparée contenant des renseignements sur les membres de familles de brevets feront l’objet d’une publication internationale étant donné que la “première feuille” et les “suites de la première feuille (1) et (3)” (le cas échéant) contiennent uniquement des renseignements qui figureront déjà sur la page de couverture de la publication.

Règle 45bis.8.b), 94.1.a)

16.13 Le rapport de recherche internationale supplémentaire n’est pas inclus dans la demande internationale qui est publiée, mais le document complet (y compris la première

feuille et toute feuille annexe) est mis à la disposition du public avec une traduction en anglais, le cas échéant. Le rapport est également communiqué à tous les offices désignés et élus à chaque fois que le rapport de recherche internationale principale est demandé.

Manière de remplir la notification de transmission du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, ou de la déclaration (formulaire PCT/ISA/220)

Adresse de correspondance

Instruction administrative 108

16.14 L'adresse de correspondance se trouve dans le formulaire de requête (PCT/RO/101). Lorsqu'un mandataire représente le déposant, l'adresse de correspondance figure dans le cadre n° IV du formulaire de requête. Pour les déposants traitant leurs propres demandes, l'adresse de correspondance peut être indiquée dans le cadre n° II du formulaire de requête. Toutefois, lorsque la correspondance dans le dossier fait apparaître des modifications relatives au déposant ou à l'adresse de correspondance, on prendra la dernière adresse.

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

Instruction administrative 109

16.15 La référence du dossier du déposant ou du mandataire est celle qui se trouve dans le formulaire de requête (PCT/RO/101) ou encore la référence du dossier la plus récente figurant dans la toute dernière correspondance adressée par le déposant ou le mandataire.

Numéro de la demande internationale

16.16 Le numéro de la demande internationale est attribué et consigné sur le formulaire de requête par l'office récepteur.

Date de dépôt international

16.17 La date de dépôt international est attribuée par l'office récepteur dès réception de la demande internationale. Cette date est consignée sur le formulaire de requête.

Déposant

Instruction administrative 105

16.18 Lorsqu'il y a plus d'un déposant au titre de la demande internationale, seul le premier de ceux-ci mentionné sur le formulaire de requête est mentionné dans le rapport de recherche internationale. Les autres déposants, le cas échéant, sont mentionnés par les mots "et al" (ou bien ET AL) qui suivent le nom du premier déposant. Le premier déposant mentionné est indiqué dans le cadre n° II du formulaire de requête, le deuxième déposant est indiqué dans le cadre n° III; les autres déposants sont mentionnés sur la feuille annexe s'il y a plus de deux déposants.

Exemple i) : AMERICAN TECHNOLOGIES INC. et al.

Exemple ii) : SMITH, John Doe

Remarques :

a) comme indiqué ci-dessus, les noms de société sont écrits en majuscules; pour les noms de personne, le patronyme est indiqué en premier lieu en majuscules et les prénoms sont indiqués en majuscules et en minuscules, ce qui permet de distinguer le patronyme;

b) ces directives sont à suivre, *mutatis mutandis*, lorsque le rapport de recherche internationale est en cours d'établissement dans une langue, telle que le japonais, qui ne fait pas de distinction entre les caractères en majuscules et les caractères en minuscules, ou bien lorsque la langue du rapport de recherche internationale indique les patronymes et les prénoms dans un ordre différent.

*Cas où aucun rapport de recherche ou un rapport de recherche limité est établi**Règles 39 et 67*

16.19 Aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder à la recherche ou à l'examen à l'égard d'une demande internationale dans la mesure où l'objet de celle-ci est l'un des suivants :

- i) théories scientifiques et mathématiques,
- ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés,
- iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer,
- iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic,
- v) simples présentations d'informations,
- vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes.

Le Chapitre 9 traite en détail de ces objets exclus de la recherche et de l'examen, ainsi que d'autres situations, telles que le manque de clarté, dans lesquelles il peut être impossible de procéder à une recherche internationale significative à l'égard de certaines ou de la totalité des revendications. Voir également le paragraphe 15.12 qui a trait à l'exclusion de revendications par suite du non-respect des normes correspondantes pour les listages des séquences. Peuvent également être exclues des rapports de recherche internationale supplémentaire les revendications qui n'ont pas fait l'objet de la recherche internationale principale.

16.20 Le paragraphe 9.40 indique la procédure à suivre s'il n'est pas possible de procéder à une recherche internationale à l'égard de telle ou telle revendication.

16.21 Lorsque l'examineur constate que les revendications portent sur plus d'une invention et que ces inventions ne sont pas liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général, le rapport de recherche internationale peut être établi uniquement au titre de la première invention et des autres inventions pour lesquelles des taxes additionnelles sont acquittées. Voir le Chapitre 10. Les taxes additionnelles peuvent être payées sous réserve (voir les paragraphes 10.66 à 10.70).

Manière de remplir le rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210)*Date de priorité la plus ancienne*

16.22 La date de priorité la plus ancienne est indiquée dans le cadre n° VI du formulaire de requête (PCT/RO/101).

Nombre total de feuilles

16.23 La première feuille du rapport de recherche internationale indique le nombre total des feuilles contenues dans ce dernier. Le nombre exact est inscrit, sans faire mention des feuilles non remplies (feuilles vierges). Ce nombre de feuilles comprend uniquement le nombre des feuilles contenues dans le formulaire PCT/ISA/210. Il ne comprend pas le nombre des feuilles contenues dans le formulaire PCT/ISA/220 (notification de transmission du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, ou de la déclaration) puisqu'il s'agit d'une lettre adressée uniquement au déposant ou à son conseil en brevets.

Cadre "il est accompagné d'une copie de chaque document de l'état de la technique cité dans le présent rapport"

16.24 Si l'administration chargée de la recherche internationale envoie des documents, ce cadre est coché.

Base du rapport

16.25 Si la recherche a été réalisée sur la base d'une traduction de la demande internationale (voir le paragraphe 15.14), ce fait est indiqué au point 1 de la première feuille du rapport de recherche internationale. Ce point comprend également des indications sur la question de savoir si une rectification d'une erreur évidente a été prise en considération, et un renvoi à des caractéristiques relatives à des listages des séquences utilisés (voir également les paragraphes 15.15 à 15.17).

Listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés et tableaux y afférents

16.26 Lorsque la demande divulgue un nucléotide et/ou un acide aminé, la case 1.b de la première feuille est cochée et le cadre n° I (figurant sur la "suite de la première feuille (1)" précise la forme (c'est-à-dire sur papier ou sous forme électronique) et le moment du dépôt (c'est-à-dire présenté avec la demande internationale ou ultérieurement, aux fins de la recherche) du listage des séquences, et de tous tableaux y afférents, ayant fait l'objet de la recherche. Voir les paragraphes 4.15 et 15.12 pour de plus amples précisions.

Référence au rapport de recherche internationale principale

16.27 Dans le cas des rapports de recherche internationale supplémentaire, le point 1.d) de la première feuille indique si le rapport de recherche internationale a été reçu à temps pour pouvoir être pris en considération. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été pris en considération, il peut être nécessaire de mentionner d'éventuelles hypothèses formulées au sujet de la portée de la recherche internationale à l'annexe du formulaire PCT/SISA/501 concernant la portée de la recherche internationale supplémentaire (voir le paragraphe 15.93).

Limitation de l'objet de la recherche internationale

16.28 Le rapport indique si l'objet de la recherche a été limité pour l'une quelconque des raisons mentionnées ci-après. En cas de limitation de l'objet de la recherche, les revendications pour lesquelles une recherche n'a pas été effectuée sont indiquées et les motifs de cette limitation sont précisés. Les quatre cas dans lesquels la recherche peut ainsi être limitée sont les suivants :

- i) revendications relatives à un objet à l'égard duquel l'administration internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche (voir le Chapitre 9; dans le cas des recherches internationales supplémentaires, voir également le paragraphe 15.87);
- ii) revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible (voir le Chapitre 9);
- iii) revendications dépendantes multiples qui ne sont pas conformes à la règle 6.4.a) (voir le paragraphe 5.16);
- iv) absence d'unité de l'invention (voir le Chapitre 10).

L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale indiquera également les faits pertinents, par exemple par renvoi à l'explication complète figurant dans le rapport de recherche internationale.

16.29 Lorsque les revendications ne font pas l'objet d'une recherche pour l'une quelconque des raisons i) à iii), la case 2 de la première feuille du rapport de recherche internationale est cochée. En outre, le cadre n° II du rapport de recherche internationale (sur la "suite de la première feuille (2)") est rempli de manière détaillée.

16.30 Il convient de noter que les revendications qui se fondent, en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins ("revendications générales", voir le paragraphe 5.10) font l'objet d'une recherche et d'un rapport s'il est possible de leur conférer une structure précise. Néanmoins, dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et aux fins de l'examen préliminaire international, tout manquement à la règle 6.2.a) (absence de référence à la description ou aux dessins sauf lorsque cela est absolument nécessaire) peut être signalé dans le cadre n° VII de l'opinion ou du rapport.

16.31 Si la législation nationale de l'office agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale admet des revendications dépendantes multiples qui ne sont pas conformes à la règle 6.4.a), ces revendications sont incluses dans la recherche internationale et aucune mention n'est faite au point 3 du cadre n° II.

16.32 Lorsqu'il a été constaté une absence d'unité de l'invention (voir le Chapitre 10), la case 3 de la première feuille du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/210) est cochée. De plus, le cadre n° III du rapport de recherche internationale (sur la "suite de la première page (2)") est rempli, qu'une invitation à payer des taxes de recherche additionnelles ait été envoyée ou non. Le rapport de recherche indique les différentes inventions contenues dans les revendications, précise si des taxes de recherche additionnelles ont été exigées et payées, et quelles revendications ont fait l'objet d'une recherche. Il précise également si certaines taxes de recherche additionnelles ont été accompagnées d'une réserve. Dans le cas des rapports de recherche internationale supplémentaire, il n'y a pas de possibilité de payer des taxes supplémentaires et seule une invention peut faire l'objet de recherches – voir les paragraphes 10.83 à 10.88 pour la procédure applicable dans ce cas.

Titre, abrégé et figure

Articles 3.2, 4.1)iv); Règles 8, 44.2

16.33 La demande internationale doit comporter un titre et un abrégé. L'examineur qui mène la recherche internationale principale signale, aux points 4 à 6 de la première feuille du rapport de recherche internationale, l'approbation ou la modification du titre de l'invention, du texte de l'abrégé, et de la figure choisie pour accompagner l'abrégé. Le cadre n° IV ("suite de la première feuille (3)") sert à consigner tout abrégé nouveau ou modifié.

16.34 Cette procédure ne s'applique pas aux recherches internationales supplémentaires. Par conséquent, les paragraphes 16.35 à 16.51 ne s'appliquent pas aux rapports de recherche internationale supplémentaire. Pour les recherches de type international, l'administration chargée de la recherche internationale et l'office national au nom duquel la recherche nationale est menée doivent décider ensemble si le titre et l'abrégé doivent être réexaminés par l'administration internationale. Le formulaire PCT/ISA/201 ne contient pas d'espace spécifique pour ces questions; si nécessaire, les informations appropriées peuvent être inscrites sur des feuilles séparées.

- *Titre*

Règles 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.35 Conformément aux dispositions de la règle 4.3, le titre de l'invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais) et précis. De plus, il doit exposer avec clarté et concision la désignation technique de l'invention. À cet égard, les points suivants doivent être pris en considération :

a) les noms de personne ou les noms commerciaux ou encore des termes similaires d'une nature non technique qui ne servent pas à identifier l'invention ne doivent pas être utilisés ;

b) l'abréviation "etc." étant vague ne doit pas être employée et doit être remplacée par une indication de ce qu'elle est censée concerner ;

c) des titres tels que “méthode”, “appareil”, “composés chimiques” employés seuls ou des titres vagues similaires n'exposent pas clairement la désignation technique de l'invention.

Article 14.1a)iii), 14.1.b) ; Règles 26, 37.1

16.36 En cas d'absence du titre dans la demande internationale, l'office récepteur concerné doit constater ce fait dans le cadre de sa vérification habituelle et adresser l'invitation à le corriger en conséquence. L'office récepteur doit notifier à l'administration chargée de la recherche internationale l'envoi de cette invitation. L'office récepteur peut déclarer que la demande internationale est retirée si aucun titre ne lui est remis dans le délai fixé. Toutefois, l'administration chargée de la recherche internationale procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

Règle 37

16.37 L'examineur est tenu de rédiger un titre lorsque :

i) le déposant n'a pas répondu à l'office récepteur l'invitant à lui remettre un titre dans le délai imparti, mais que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée,

ii) aucun titre n'a été déposé et l'office récepteur a omis d'inviter le déposant à rectifier cette irrégularité, ou encore

iii) le titre présente une irrégularité parce qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à la règle 4.3.

16.38 L'examineur n'est pas tenu d'obtenir l'assentiment du déposant pour le titre et il l'établit en remplissant dûment le point 4 de la première feuille du rapport de recherche internationale.

- *Abrégé*

Article 14.1a)iv), 1)b) ; Règles 26, 38.1

16.39 En cas d'absence de l'abrégé dans la demande internationale, l'office récepteur doit constater ce fait dans le cadre de sa vérification habituelle et adresser l'invitation à le corriger en conséquence. L'office récepteur doit notifier à l'administration chargée de la recherche internationale l'envoi de cette invitation. L'office récepteur peut déclarer que la demande internationale est retirée si aucun abrégé ne lui est remis dans le délai fixé. Toutefois, l'administration chargée de la recherche internationale procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

Règle 38.2

16.40 Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, elle établit elle-même un abrégé. Lorsque la demande internationale contient un abrégé ou que le déposant a fourni un abrégé sur invitation de l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale examine l'abrégé pour déterminer sa conformité aux exigences énoncées à la règle 8. S'il s'avère que l'abrégé n'est pas conforme à cette règle, l'administration chargée de la recherche internationale modifie l'abrégé pour le mettre en conformité.

Article 3.3 ; Règle 8.3

16.41 Lorsqu'il examinera l'abrégé fourni par le déposant, ou lorsqu'il établira le texte de l'abrégé, si celui-ci fait défaut, l'examineur tiendra 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 pour le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur un instrument de recherche efficace dans le domaine technique considéré, spécialement en permettant de déterminer s'il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même. On trouvera dans la norme ST.12/A de l'OMPI des directives pour la rédaction des abrégés.

16.42 Lorsqu'il examinera la conformité de l'abrégé aux dispositions de la règle 8, ou lorsqu'il établira l'abrégé, l'examineur devra tenir spécialement compte des points suivants :

a) l'abrégé doit fournir un résumé de la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention. Il doit être rédigé de manière à servir d'instrument de sélection efficace aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier.

b) l'abrégé doit être aussi concis que l'exposé le permet (de préférence de 50 à 150 mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais). Il convient d'éviter les abrégés longs et les mots inutiles. L'abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur prétendue de l'invention revendiquée ou se rapportant à des applications de caractère spéculatif de l'invention. Il convient de ne pas utiliser d'expressions implicites telles que "la présente divulgation concerne", "l'invention définie par la présente divulgation" et "la présente invention a trait à".

c) l'abrégé doit également être clair et facile à comprendre. Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin doit être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses. Un abrégé peut être incompréhensible si les signes de référence utilisés dans l'abrégé ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les figures pertinentes. Toutefois, l'absence de signes de référence sur les figures doit être acceptée puisque l'examineur ne dispose d'aucun mécanisme lui permettant d'insérer ces signes.

16.43 Il convient de noter que la fourniture d'un abrégé de qualité élevée relève principalement de la responsabilité du déposant. Néanmoins, lorsqu'il examinera l'abrégé fourni par le déposant, l'examineur devra modifier l'abrégé pour le mettre en conformité aux dispositions de la règle 8 au moins dans les circonstances suivantes :

a) l'abrégé fourni par le déposant est exagérément long, ce qui ne se justifie pas par la nature de l'invention ;

b) l'abrégé contient manifestement des déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention revendiquée ou à ses applications supputées ; ou

c) l'abrégé n'indique manifestement pas l'essence de la solution, fournie par l'invention revendiquée, au problème technique décrit dans la demande.

16.44 L'examen de l'abrégé doit être réalisé d'une manière n'ayant aucune incidence sur la date d'achèvement effectif de la recherche. Cet examen doit se faire parallèlement à d'autres étapes de la procédure.

16.45 Le déposant ne pourra présenter des observations au sujet de l'abrégé établi par l'examineur qu'une fois que le texte figurera dans le rapport de recherche internationale (voir le formulaire PCT/ISA/210, première feuille, point 5). C'est la seule invitation à présenter des observations qui est adressée au déposant. Cela se produit lorsqu'aucun abrégé n'a été déposé ou lorsque l'abrégé initialement déposé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8. Dans ce cas, l'examineur établit un abrégé approprié.

16.46 Le déposant dispose d'un mois à compter de la date d'envoi du rapport de recherche internationale pour soumettre à l'administration chargée de la recherche internationale des propositions de modification de l'abrégé ou, lorsque l'abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé ou des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations. L'examineur

étudie alors les propositions de modifications ou les observations et décide s'il y a lieu de modifier l'abrégé.

Règle 38.3 ; Instruction administrative 515

16.47 Si l'administration chargée de la recherche internationale modifie l'abrégé figurant dans le rapport de recherche internationale, elle le notifie au Bureau international et au déposant à l'aide du formulaire PCT/ISA/205. L'examinateur n'est pas tenu de répondre aux observations soumises par le déposant.

- *Dessins à publier*

Règles 3.3.a)iii), 8.2

16.48 Lorsque la demande internationale contient des dessins, le déposant doit proposer une figure des dessins pour accompagner l'abrégé lors de la publication, en l'indiquant dans le cadre n° IX du formulaire de requête (PCT/RO/101). Si le déposant ne propose aucune figure, ou si la figure proposée par le déposant n'est pas celle qui caractérise le mieux l'invention, l'examinateur doit sélectionner une figure des dessins à publier avec l'abrégé, qui caractérise le mieux l'invention.

16.49 Une seule figure doit normalement être choisie. L'inclusion de plus d'une figure ne doit être envisagée que dans les cas extrêmes où il est impossible de communiquer autrement les informations nécessaires. En outre, il convient généralement d'éviter de sélectionner une figure contenant une quantité importante de texte car cela peut poser des problèmes de lecture et de compréhension lorsque la figure est publiée avec l'abrégé. Lorsqu'aucune des figures n'est considérée comme utile à la compréhension de l'invention (même lorsque le déposant a proposé une figure), aucune figure ne doit être retenue.

16.50 L'indication de la figure choisie pour accompagner l'abrégé lors de la publication de ce dernier s'effectue au point 6 de la première page du rapport de recherche internationale. Si l'administration chargée de la recherche internationale détermine qu'aucune figure ne doit être publiée avec l'abrégé, ce fait est mentionné à la case appropriée. Lorsque la demande ne contient aucun dessin, aucune des cases n'est cochée.

16.51 Il n'est pas recommandé de choisir plus d'une figure; toutefois, s'il y a lieu de le faire, il convient de modifier le libellé du formulaire en vue de mettre en évidence le passage du singulier au pluriel. Par exemple, "figure" devient "figures", "est" devient "sont" et "n°" devient "n^{os}". (Ces recommandations sont à suivre, *mutatis mutandis*, lorsque le rapport de recherche internationale est rédigé dans une langue, telle que le japonais, qui ne fait pas de distinction entre la forme singulier et la forme pluriel).

Classement de l'objet de la demande

Règle 43.3.a)

16.52 L'administration chargée de la recherche internationale qui mène la recherche internationale principale attribue, conformément aux règles énoncées dans le Guide de la Classification internationale des brevets (CIB) et dans la CIB elle-même (en prenant l'édition de la CIB alors en vigueur), des symboles obligatoires de la CIB constituant des "informations relatives à l'invention", et consigne ces informations dans le cadre A de la deuxième feuille du rapport de recherche internationale. Il n'y a pas lieu d'appliquer les symboles facultatifs de la CIB définis dans le Guide (tels que les codes d'indexation facultatifs de la CIB). Le guide de la CIB peut être consulté sur le site Internet de l'OMPI : www.OMPI.int. Voir le Chapitre 7. Aucun classement ou reclassement supplémentaire n'est fait durant une recherche internationale supplémentaire.

Domaines sur lesquels la recherche a porté

Règle 43.6.a)

16.53 Le rapport de recherche internationale indique, dans le cadre B de sa deuxième feuille, au moyen des symboles de classement les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés ne sont pas ceux de la CIB, la classification utilisée doit être indiquée.

Documentation minimale consultée

16.54 L'administration chargée de la recherche internationale consulte la documentation minimale spécifiée à la règle 34 et examine d'autres bases de données pertinentes ou d'autres ressources de recherche telles que celles répertoriées dans le guide de recherche de la BNPI. Lorsque la recherche a porté sur les termes de la classification de la CIB, cette recherche étant limitée ou non par l'emploi de mots-clés, l'examineur doit consigner dans le rapport de recherche internationale les symboles de la CIB associés.

*Documentation consultée autre que la documentation minimale**Règle 43.6.b)*

16.55 Lorsque la recherche a porté sur une documentation autre que la documentation minimale du PCT, le cadre B de la deuxième feuille du rapport de recherche internationale donne, lorsque cela est réalisable, les indications permettant d'identifier cette documentation. Ce cadre est utilisé dans le cas de la consultation de bases de données non électroniques, par exemple sur papier ou microfilm. Il trouve son utilité par exemple pour :

- a) Capri - indiquer "CAPRI" et le code approprié de la CIB pour la classification consultée, par exemple "CAPRI : CIB F16B 1/02";
- b) la consultation de fascicules de brevet ne faisant pas partie de la documentation minimale conformément à un système de classement propre au pays déposant le brevet - indiquer la classification consultée, par exemple "AU Classe 53.6";
- c) la consultation de fascicules de brevet ne faisant pas partie de la documentation minimale conformément à la CIB - indiquer les codes de la CIB pour les rubriques de classement consultées, par exemple "AU : CIB B65G 51/-".

Règle 45bis.7.e)ii)

16.56 Dans le cas d'un rapport de recherche internationale supplémentaire, selon l'étendue du service qui est définie dans l'accord entre le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale concernée, l'examineur peut partir du principe que la documentation minimale du PCT a été incluse dans la recherche internationale principale et que la recherche portait essentiellement sur d'autres éléments, tels que les divulgations dans des langues particulières dans lesquelles l'administration internationale indiquée pour la recherche supplémentaire est spécialisée. Une feuille annexe peut être incluse pour formuler des observations plus longues au sujet de la portée de la recherche internationale supplémentaire, y compris pour présenter les hypothèses qui ont été formulées au sujet de la portée de la recherche internationale principale dans le cas où l'administration ne les aurait pas reçues à temps pour les examiner avant de mener la recherche supplémentaire (voir le paragraphe 15.93).

16.57 Lorsque l'examineur choisit de citer un document mentionné dans une observation par un tiers qui n'aura pas été trouvé dans la documentation consultée, il peut indiquer "observation par un tiers présentée le [Date]" dans le cadre "documentation consultée autre que la documentation minimale" dans le formulaire PCT/ISA/210.

*Base de données électronique consultée**Règle 43.6.c)*

16.58 Lorsque la recherche internationale a été réalisée au moyen d'une base de données électronique, le rapport de recherche peut mentionner le nom de la base de données. En outre, selon la pratique de l'administration chargée de la recherche internationale, les examinateurs peuvent, s'ils jugent que cela est utile pour les tiers, faire mention dans le rapport des requêtes de recherche exactes mises en œuvre pour consulter la base de données. S'il est impossible de faire état de la ou des requêtes exactes, un résumé doit en être donné. Voir le paragraphe 16.59.

16.59 Lorsque des mots-clés (termes de recherche) sont utilisés, il peut être utile de les mentionner dans le rapport de recherche. Si le nombre des mots-clés utilisés est important, un échantillon représentatif de ces mots-clés pourrait être donné (par exemple "mots-clés :

A, B, C, et termes similaires”). Toutefois, selon la pratique de l’administration chargée de la recherche internationale, l’examineur peut juger utile de consigner l’historique des recherches de manière suffisamment détaillée pour permettre aux examinateurs des demandes en phase nationale d’interpréter parfaitement et de tirer pleinement partie de la recherche internationale. Voir le paragraphe 15.62.

16.60 Il n’est pas facile d’indiquer sur le rapport de recherche les recherches ayant porté sur des structures chimiques. Si une telle recherche a été effectuée, il est possible de le signaler par une mention telle que “recherche sur une structure chimique ayant porté sur le noyau quinoléique dans la formule (I)”.

16.61 Les recherches portant sur des séquences doivent être traitées de la même manière que les recherches portant sur des structures chimiques (“recherche de la SEQ ID 1-5”).

Exemples :

DWPI & mots-clés : A, B, C, et termes similaires (remarque : DWPI inclut WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO & mots-clés : A, B, C, et termes similaires

MEDLINE & mots-clés : A, B, C, et termes similaires

DWPI IPC A01B 1/- & mots-clés : A, B, C

CA & WPIDS : IPC C07D 409/- & mots-clés : A, B, C

CA : structure chimique ayant fait l’objet d’une recherche sur la base de la formule (I)

Mots-clés ESP@CE : A, B, C.

Genbank : recherche de séquence ayant porté sur la séquence d’acides nucléiques SEQ ID NO : 1.

Remarques :

a) mentionner simplement “mots-clés ayant fait l’objet d’une recherche” sans préciser les mots-clés exacts utilisés n’est pas acceptable;

b) il n’est pas nécessaire d’indiquer le mode de consultation de la base de données, par exemple il n’y a pas lieu de préciser qu’ESP@CE a été consulté au moyen d’Internet, ou MEDLINE au moyen de STN;

c) lorsque la recherche est réalisée à l’aide d’une partie particulièrement pertinente d’une séquence d’acides nucléiques ou d’acides aminés plus longue référencée, au lieu de la séquence complète référencée telle que déposée pour une SEQ ID NO donnée du listage des séquences, l’examineur chargé de la recherche doit indiquer la région ou les régions de la séquence de référence complète qui englobaient la séquence ayant fait l’objet de la recherche, par exemple : “recherche exclusive des nucléotides 1150 à 1250 dans la SEQ ID NO : 1”.

Recherche antérieure

16.62 Lorsque le rapport de recherche internationale est entièrement ou partiellement fondé sur une précédente recherche, faite pour une demande se rapportant à un objet semblable, le numéro de la précédente demande et l’historique des recherches effectuées pour cette précédente recherche sont, le cas échéant, signalés dans le rapport comme ayant été consultés pour la demande internationale en question, sauf dans les cas où une description détaillée d’une recherche antérieure ne peut être établie avec certitude, ou bien quand il est impossible de mentionner tous les détails de cette recherche antérieure. Dans ce dernier cas, un résumé de la recherche antérieure doit être donné. Lorsque la précédente demande a été publiée, ces informations sont consignées dans le rapport de recherche internationale; si la précédente demande n’a pas encore été publiée et si le déposant est le même que pour la précédente demande, ces informations peuvent être

adressées de manière informelle au déposant lors de la transmission du rapport de recherche internationale. Voir le paragraphe 16.59.

Documents considérés comme pertinents

Règle 43.5

16.63 Le cadre C de la deuxième feuille du rapport de recherche internationale peut être considéré comme comportant trois volets qui sont : la catégorie des documents cités; la citation du document conjointement avec l'identification des passages pertinents s'il y a lieu; et l'identification des numéros des revendications correspondantes. Ces trois volets sont étudiés séparément ci-après respectivement aux paragraphes 16.65 à 16.75, 16.77, 16.78 et 16.80.

16.64 Certains points d'ordre général sont à noter :

Règle 33.1

a) les documents retenus pour être cités doivent faire partie de l'état de la technique qui est le plus proche de l'invention du déposant. Le chevauchement des enseignements résultant de la citation de multiples documents illustrant les mêmes éléments inventifs doit être réduit au minimum (voir les paragraphes 15.67 et 15.69);

b) lors de la citation d'un document, l'examineur doit clairement indiquer les parties et les pages précises qui en sont les plus pertinentes (voir le paragraphe 15.69). Lorsque le document cité est un document de brevets rédigé dans une autre langue que l'anglais et qu'un autre membre de la même famille de brevets est disponible en anglais, l'examineur doit, de préférence, indiquer également la partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais. Ce faisant, l'examineur ne doit pas indiquer le membre de la famille de brevets en anglais comme un document distinct, mais y faire référence de manière succincte et en indiquer la partie ou le passage pertinent à la suite des indications relatives à une partie ou un passage particulier du document cité. La partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais peut aussi être indiqué dans l'annexe relative aux familles de brevets du rapport de recherche internationale (voir le paragraphe 16.82A).

c) Dans le cas des recherches internationales supplémentaires, l'examineur ne doit pas inclure dans le rapport la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d'autres documents qui n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale. Comme la recherche supplémentaire vise à compléter la recherche internationale principale plutôt qu'à faire un réexamen, il conviendrait d'éviter d'inclure ces citations et d'en réexaminer la pertinence. En général, une citation de la sorte est incluse lorsqu'il est nécessaire de citer le document avec la catégorie "Y" (voir le paragraphe 16.68) pour indiquer une absence d'activité inventive lorsque la divulgation du document a lieu en même temps qu'une citation nouvellement découverte, en plus de toute absence d'activité inventive indiquée dans le rapport de recherche internationale principale. Néanmoins, il peut être utile de citer à nouveau un document lorsque le rapport de recherche internationale principale omet clairement de reconnaître la pertinence d'un document, par exemple dans le cas où le premier examineur se fondait sur un abrégé ou une traduction automatique car il ne comprenait pas la langue originale du document.

Catégorie des documents cités

Instructions administratives 505, 507

16.65 Il est attribué aux documents cités une catégorie sous forme d'un caractère alphabétique, dont les détails sont précisés dans les instructions administratives 505 et 507, ainsi que ci-après. Les catégories attribuées aux citations sont également explicitées à la section du rapport intitulée "Documents considérés comme pertinents". Une catégorie doit toujours être indiquée pour chaque document cité. Si nécessaire, des combinaisons de différentes catégories sont possibles.

– *Documents particulièrement pertinents*

Instruction administrative 505

16.66 Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est particulièrement pertinent, il est signalé par les lettres "X" ou "Y".

16.67 Sera 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 tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est étudié à la lumière des connaissances générales communes.

16.68 Sera 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 associé à un ou plusieurs autres documents de la même catégorie et que cette association est évidente pour l'homme du métier.

– *Documents définissant l'état de la technique sans nuire à la nouveauté ou à l'activité inventive*

Instruction administrative 507.c)

16.69 Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale représente l'état de la technique sans nuire à la nouveauté ou à l'activité inventive de l'invention revendiquée, il est signalé par la lettre "A".

– *Documents se référant à une divulgation non écrite*

Instruction administrative 507.a)

16.70 Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale se réfère à une divulgation non écrite, la lettre "O" est apposée. Comme exemple de ce type de divulgation, on peut citer les actes de conférence. Le document de catégorie "O" est toujours accompagné d'une autre lettre indiquant la pertinence du document conformément aux paragraphes 16.67 à 16.69, par exemple O,X, O,Y ou bien O,A.

– *Documents intermédiaires*

Instruction administrative 507.d)

16.71 Les documents publiés à des dates tombant 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 plus d'une (voir l'article 2.xi)b)), sont désignés par la lettre "P". La lettre "P" est également attribuée à un document publié le jour même de la date de priorité la plus ancienne de la demande de brevet examinée. Le document de catégorie "P" est toujours accompagné d'une autre lettre indiquant la pertinence du document, par exemple P,X, P,Y ou bien P,A.

– *Documents ayant trait à la théorie ou au principe constituant la base même de l'invention*

Instruction administrative 507.e)

16.72 Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche est un document dont la date de publication est postérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande internationale et ne s'oppose pas à ladite demande, mais qui peut faciliter la compréhension du principe ou de la théorie constituant la base même de l'invention, ou est cité pour indiquer que le raisonnement ou les faits sur lesquels repose l'invention sont inexacts, il est indiqué par la lettre "T".

– *Documents de brevet éventuellement contradictoires*

Instruction administrative 507.b)

16.73 Tout document de brevet portant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche mais publié à la date du dépôt ou après cette date et dont le contenu ferait partie de l'état de la technique pertinent pour la détermination de la nouveauté (article 33.2)) est signalé par la lettre "E" (voir l'instruction administrative 507.b) et la règle 33.1.c)). Il est fait une exception pour les

documents de brevet se fondant sur la priorité en question. Dans l'intérêt des États membres dont la législation nationale autorise la combinaison de documents signalés par la lettre "E" cités aux fins de la détermination de l'activité inventive, la catégorie "E" peut être accompagnée de l'une des catégories "X", "Y" ou "A".

– *Documents cités dans la demande*

16.74 Lorsque le rapport de recherche cite des documents déjà mentionnés dans la description de la demande de brevet pour laquelle la recherche est effectuée, ces documents sont désignés par la lettre "D". Le document de catégorie "D" est toujours accompagné d'une autre lettre indiquant la pertinence du document, par exemple D,X, D,Y ou D,A.

– *Documents cités pour d'autres raisons*

Instruction administrative 507.f)

16.75 Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche pour d'autres raisons que celles qui sont visées aux paragraphes précédents (notamment comme preuves), par exemple s'il s'agit

a) d'un document pouvant jeter le doute sur une revendication de priorité (article 4.C)4) de la Convention de Paris), ou bien

b) d'un document cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation,

ce document est signalé par la lettre "L" avec une mention expliquant brièvement les raisons de cette citation. Pour des documents de ce type, il n'est pas nécessaire de préciser leur pertinence à l'égard de telle ou telle revendication. Toutefois, lorsque la preuve qu'ils apportent concerne uniquement certaines revendications (par exemple le document "L" cité dans le rapport de recherche peut invalider la priorité à l'égard de certaines revendications et pas d'autres), la citation du document doit faire référence à ces revendications.

– *Divulgations non opposables*

16.76 Dans certains cas, l'invention peut avoir été divulguée, avant la date pertinente aux termes du PCT, de telle manière qu'elle n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique conformément à la législation nationale d'un ou de plusieurs offices désignés. Le déposant peut faire, dans le formulaire de requête en vertu de la règle 4.17.v), une déclaration stipulant l'existence d'une telle divulgation faisant l'objet d'une exclusion. Toutefois, ces exemptions ne s'appliquent pas nécessairement dans tous les États contractants désignés, et de plus, en vertu de la règle 51 bis.1.a)v), il se peut que le déposant soit encore tenu de déposer les documents corrects lors de la phase nationale ou régionale à l'office désigné en question afin de pouvoir prétendre à une telle exemption. En conséquence, ces documents doivent être cités dans le rapport de recherche internationale au moyen de la catégorie appropriée susmentionnée et peuvent également être pris en considération dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et au cours de l'examen préliminaire international.

Rapport entre les documents et les revendications

Instruction administrative 508

16.77 Chaque citation doit comporter une référence aux revendications auxquelles elle se rapporte. Le cas échéant, les différents passages pertinents du document cité doivent être chacun mis en rapport avec les revendications de la même manière (à l'exception des documents "L", voir le paragraphe 16.69, et des documents "A", voir le paragraphe 16.80). Il se peut également qu'un même document représente une catégorie différente à l'égard de différentes revendications. Par exemple :

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE))	1
	8 mars 1990 (1990-03-08)	
Y	* figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

L'exemple ci-dessus signifie que les figures 1 et 2 du document cité divulguent un objet qui nuit à la nouveauté ou à l'activité inventive de la revendication 1, qui nuit à l'activité inventive des revendications 2-5 lorsqu'il est associé à un autre document cité dans le rapport de recherche, et qui représente un état de la technique non opposable pour l'objet des revendications 6-10.

Citation des documents

Instruction administrative 503; norme ST.14 de l'OMPI

16.78 Tout document doit être identifié conformément à la norme ST.14 de l'OMPI.

Dans le cas des documents de brevet, cela comprend :

- i) le code à deux lettres (norme ST.3 de l'OMPI) de l'office de propriété industrielle qui a publié le document;
- ii) le numéro attribué au document par l'office de propriété industrielle qui l'a publié (pour les documents de brevet japonais, l'indication de l'année du règne de l'empereur doit précéder le numéro d'ordre du document de brevet);
- iii) les symboles appropriés du type du document qui sont indiqués sur le document conformément à la norme ST.16 de l'OMPI ou, à défaut, et dans la mesure du possible, ceux qui sont prévus dans cette norme;
- iv) le nom du titulaire du brevet ou du déposant (en lettres majuscules et, le cas échéant, sous une forme abrégée);
- v) la date de publication du document de brevet cité (l'année indiquée selon le calendrier grégorien étant représentée par quatre chiffres) ou, dans le cas d'un document de brevet corrigé, la date de publication du document de brevet corrigé prévue sous le code INID (48) dans la norme ST.9 de l'OMPI et, s'il figure sur le document, le code de correction supplémentaire prévu sous le code INID (15);
- vi) des indications sur l'emplacement de l'extrait cité le plus pertinent dans le document, de préférence au moyen des numéros de paragraphes, de pages et de lignes; lorsque plusieurs présentations du même document sont publiées (par exemple en PDF et en HTML), il peut être nécessaire d'indiquer la version du document à laquelle il est fait référence (la norme ST.14 de l'OMPI donne également des recommandations sur la façon d'identifier au mieux certains passages dans les cas où les numéros de paragraphes, de page et de ligne ne sont pas bien définis).

16.78A La citation d'un article publié dans un périodique ou une autre publication en série doit être effectuée conformément à la norme ST.14 de l'OMPI ; elle doit comprendre les informations suivantes:

- i) le nom de l'auteur (en lettres majuscules). En cas de pluralité d'auteurs, il convient d'indiquer tous les noms indiqués ou, le cas échéant, le nom du premier auteur suivant de "et al.";
- ii) le titre de l'article (sous une forme abrégée ou tronquée, selon qu'il convient) dans le périodique ou l'autre publication en série;
- iii) le titre du périodique ou de l'autre publication en série (des abréviations conformes à la pratique internationale généralement admise peuvent être utilisées);
- iv) l'endroit, dans le périodique ou l'autre publication en série, en indiquant la date de publication au moyen de quatre chiffres pour représenter l'année, le numéro ou fascicule, la pagination de l'article (lorsque l'année, le mois et le quantième sont connus, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la norme ST.2 de l'OMPI);
- v) s'ils sont disponibles, l'identificateur normalisé et le numéro attribué au document, par exemple ISBN 2-7654-0537, ISSN 1045-1064. Il convient de noter que ces numéros peuvent être différents pour un même titre selon qu'il s'agit de la version imprimée ou de la version électronique.

vi) le cas échéant, les passages pertinents de l'article ou les figures pertinentes des dessins.

16.78B Pour les citations de la littérature non brevet dans une autre langue que l'anglais, la référence originale (dans une autre langue que l'anglais) devrait être incluse, lorsque cela est techniquement possible, suivie d'une traduction officielle en anglais, s'il en existe une et si celle-ci est disponible, entre parenthèses. Aux fins de la présente norme, on entend par "traduction officielle" une traduction existante en anglais du nom ou du titre dans la langue officielle, provenant de la même source que la citation et utile pour l'identification et la recherche du document pertinent. Si une traduction officielle en anglais n'est pas disponible pour certains éléments de la citation originale, une traduction officieuse peut être fournie pour ces éléments après tous les éléments de la traduction officielle éventuelle. Toute traduction officieuse devrait être précédée des termes "non-official translation".

16.78C Des exemples illustrant la façon d'indiquer les documents cités dans le rapport de recherche internationale dans les situations décrites ci-dessus figurent dans la norme ST. 14 de l'OMPI.

Règle 45bis.7.e)i)

16.79 Dans le cas des rapports de recherche internationale supplémentaire, une explication peut également être fournie au sujet des citations des documents jugés pertinents. Cette solution vise à aider le lecteur à déterminer pourquoi un document a été cité, compte tenu du fait notamment que de nombreuses citations figurant dans les rapports de recherche internationale supplémentaire peuvent être dans des langues qui ne peuvent pas être totalement comprises par le déposant ou par les offices désignés et les offices élus. Si cette explication peut être fournie en quelques mots, de sorte que la liste de citations ne soit pas difficile à lire, elle devrait être incluse avec la citation principale. Si une explication plus longue est nécessaire, une feuille séparée peut être ajoutée à cette fin.

16.80 Pour les citations "A", il n'y a pas lieu d'indiquer les revendications correspondantes à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons de le faire; c'est le cas par exemple lorsqu'il y a absence manifeste d'unité *a priori* et que la citation est pertinente uniquement à l'égard d'une revendication particulière ou d'un groupe de revendications particulier ou bien lorsque les revendications répondent aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle aux termes de l'article 33.2) à 4) et que les citations de la catégorie "A" représentent l'état de la technique le plus pertinent.

16.81 La case figurant sur la deuxième feuille du formulaire PCT/ISA/210 intitulée "Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents" est cochée s'il est cité un nombre de documents supérieur à celui rentrant dans l'espace prévu à cet effet dans le cadre C, auquel cas une feuille annexe est utilisée.

16.82 Le rapport de recherche est publié avec le fascicule et distribué dans le monde entier. Pour permettre à n'importe quel lecteur de n'importe quel pays d'examiner les documents cités dans le format ou la langue qui lui convient le mieux, les membres connus d'une famille de brevets sont, pour chaque document cité, normalement énumérés dans l'annexe relative aux familles de brevets du rapport de recherche internationale. La case figurant sur la deuxième feuille du formulaire PCT/ISA/210 intitulée "Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe" est cochée si un listage des membres des familles de brevets est joint au rapport. Si l'on a recours à INPADOC pour vérifier l'existence d'un membre d'une famille de brevets, il convient de noter que :

a) INPADOC ne fournit pas de listages des familles de brevets pour les documents publiés avant 1968;

b) si INPADOC indique l'absence de membres d'une famille de brevets pour un document cité, il y a lieu de le préciser en portant la mention "AUCUN" à l'endroit où ces derniers devraient figurer. Le déposant est ainsi informé qu'une recherche des membres des familles de brevets a été effectuée mais sans résultat;

c) si INPADOC indique qu'aucun des documents cités ne fait partie d'une famille de brevets, la case "Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe" doit néanmoins être cochée et la procédure indiquée à l'alinéa b) du présent paragraphe doit être suivie pour tous les documents cités.

16.82A L'annexe relative aux familles de brevets peut également être utilisée pour indiquer la partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais si le document de brevets cité est dans une autre langue que l'anglais (voir le paragraphe 15.69).

Rédaction définitive du rapport

Article 19; Règles 43.1, 43.2, 46.1

16.83 Le rapport de recherche internationale indique, au bas de sa deuxième feuille, par quelle administration chargée de la recherche internationale et à quelle date il a été établi. Cette date doit être celle à laquelle l'examineur ayant effectué la recherche a rédigé le rapport. En plus de la date à laquelle la recherche internationale a effectivement été achevée (c'est-à-dire la date à laquelle le rapport a été établi), le rapport de recherche internationale comporte aussi mention de la date à laquelle il a été expédié au déposant, ce qui est important pour le calcul du délai à respecter pour le dépôt de modifications des revendications selon l'article 19.

Règle 43.8; Instruction administrative 514

16.84 Lorsque l'examineur est un fonctionnaire autorisé, son nom doit figurer sur le rapport de recherche. Lorsque l'examineur n'est pas un fonctionnaire autorisé, le nom de l'examineur responsable qui va contrôler le rapport doit être mentionné comme étant celui du fonctionnaire autorisé. Lorsque l'examineur est un fonctionnaire autorisé, la date à laquelle la recherche internationale a effectivement été achevée sera la date d'achèvement du rapport de recherche, laquelle sera mentionnée dans ce dernier. Lorsque l'examineur n'est pas un fonctionnaire autorisé, la "date d'achèvement" doit être inscrite une fois que le fonctionnaire responsable a contrôlé le rapport et que les corrections éventuelles ont été effectuées.

16.85 Le rapport doit être expédié dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard étant retenu.

Copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale

Règle 44.3

16.86 L'administration chargée de la recherche internationale doit si possible joindre à la copie du rapport de recherche internationale qu'elle envoie au déposant des copies de tous les documents cités. Toutefois, l'établissement de ces copies peut être demandé séparément et le paiement d'une taxe distincte peut être exigé pour celles-ci. Pour l'invitation à payer les taxes, le formulaire PCT/ISA/221 peut être utilisé.

Article 20.3); Règle 44.3

16.87 L'administration chargée de la recherche internationale ou un organisme responsable devant elle envoie, sur demande, à tout office désigné ou au déposant des copies de tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale. La requête correspondante peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date de dépôt international, dans les conditions énoncées à la règle 44.3. Les copies des documents cités doivent être transmises au moyen du formulaire PCT/ISA/211.

CINQUIÈME PARTIE
OPINION ÉCRITE/RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Chapitre 17

Contenu des opinions écrites et du rapport d'examen préliminaire international

Introduction

17.01 Le présent chapitre définit le contenu d'une opinion écrite, qu'elle soit établie par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Il définit également le contenu du rapport d'examen préliminaire international, dont le format est très semblable à celui d'une opinion écrite.

Articles 33.1), 34.2)c); Règle 66

17.02 Une opinion écrite, émise par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, a pour objet de fournir au déposant une première indication des irrégularités que l'examineur estime exister dans la demande, afin que le déposant puisse décider de la procédure la plus appropriée à suivre, notamment la présentation éventuelle d'une demande d'examen préliminaire international ou bien d'observations ou de modifications avant même qu'un rapport d'examen préliminaire international soit rédigé. Son objectif premier est de déterminer si l'invention revendiquée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle. Cette opinion donnera également un avis sur certaines autres irrégularités quant au fond relevées par l'administration, surtout lorsqu'elles ont une incidence sur la faculté de l'examineur de déterminer avec précision la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle de l'invention; certaines irrégularités quant à la forme de la demande internationale (voir les règles 43*bis*.1a) et 66.2.a)) y seront aussi mentionnées.

17.03 Le rapport d'examen préliminaire international se présente de la même manière qu'une opinion écrite et, dans l'hypothèse où l'examen préliminaire international est demandé, est établi en prenant en considération toutes les modifications ou observations présentées en réponse aux opinions écrites (émanant de l'administration chargée de la recherche internationale ou bien de l'administration chargée de l'examen préliminaire international) émises précédemment.

Différents types d'opinion et de rapport

Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

Règle 43bis, 66.1bis

17.04 Une opinion écrite sera émise par l'administration chargée de la recherche internationale, conjointement avec le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale ne sera établi. Elle sera normalement traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de l'article 34.2) dans le cas où un examen préliminaire international est demandé et, à ce titre, l'opinion comportera une invitation à adresser une réponse, assortie du délai (voir les règles 43*bis*.1.c) et 54*bis*.1.a)) imparti pour cette réponse, si le déposant souhaite demander un examen préliminaire international. Toutefois, les administrations chargées de l'examen préliminaire international peuvent notifier au Bureau international que cette procédure ne s'appliquera pas pour les opinions écrites émises par des administrations chargées de la recherche internationale, expressément désignées, autres qu'elles-mêmes. Ces notifications sont publiées par le Bureau international dans la gazette.

17.05 Un grand nombre des règles citées dans le présent chapitre s'appliquent à l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui procède à un examen préliminaire international en vertu du chapitre II du traité. Néanmoins, même s'il n'en est pas

fait mention explicitement dans les références, elles s'appliquent également à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.b).

Opinion(s) écrite(s) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Règle 66.4, 66.6

17.06 Des opinions écrites peuvent également être émises par l'administration chargée de l'examen préliminaire international lorsqu'un examen préliminaire international est demandé. L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est d'ordinaire traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Même s'il ne lui est pas demandé de le faire, cette dernière peut établir d'autres opinions écrites qui prennent en considération les arguments ou les modifications présentées par le déposant en réponse à l'opinion écrite émise par l'administration chargée de la recherche internationale. De telles opinions écrites donneront normalement au déposant une autre possibilité de présenter des modifications ou des arguments avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut également communiquer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d'entrevues.

17.07 Pour les demandes internationales où l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas traitée comme la première opinion écrite selon l'article 34.2), l'administration chargée de l'examen préliminaire international devra (sauf dans les cas où toutes les conditions i) à vi) énoncées au paragraphe 19.22 s'appliquent) :

- a) établir une première opinion écrite telle qu'elle est définie au paragraphe 17.02, qui devra prendre en considération le contenu de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale; et
- b) le notifier par écrit au déposant et lui fixer un délai de réponse tel qu'il est défini à la règle 66.2.d).

Rapport d'examen préliminaire international

17.08 Dans l'hypothèse où un examen préliminaire international est demandé, un rapport d'examen préliminaire international (intitulé "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)") est rédigé à la fin du processus d'examen et prend en considération les modifications ou les observations présentées par le déposant au cours de ce processus.

Contenu de l'opinion ou du rapport

Exposé du contenu

Règles 43bis, 66.1bis, 66.2.a), 70.2.c) et d)

17.09 Toute opinion écrite devra généralement couvrir tous les éléments mentionnés à la règle 66.2. Il peut s'agir :

- i) d'irrégularités selon l'article 34.4) (objet d'une demande pour lequel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à l'examen ou bien impossibilité d'émettre une opinion valable sur la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle en raison d'un manque de clarté ou parce que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description),
- ii) du non-respect apparent des critères de nouveauté, d'activité inventive ou de possibilité d'application industrielle,
- iii) d'irrégularités quant à la forme ou quant au fond dans la demande internationale constatées par cette administration (comme le non-respect d'une ou de plusieurs des conditions fixées dans les règles 5 à 11),
- iv) de modifications qui semblent aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée ou qui ne sont pas conformes à la

règle 46.5.b)iii) ou à la règle 66.8.a) (voir le paragraphe 17.23) (ne s'applique que pour les procédures de l'administration chargée de l'examen préliminaire international),

v) d'un manque apparent de clarté des revendications, de la description ou des dessins ou d'une absence de fondement des revendications sur la description qui exigerait que des observations soient faites à ce sujet dans le rapport d'examen préliminaire international au cas où celui-ci serait établi à partir de la demande internationale sans autre modification, pour autant que ce manque apparent ou cette absence ait été relevé par ladite administration,

vi) du fait qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi, et

vii) du fait de ne pas disposer du listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif.

Formulaire de l'opinion ou du rapport

17.10 Les opinions écrites sont établies dans une présentation standard à l'aide du formulaire PCT/ISA/237 (pour une opinion de l'administration chargée de la recherche internationale) ou PCT/IPEA/408 (pour une opinion de l'administration chargée de l'examen préliminaire international). Les rapports d'examen préliminaire international (intitulés "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)") sont établis au moyen du formulaire PCT/IPEA/409. A l'exception de la première page qui contient généralement des indications bibliographiques et toute notification éventuelle des mesures que le déposant peut être invité à prendre, ces formulaires se présentent de la même manière et contiennent ceux des éléments suivants qui sont appropriés à la demande internationale donnée :

- i) base de l'opinion ou du rapport;
- ii) priorité;
- iii) absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle;
- iv) absence d'unité de l'invention;
- v) déclaration motivée selon la règle 66.2.a)ii) ou l'article 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration;
- vi) certains documents cités;
- vii) irrégularités dans la demande internationale;
- viii) observations relatives à la demande internationale.

Les feuilles qui n'ont pas été remplies (feuilles vierges) ne doivent pas figurer dans l'opinion ou le rapport et ne doivent pas être incluses dans le nombre total de feuilles indiqué au point 2 de la feuille de couverture.

Indications

Instruction administrative 109

17.11 Les indications suivantes (dans la mesure où elles figurent sur la première page du formulaire) sont d'abord fournies conformément aux règles 43bis.1.b), 70.3, 70.4 et 70.5 dans l'opinion écrite et le rapport d'examen préliminaire international :

- i) le numéro de la demande internationale;
- ii) le nom du déposant;
- iii) le nom de l'administration internationale;
- iv) la date de dépôt international;

- v) le classement de l'objet au moins selon la classification internationale des brevets (CIB);
- vi) la date de priorité revendiquée;
- vii) la référence du dossier du déposant ou de son mandataire (composée de lettres ou de chiffres, avec au maximum vingt-cinq caractères).

Instruction administrative 504

17.12 Le classement de l'objet visé au point v) ci-dessus reprend le classement indiqué par l'administration chargée de la recherche internationale selon la règle 43.3 si l'examineur est d'accord sur ce classement; si l'examineur n'est pas d'accord, il indique le classement qui lui paraît exact (voir le Chapitre 7).

Cadre n° I : base de l'opinion écrite

Règle 66.2.a)iv), 70.2.a), c)

17.13 L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale étant rédigée en même temps que le rapport de recherche internationale, elle est toujours établie sur la base de la demande telle qu'elle a été déposée, ou d'une traduction de celle-ci, des listages des séquences pouvant être fournis ultérieurement aux fins de la recherche internationale (voir les paragraphes 17.15 et 17.21). (Voir les paragraphes 17.16 et 17.16A pour une définition des "feuilles initialement déposées"). Cependant, toute opinion écrite rédigée après des rectifications (dans le cadre de la procédure auprès de l'administration chargée de la recherche internationale et de la procédure auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international) ou bien des modifications ou des rectifications (dans le cadre de la procédure auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international) devra prendre celles-ci en considération et indiquer les feuilles de remplacement correspondantes qu'elle contient.

17.14 Une modification ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention dans la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée (voir le Chapitre 20).

– *Considérations linguistiques*

Règles 23.1.b), 48.3.b), 55.2, 55.3

17.15 S'agissant de la langue, il n'est pas nécessaire de compléter le point 1 du cadre n° I si tous les éléments de la demande (feuilles initialement déposées et, le cas échéant, feuilles modifiées) ont été mis à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée. Dans le cas contraire, il convient de vérifier la présence d'une mention appropriée indiquant que ces éléments ont été mis à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale ou lui ont été remis dans la langue qui est :

- i) la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1.b));
- ii) la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3.b)); ou
- iii) la langue de la traduction remise aux fins de l'examen préliminaire international (selon les règles 55.2 ou 55.3).

Pour de plus amples commentaires au sujet de la langue, se reporter au Chapitre 18.

– *Feuilles réputées faire partie de la demande telle qu'elle a été initialement déposée*

17.16 Les pages ou les feuilles de remplacement, déposées en réponse à une invitation de l'office récepteur à corriger des irrégularités dans la demande internationale, sont réputées faire partie de celle-ci "telle qu'elle a été initialement déposée". Si le déposant répond à l'invitation à corriger des irrégularités en remplaçant des feuilles de la demande, ces dernières portent la mention distinctive "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)". De même, les pages ou les feuilles de remplacement destinées à la rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91 sont réputées faire partie de la demande internationale "telle

qu'elle a été initialement déposée". Ces feuilles portent la mention distinctive "FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91.1)".

17.16A La demande peut également contenir les feuilles remises par le déposant après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) ont été remplies et acceptées par l'office récepteur à la suite d'une modification de la date du dépôt international, ou les feuilles acceptées par l'office en vertu de la règle 20.6.b) et portant la mention "INCORPORÉ PAR RENVOI (règle 20.6)". Ces feuilles sont également supposées faire partie de la demande internationale "telle qu'elle a été déposée initialement". Toutefois, dans le cas où ces feuilles sont notifiées à l'administration chargée de la recherche internationale après qu'elle a commencé à établir le rapport de recherche internationale, cette administration peut inviter le déposant à payer des taxes additionnelles afin qu'elles puissent être prises en considération aux fins de la recherche internationale (voir les paragraphes 15.11 à 15.11C). Par conséquent, si le déposant ne paie pas les taxes additionnelles dans le délai prévu, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale se fondera sur la demande internationale sans qu'il soit tenu compte de ces feuilles. Une indication correspondante figurera alors au point 5 "Commentaires complémentaires" du cadre n° I de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale.

17.16B La demande peut également contenir les feuilles portant la mention "INDUMENT DÉPOSÉ (RÈGLE 20.5bis)". Normalement, ces feuilles ne doivent pas être prises en considération pour l'examen, sauf dans le cas décrit ci-dessus (voir également le paragraphe 15.11).

– *Examen sur la base d'une demande internationale modifiée*

17.17 Lorsqu'une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou un rapport d'examen préliminaire international est fondé sur la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée ou remise, on le signale en cochant la première case au point 2 du cadre n° I du formulaire correspondant. Lorsque des modifications ont été déposées, le rapport indique la version de chaque page sur laquelle l'opinion ou le rapport est fondé.

17.18 Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19 par le déposant, elles doivent être mentionnées au point 2 du cadre n° I, sous la forme "revendications : n^{os} telles que modifiées en vertu de l'article 19". Il convient de noter que seules les revendications peuvent être modifiées en vertu de l'article 19. Ces feuilles portent généralement la mention distinctive "FEUILLE MODIFIÉE (ARTICLE 19)".

17.19 Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 34 par le déposant, celles-ci doivent également être mentionnées au point 2 du cadre n° I, sous la forme "revendications : n^{os} reçues par la présente administration le".

Règle 70.16; Instruction administrative 602

17.20 Les dates figurant sur les modifications en vertu de l'article 34 doivent être libellées sous la forme "reçu le". Les modifications ultérieurement remplacées ne sont normalement pas incluses. Toutefois, si une première feuille de remplacement est acceptable et qu'une deuxième feuille de remplacement de la feuille comportant le même numéro contient un objet qui s'étend au-delà de l'exposé initial figurant dans la demande telle que déposée, la deuxième feuille de remplacement remplace ultérieurement la première feuille de remplacement, mais la première feuille de remplacement et la deuxième feuille de remplacement sont toutes deux jointes au rapport d'examen préliminaire international avec les lettres d'accompagnement comme le prévoit la règle 70.16.a). Dans ce cas, les feuilles de remplacement ultérieurement remplacées portent l'annotation "FEUILLE DE REMPLACEMENT ULTÉRIEUREMENT REMPLACÉE (RÈGLE 70.16.b))" en plus des annotations indiquant la date de réception comme feuille de modification. Lorsque les annexes du rapport d'examen préliminaire international contiennent à la fois des modifications finales, qui sont réputées contenir un objet qui s'étend au-delà de l'exposé initial de l'invention ou qui ne sont pas accompagnées d'une lettre indiquant la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été déposée, et des modifications antérieures,

qui font partie de la base du rapport, ce fait est consigné dans la case correspondante au point 3.a de la feuille de couverture du formulaire PCT/IPEA/409.

– *Listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés*

17.21 S'agissant du listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, une ou plusieurs des indications suivantes doivent être données concernant le listage des séquences sur lesquels l'examen est fondé, soit au point 3 du cadre n° I (pour l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale), soit au point 1 du cadre supplémentaire relatif aux listages des séquences (dans les opinions écrites de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le rapport d'examen préliminaire international). Il faut notamment indiquer si l'opinion a été établie sur la base d'un listage des séquences :

- a) faisant partie de la demande internationale telle que déposée (sous forme d'un fichier texte selon la norme de l'annexe C/ST.25, sur papier ou sous forme d'un fichier image);
- b) remis avec la demande internationale en vertu de la règle 13ter.1.a), exclusivement aux fins de la recherche internationale, sous forme d'un fichier texte selon la norme de l'annexe C/ST.25;
- c) remis postérieurement à la date de dépôt international, exclusivement aux fins de la recherche internationale ou de l'examen (sous forme d'un fichier texte selon la norme de l'annexe C/ST.25, sur papier ou sous forme d'un fichier image); et (dans le cas de l'examen préliminaire international)
- d) remis à la présente administration sous forme d'une modification, en vertu de l'article 34 (sous forme d'un fichier texte selon la norme de l'annexe C/ST.25, sur papier ou sous forme d'un fichier image).

Lorsque plus d'une version ou copie d'un listage des séquences a été déposée, la case prévue soit au point 4 du cadre n° I (pour l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale), soit au point 2 du cadre supplémentaire concernant les listages des séquences (pour l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le rapport d'examen préliminaire international) sert à indiquer si les déclarations exigées ont été incluses, que les informations contenues dans les exemplaires ultérieurs ou supplémentaires sont identiques à celles figurant dans la demande telle que déposée ou ne s'étendent pas au-delà de la demande telle que déposée. Pour de plus amples commentaires au sujet des listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, se reporter au Chapitre 18.

– *Modifications entraînant des décalages de numérotation*

17.22 Lorsque des modifications en vertu de l'article 19 ou 34 ont été effectuées et entraînent une rupture ou des décalages dans la séquence de numérotation des pages de la description, des numéros des revendications ou des feuilles des dessins, le détail en est donné au point 3 du cadre n° I de l'opinion écrite ou du rapport.

– *Modifications s'étendant au-delà de l'exposé initial de l'invention*

Règle 70.2.c)

17.23 Lorsqu'il a été effectué des modifications qui s'étendent au-delà de l'exposé initial de la demande telle qu'elle a été déposée, l'examineur énumère ladite ou lesdites feuilles modifiées au point 4 du cadre n° I de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou du rapport d'examen préliminaire international. Les modifications particulières sont énumérées sur une feuille du cadre supplémentaire où les raisons en sont exposées succinctement. Ces modifications sont jointes sous forme d'annexes au rapport d'examen préliminaire international, en plus de toutes les feuilles modifiées qui font partie de la base du rapport. (Voir également le paragraphe 17.20).

17.24 Se reporter au paragraphe 20.11 pour de plus amples commentaires au sujet des articles 19 et 34.

– *Recherches complémentaires*

Règle 70.2.f)

17.25 Concernant les recherches complémentaires, la mention appropriée doit figurer sous le point 6 du cadre n° I du rapport et préciser si une recherche complémentaire a été effectuée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette dernière a effectué une recherche complémentaire, l'examinateur précise également la date à laquelle celle-ci a été effectuée et si des documents supplémentaires pertinents ont été découverts au cours de la recherche complémentaire.

Modifications non accompagnées d'une lettre indiquant la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été déposée

Règle 70.2.c-bis)

17.26 Lorsque des modifications ont été apportées mais que la ou les feuilles de remplacement n'étaient pas accompagnées d'une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu'elle a été déposée et que le rapport est établi comme si la modification n'avait pas été faite, l'examinateur indique quelles sont les feuilles modifiées au point 4 du cadre n° I de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou du rapport d'examen préliminaire international. Ces modifications sont jointes en annexe au rapport d'examen préliminaire international, en de plus toute feuille modifiée servant de base à l'établissement du rapport. (Voir également le paragraphe 17.20).

Règle 70.2.e); Instruction administrative 607

17.27 Si la rectification d'une erreur évidente est prise en considération en vertu de la règle 66.1, le rapport doit l'indiquer au point 5 du cadre n° I de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou du rapport d'examen préliminaire international. Si la rectification d'une erreur évidente n'est pas prise en considération en vertu de la règle 66.4*bis*, le rapport doit, dans la mesure du possible, l'indiquer au point 5 du cadre n° I de l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou du rapport d'examen préliminaire international, faute de quoi l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie ce fait au Bureau international et ce dernier procède de la manière prévue dans les instructions administratives.

Cadre n° II : Priorité

17.28 Cette partie de l'opinion ou du rapport n'est pas pertinente si la demande internationale ne revendique pas de priorité. En outre, lorsqu'une priorité est revendiquée, mais que les citations contenues dans le rapport de recherche internationale ont toutes été publiées avant la date de priorité la plus ancienne, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité de la revendication de priorité (voir le Chapitre 6). Dans les deux cas, ce cadre ne devrait en principe pas être inclus dans l'opinion ou le rapport.

17.29 Lorsqu'une ou plusieurs citations contenues dans le rapport de recherche internationale ont été publiées après la date de priorité la plus ancienne, la validité de cette dernière doit faire l'objet d'une vérification (voir le paragraphe 6.03 pour les conditions de forme et le paragraphe 6.05 pour les conditions de fond).

a) Lorsque le document de priorité figure dans les archives de l'administration internationale, il devra être consulté dans ces archives.

b) Si une copie du document de priorité (ou une traduction requise) n'est pas disponible avant l'élaboration de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale parce qu'elle n'a pas encore été remise par le déposant, et si la demande antérieure n'a pas été déposée auprès de cette administration en sa qualité d'office national et que le document de priorité n'est pas accessible à cette administration auprès d'une

bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale peut être établie comme si la priorité avait été valablement revendiquée, et ce fait est consigné au point 1 du cadre n° II.

c) Lorsque le document de priorité est remis par le déposant conformément à la règle 17.1 après l'élaboration du rapport de recherche et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, toute opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le rapport d'examen préliminaire international doivent réexaminer la validité de la revendication de priorité.

Règle 66.7; Instruction administrative 42.1

d) Lorsque le document de priorité est un document étranger et qu'il n'est pas déjà dans le dossier, l'administration internationale peut demander une copie de ce document au Bureau international et, s'il y a lieu, une traduction au déposant. Dans l'intervalle, si les résultats de l'examen exigent l'établissement d'une opinion, cette dernière sera établie sans attendre la réception du document de priorité ou de la traduction (voir l'alinéa b) ci-dessus dans le cas d'une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale). Un commentaire approprié sera formulé sous la rubrique "observations complémentaires, le cas échéant : " dans le cadre n° II de l'opinion écrite. Si une telle copie du document de priorité ou la traduction n'est pas disponible parce que le déposant ne s'est pas conformé à la règle 17.1 dans le délai fixé, et si le document de priorité n'est pas accessible à cette administration auprès d'une bibliothèque numérique conformément aux instructions administratives, toute opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le rapport d'examen préliminaire international peuvent être établis comme si la priorité n'avait pas été revendiquée, et ce fait est consigné dans le rapport.

Règle 64.1

17.30 Lorsque le droit de priorité n'est pas valable, il convient de compléter le point 2 du cadre n° II de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international.

17.31 Les "observations complémentaires" figurant au point 3 du cadre n° II ont trait à des considérations de priorité uniquement et non à des considérations de clarté, de fondement sur la description, d'irrégularités ou à toute autre considération relevant du cadre n° VIII. Ces observations peuvent inclure les raisons pour lesquelles une revendication de priorité a été considérée comme n'étant pas valable ou une indication selon laquelle la revendication de priorité a été vérifiée et considérée comme étant valable.

Cadre n° III : absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle

Article 17.2)a)i); Règles 43bis.1, 67

17.32 Cette partie de l'opinion ou du rapport explique pourquoi une opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle n'a pas pu être établie pour tout ou partie de l'objet de la demande internationale. Par exemple, les règles 43bis.1.b) et 67.1 stipulent qu'aucune administration internationale ne sera tenue de pratiquer l'examen concernant certains objets d'une demande internationale, tels que des théories mathématiques, des variétés végétales ou animales et des méthodes de traitement du corps humain ou animal. Les accords entre le Bureau international et les administrations chargées de l'examen préliminaire international apportent des précisions supplémentaires sur ce point en retirant de l'exclusion tout objet qui est examiné selon les procédures nationales applicables de délivrance des brevets. Voir le paragraphe 17.61 et le Chapitre 9 pour des précisions concernant l'objet exclu. Les deux premières cases du cadre n° III servent à indiquer dans quelle mesure aucune opinion n'a pu être formulée. Dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, les raisons pour lesquelles une opinion n'a pas pu être établie sont généralement identiques aux raisons pour lesquelles une recherche internationale n'a pas pu être menée et peuvent, par exemple, être indiquées par renvoi à l'explication complète figurant dans le rapport de recherche internationale (voir le paragraphe 16.28) ou dans la déclaration visée à l'article 17.2)a) (voir le paragraphe 9.40).

– *Objet exclu en vertu de la règle 67.1*

17.33 Lorsque tout ou partie des revendications ne font pas l'objet d'un examen quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle, au motif qu'elles se rapportent à un objet exclu, cette observation est mentionnée dans la troisième case du cadre n° III de l'opinion écrite ou du rapport d'examen.

– *Clarté ou fondement*

Règle 66.2.a)

17.34 Lorsque la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne peut être formée au sujet de la nouveauté, de l'activité inventive ou de la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée, l'examen pourra se limiter aux revendications, ou aux parties de ces revendications, qui sont suffisamment claires et fondées sur la description pour permettre l'établissement d'une opinion ou d'un rapport. Lorsqu'aucune opinion ne peut être établie sur la base d'une revendication, l'examineur coche la case appropriée dans le cadre n° III (la quatrième ou la cinquième case) et formule des observations sur l'absence de clarté ou de fondement afin d'expliquer la limitation de l'examen.

17.35 Les questions de clarté et de fondement des revendications sur la description doivent, le cas échéant, être soulevées indépendamment des considérations de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle, dans le cadre n° VIII de l'opinion ou du rapport (voir le Chapitre 5 et le paragraphe 17.51).

– *Aucune recherche internationale effectuée pour tout ou partie des revendications*

Article 33.6)

17.36 Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas établi de rapport de recherche internationale et a émis à la place une déclaration en vertu de l'article 17 (concernant les objets exclus, la clarté, l'absence d'unité, etc.), les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de la possibilité d'application industrielle ne peuvent être abordées puisqu'il n'existe aucun document à étudier au titre de l'article 33.6), et ce fait est consigné dans la sixième case du cadre n° III. (Il convient de noter que cela s'applique même lorsque les modifications apportées en vertu de l'article 34 ont permis de résoudre les observations présentées au titre de l'article 34.4)a)ii)).

– *Listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés*

Annexe C des instructions administratives

17.37 Le défaut de fourniture du listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, ou bien le non-respect des normes prévues à cet égard dans les instructions administratives, peut empêcher la réalisation d'un examen préliminaire significatif. Se reporter au Chapitre 15 (recherche) et au Chapitre 18 (examen) pour les commentaires relatifs aux listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés. L'administration devra, dans la mesure du possible, effectuer une recherche ou un examen préliminaire significatifs, mais si tout ou partie des revendications ne peuvent faire l'objet d'un examen, les raisons en sont indiquées dans les dernières cases du cadre n° III, et des précisions peuvent être fournies, le cas échéant, dans le cadre supplémentaire.

Cadre n° IV : absence d'unité de l'invention

17.38 Qu'une invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire PCT/ISA/206 lors de la recherche internationale) ou une invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles (formulaire PCT/IPEA/405 lors de l'examen préliminaire international) ait été envoyée (voir les paragraphes 17.62 et 17.66 et le Chapitre 10), en l'absence d'unité de l'invention, cette observation doit figurer dans la première opinion écrite et, s'il y a toujours lieu, dans les opinions ultérieures et le rapport.

17.39 Si le déposant a acquitté des taxes additionnelles auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou bien a limité les revendications auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international après avoir été invité à le faire, ou s'il a omis d'acquitter ces taxes ou de limiter les revendications après avoir été invité à le faire (voir les paragraphes 10.74 à 10.82), l'opinion ou le rapport l'indique également. Il est possible de faire figurer les indications suivantes (dont certaines ne s'appliquent pas à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) :

- i) les revendications ont été limitées auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international;
- ii) des taxes additionnelles ont été acquittées sans qu'il soit émis de réserve;
- iii) le déposant a acquitté des taxes additionnelles en émettant une réserve et, le cas échéant, la taxe de réserve a été acquittée;
- iv) le déposant a acquitté des taxes additionnelles en émettant une réserve, mais la taxe de réserve applicable n'a pas été acquittée;
- v) le déposant n'a ni limité ses revendications ni acquitté de taxes additionnelles;
- vi) l'examineur estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention mais a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

17.40 En outre, le dernier point du cadre n° IV indique pour quelles parties de la demande internationale l'opinion ou le rapport a été établi, compte tenu des conclusions sur l'unité et de toutes limitations qui ont été effectuées ou de toutes taxes additionnelles qui peuvent avoir été acquittées.

– *Taxes additionnelles acquittées sous réserve*

Règle 68.3.c); Instruction administrative 603

17.41 Lorsque les taxes additionnelles sont acquittées sous réserve au titre du chapitre II, le texte de la réserve, ainsi que la décision y afférente, sont joints au rapport d'examen préliminaire international si le déposant l'a demandé (voir le paragraphe 10.80). Lorsque les taxes additionnelles sont acquittées sous réserve au titre du chapitre I, voir les paragraphes 10.68 et 10.70.

Cadre n° V : déclaration motivée selon la règle 66.2.a)ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

Article 35.2); Règles 43.5.b), 66.2.a)ii), 70.6.a), b), 70.7.b), 70.8; Instructions administratives 503,
611

17.42 Une déclaration indiquant si les revendications semblent satisfaire aux critères de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) et de possibilité d'application industrielle (voir le paragraphe 19.02) est faite au point 1 du cadre n° V. L'examineur fait cette déclaration pour chaque revendication qui doit être examinée, en répondant par "OUI" ou par "NON" ou par leurs équivalents dans la langue du rapport (dans une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'examineur peut mentionner uniquement celles qui ne semblent pas satisfaire à ces critères). Chaque déclaration de ce type doit être accompagnée, le cas échéant, des citations, explications et observations pertinentes (voir le paragraphe 17.09) sous le point 2 du cadre n° V. Une déclaration doit être faite pour les trois critères. Si une déclaration négative est faite concernant l'absence de possibilité d'application industrielle, des déclarations devront tout de même être faites, dans la mesure du possible, quant à la nouveauté et à l'activité inventive. L'examineur devra toujours citer les documents qui lui paraissent étayer une déclaration négative relative à tel ou tel objet revendiqué. La citation de ces documents doit être conforme à la norme ST.14 de l'OMPI.

Règles 43.5.e), 70.7.b); Instruction administrative 604

17.43 Les explications doivent indiquer clairement, en se référant aux documents cités, les raisons qui conduisent à conclure qu'il est ou n'est pas satisfait à tel ou tel des critères considérés. Si les documents cités ne contiennent que certains passages pertinents ou particulièrement pertinents, l'examineur devra signaler ces passages, en indiquant par exemple la page, la colonne ou les lignes qui les contiennent. Lorsque le document de brevets est rédigé dans une autre langue que l'anglais, l'examineur doit, de préférence, indiquer également la partie ou le passage correspondant de cet autre membre de la famille de brevets en anglais si un tel membre est disponible.

17.44 D'autres directives relatives aux critères de nouveauté, d'activité inventive et de possibilité d'application industrielle sont données respectivement aux Chapitre 12, Chapitre 13 et Chapitre 14.

Cadre n° VI : certains documents cités

17.45 L'examineur mentionne également en tant que tels toute demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en vertu de la règle 64.3 et, pour chaque demande publiée ou brevet ainsi mentionnés,

- i) indique leur date de publication;
- ii) indique leur date de dépôt et leur date de publication revendiquée (le cas échéant).

Règle 70.7.b), 70.9; Instruction administrative 507.a)

17.46 Si l'examineur a découvert ou si le rapport de recherche internationale a cité un document pertinent qui se réfère à une divulgation non écrite et que ce document n'a été publié qu'à la date ou après la date pertinente de la demande internationale, l'examineur indique dans l'opinion écrite ou dans le rapport d'examen préliminaire international :

- i) la nature de la divulgation non écrite;
- ii) la date à laquelle la divulgation publique non écrite a eu lieu;
- iii) la date à laquelle ce document a été rendu accessible au public.

Règle 70.7.b), 70.10; Instruction administrative 507.b)

Règle 70.2.b)

17.47 Le rapport pourra aussi indiquer que, de l'avis de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, la date de priorité de la demande ainsi publiée ou du brevet n'est pas valable.

Règle 70.7.b)

17.48 L'examineur pourra trouver, dans les instructions administratives 507.c), d) et e) (telles qu'elles figurent, aux fins du rapport de recherche internationale, aux paragraphes 16.69, 16.71 et 16.72), des détails sur la façon d'indiquer d'autres catégories particulières de documents qui peuvent être cités dans l'opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international ainsi que sur la façon d'indiquer les revendications auxquelles se rapportent les documents cités dans ce rapport.

Cadre n° VII : irrégularités dans la demande internationale

Règle 70.12

17.49 Si, à son avis, une demande internationale comporte des irrégularités quant à la forme ou quant au fond (par exemple en cas de non-respect d'une ou plusieurs exigences visées aux règles 5 à 11), l'examineur l'indique dans le cadre n° VII de l'opinion écrite ou du rapport d'examen et motive son opinion (voir aussi les paragraphes 17.09, 17.13 et 17.14).

Cadre n° VIII : observations relatives à la demande internationale

Règle 70.12

17.50 Si, à son avis, des observations doivent être formulées sur des questions significatives et pertinentes relatives à la clarté des revendications, de la description et des

dessins, et sur la question de savoir si les revendications sont entièrement fondées sur la description, celles-ci doivent être consignées à cet effet dans le cadre n° VIII de l'opinion écrite ou du rapport d'examen. Dans ce cas, l'examineur recense les numéros des revendications concernées et indique les raisons de l'absence de clarté ou de fondement des revendications. En décidant de formuler ou non des observations sur ces questions, l'examineur doit dûment tenir compte de l'importance et de la pertinence des observations pour tout traitement ultérieur de la demande au cours de la phase nationale de la procédure devant les offices désignés ou élus. Plus précisément, l'examineur doit prendre en considération d'autres modifications qu'il peut être nécessaire d'apporter aux revendications, par exemple, en réponse à une déclaration négative concernant la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle. Des observations portant sur les questions de clarté et de fondement des revendications ne doivent donc pas être formulées lorsqu'il est très probable que des modifications devront être apportées en réponse à d'autres objections susceptibles d'être soulevées au cours de la phase nationale et que ces modifications apporteront aussi une réponse aux questions relatives à la clarté et au fondement des revendications. Par ailleurs, lorsqu'une opinion ou un rapport contient une déclaration positive concernant la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle à l'égard de toutes les revendications, l'opinion ou le rapport doit soulever toutes les questions significatives et pertinentes relatives à la clarté et au fondement des revendications. (Voir aussi les paragraphes 5.31 à 5.58 et 17.09).

– *Rédaction définitive du rapport*

Règles 70.3, 70.4, 70.14; Instruction administrative 612

17.51 Lors de la rédaction définitive du rapport d'examen préliminaire international, l'administration indique la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international a été présentée, la date à laquelle le rapport a été établi et le nom et l'adresse de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Ces derniers éléments peuvent être fournis soit avec les autres indications, soit lorsque le rapport est rempli. Toute opinion écrite et tout rapport d'examen préliminaire international indiquent le nom d'un fonctionnaire autorisé et de l'administration internationale qui sont responsables de cette opinion ou de ce rapport.

– *Langue de l'opinion écrite et du rapport d'examen préliminaire international*

Règles 48.3.a), b), 70.17

17.52 L'opinion écrite et le rapport d'examen préliminaire international avec ses annexes éventuelles sont établis dans la langue de publication ou, si la recherche internationale ou l'examen préliminaire international sont effectués sur la base d'une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction. Une demande internationale déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe est publiée dans cette langue; une demande internationale déposée dans une autre langue est publiée dans la langue dans laquelle elle a été traduite, c'est-à-dire dans l'une des langues ci-dessus.

– *Forme des objections*

Règle 66.2.b)

17.53 Pour chaque motif d'objection, la première opinion écrite (en général celle de l'administration chargée de la recherche internationale) doit indiquer quelle partie de la demande internationale présente des irrégularités et à quelle exigence du PCT il n'est pas satisfait, soit en se référant à des articles ou règles précis du PCT, soit en donnant d'autres explications claires; l'opinion doit aussi donner les raisons de toute objection.

17.54 Si l'état de la technique cité est tel qu'il fait apparaître une absence de nouveauté ou d'activité inventive dans la ou les revendications principales et s'il y a par conséquent absence d'unité de l'invention entre des revendications dépendantes, si le délai est suffisant, le déposant peut en être informé par l'administration chargée de la recherche internationale et invité à payer des taxes de recherche additionnelles (voir également le paragraphe 10.60 et suivants) avant l'établissement du rapport de recherche internationale et de la première

opinion écrite. Ultérieurement, si une demande d'examen préliminaire international est présentée et si, de l'avis de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, la réponse éventuelle du déposant (voir le paragraphe 19.26) ne résout pas l'objection d'absence d'unité de l'invention, l'administration suit la procédure décrite aux paragraphes 10.74 à 10.82.

– *S'assurer que le rapport est d'une utilité maximale pour les étapes ultérieures*

17.55 Les questions de fond doivent normalement être abordées en premier dans l'opinion écrite. Celle-ci doit être rédigée de manière à faciliter l'examen préliminaire international ultérieur de la demande internationale si celle-ci est modifiée et, en particulier, de manière à éviter la relecture complète au cas où l'examineur souhaiterait émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles au cours de l'examen préliminaire international (voir les paragraphes 19.26 à 19.29). Sans avoir l'obligation de le faire, l'examineur devrait essayer d'indiquer au déposant les modifications qui éviteraient une appréciation négative dans le rapport d'examen préliminaire international si une demande d'examen préliminaire international est présentée. Dans le cas de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, le rapport doit être établi de manière à faciliter son usage par les offices désignés au cas où son contenu serait publié sous forme d'un "rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)" (voir le paragraphe 2.18).

Clauses normalisées

17.55A Une série de clauses normalisées a été établie pour faciliter la préparation de l'opinion ou du rapport. Les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international sont encouragées à recommander l'utilisation de ces clauses à leurs examinateurs dans les cas où elles sont appropriées. Cependant, l'examineur est toujours libre d'apporter les modifications nécessaires ou d'utiliser un autre texte, notamment lorsqu'il estime que cela correspond mieux au contexte ou exprime une opinion plus efficacement. Les clauses ont été établies en anglais et dans les langues des administrations internationales ayant indiqué qu'elles recommanderaient l'utilisation de ces clauses à leurs examinateurs. Le Bureau international peut apporter des modifications aux clauses après consultation des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. Les modifications des traductions des clauses peuvent être adoptées après consultation entre le Bureau international et les administrations qui établissent les rapports dans la langue concernée.

Invitation à corriger ou à modifier

Règle 43bis.1.c)

17.56 L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale comporte une notification adressée au déposant pour l'informer que dans le cas où il demande un examen préliminaire international, il est invité à faire connaître ses observations à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à remédier aux éventuelles irrégularités quant à la forme ou à modifier d'une autre façon la description, les revendications ou les dessins avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour présenter sa demande d'examen (voir le paragraphe 22.14).

Règles 66.2.c), d)

17.57 Toute opinion écrite établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit indiquer le délai imparti au déposant pour sa réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il est normalement de deux mois à compter de la date de l'opinion écrite. Il ne peut en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Il ne doit en aucun cas être supérieur à trois mois à compter de la date de l'opinion écrite.

17.58 Lorsqu'une demande d'examen au titre du chapitre II est présentée, faute d'une réponse à l'invitation provenant de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou d'une opinion écrite effectivement établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le rapport d'examen préliminaire international pourra être établi avec une décision négative au sujet de certaines revendications.

Cas d'établissement d'une opinion écrite partielle ou de non-établissement d'une opinion écrite

17.59 Le libellé du paragraphe 17.09, selon lequel l'opinion écrite doit couvrir tous les éléments pertinents, ne fait que définir une règle générale. Il peut y avoir des cas dans lesquels l'administration n'est pas tenue de procéder à un examen préliminaire international couvrant la totalité de la demande internationale, ou bien dans lesquels il est plus judicieux de remettre certaines questions à plus tard. Il peut s'agir :

- i) du fait que seules les inventions qui ont fait l'objet d'une recherche doivent faire l'objet d'un examen préliminaire international (règle 66.1.e)) et en conséquence faire l'objet de l'opinion écrite;
- ii) de cas où la demande internationale porte sur un objet pour lequel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à un examen préliminaire international;
- iii) de cas où les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention;
- iv) de situations dans lesquelles une objection fondamentale se présente, par exemple s'il est évident que certaines revendications manquent de nouveauté et que les revendications devront être entièrement remaniées; ou encore
- v) du fait que lorsque l'opinion écrite est établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant peut avoir présenté des modifications importantes qui s'étendent au-delà de l'exposé de l'invention dans la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée.

Objet exclu

Article 34.4)b); Règle 66.2.a)i)

17.60 Dans le cas où l'examineur constate que la demande internationale contient un objet visé par l'article 34.4)a)i) (c'est-à-dire un objet à l'égard duquel l'administration internationale n'est pas tenue, selon la règle 67 et la règle 43bis.1.b), de procéder à un examen) ou que toutes les revendications de cette demande ne satisfont pas aux dispositions de l'article 34.4)a)ii) (c'est-à-dire que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne peut être formée), il signale cette ou ces irrégularités dans sa première opinion écrite et n'examine pas, dans cette opinion, si l'invention revendiquée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. (Comme il a été dit au Chapitre 9, ces cas devraient être rares). Lorsqu'une telle irrégularité entache seulement quelques-unes des revendications, une approche similaire est adoptée à l'égard de ces revendications. Ces motifs de limitation de la portée de l'opinion sont étudiés en détail au paragraphe 9.17. Il convient de souligner que, même si la première opinion écrite est rédigée par l'administration chargée de la recherche internationale, conformément à la règle 43bis.1.b), les conditions qui sont prises en considération à cette fin sont celles qui s'appliqueraient à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Absence d'unité de l'invention

– *Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale*

17.61 L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doit être établie pour les inventions pour lesquelles le rapport de recherche internationale est établi.

17.62 Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation à payer les taxes additionnelles requises, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est établie sur la première invention revendiquée (invention principale) et sur les inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été acquittées. L'examinateur indique quelles inventions forment la base de l'opinion écrite.

– *Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou rapport d'examen préliminaire international*

17.63 Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a déjà adressé une invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche internationale, ou lorsqu'elle aurait pu adresser une invitation à acquitter des taxes de recherche additionnelles mais a choisi de ne pas le faire, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, le cas échéant, "inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles" (formulaire PCT/IPEA/405).

Article 34.3)c); Règle 68.4, 68.5

17.64 Si le déposant ne répond pas à l'invitation (soit qu'il n'acquitte pas les taxes additionnelles, soit qu'il ne limite pas du tout ou pas suffisamment les revendications), l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le rapport d'examen préliminaire international est établi sur les parties de la demande internationale se rapportant à ce qui semble être la première invention revendiquée (invention principale) et l'examinateur indique les faits pertinents dans ce rapport.

17.65 Les considérations et les procédures relatives à l'unité de l'invention, notamment le paiement des taxes additionnelles sous réserve, sont abordées plus en détail au Chapitre 10.

Résoudre d'abord les objections majeures

17.66 Au cas où des objections fondamentales se présentent, y compris celles qui ont été introduites par modification (s'applique uniquement à l'examen préliminaire international), il pourra être plus indiqué de résoudre ces objections avant de procéder à un examen détaillé; si, par exemple, les revendications ont besoin d'être remaniées, il peut être sans objet de soulever des objections quant à la clarté de certaines revendications dépendantes ou quant à un passage de la description qui peut nécessiter une modification ou qui devrait même être supprimé en conséquence. Toutefois, si d'autres objections majeures s'imposent, elles doivent être résolues. L'examinateur devra, au moment de l'établissement de la première opinion écrite, chercher à faire preuve d'une efficacité maximale en s'efforçant surtout de fournir un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) utile, si le déposant ne demande pas l'examen préliminaire international, et de faire aboutir les procédures sans retard excessif afin de respecter le délai imparti si l'examen préliminaire international est demandé (voir les paragraphes 19.07 et 19.10).

Autres considérations

Citation de certains documents dans le rapport de recherche internationale

17.67 Le rapport de recherche internationale peut citer un document qui n'est pas rédigé dans une langue de travail de l'administration chargée de la recherche internationale parce que l'examinateur chargé de la recherche sait ou a de fortes raisons de penser (par exemple au vu des dessins, d'un abrégé, d'un brevet correspondant établi dans une langue qu'il connaît ou d'une traduction établie par quelqu'un d'autre qui connaît la langue du document) que ce document est pertinent. Lorsque l'examinateur a l'intention de fournir plusieurs opinions écrites, en pareil cas, il pourra, dans sa première opinion écrite, citer le document en s'appuyant sur des éléments similaires; un abrégé ou un document correspondant rédigé dans une langue de travail de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, connue de l'examinateur, sera également cité. En revanche, si la réponse du déposant à la première opinion écrite conteste la pertinence du document et donne des raisons précises, l'examinateur étudiera si, à la lumière de ces raisons et des autres éléments relatifs à l'état

de la technique dont il a connaissance, il est justifié de poursuivre. Si cela lui paraît justifié, il pourra demander une traduction du document (ou simplement du passage pertinent si on peut facilement le repérer). Si l'examineur reste d'avis que le document est pertinent, il devra étudier s'il est nécessaire d'envoyer une copie de la traduction au déposant, soit avec une opinion écrite additionnelle, soit à l'occasion d'une communication officieuse avec lui.

Documents additionnels pris en considération dans certains cas

Article 33.6)

17.68 Bien qu'en principe l'examen préliminaire international soit fondé sur le rapport de recherche internationale (et tout rapport de recherche internationale supplémentaire disponible à l'administration chargée de l'examen préliminaire international), l'examineur ne devra pas s'interdire de chercher des documents pertinents dont il connaît personnellement ou a des raisons de soupçonner l'existence s'il peut les localiser dans un bref laps de temps à partir des éléments dont il dispose. Ces documents sont examinés au même titre que les documents cités dans le rapport de recherche internationale.

17.69 Si le Bureau international transmet une observation par un tiers à l'administration chargée de l'examen préliminaire international à temps pour qu'elle soit prise en compte lors de la rédaction du rapport d'examen préliminaire international, tout état de la technique mentionné dans cette observation devra être considéré de la même manière que s'il avait été mentionné dans le rapport de recherche internationale, sous réserve qu'une copie de l'état de la technique soit incluse ou que l'examineur puisse immédiatement y accéder. L'examineur n'est pas tenu de formuler des commentaires sur un document mentionné dans une observation par un tiers sauf s'il juge opportun de le citer. S'il le juge utile, l'examineur peut, dans le cadre n° V, indiquer que les observations formulées par les tiers aux dates indiquées ont été prises en compte lors de la préparation de l'opinion relative à la nouveauté et à l'activité inventive.

Incohérences entre la description et les revendications

17.70 Bien que toute incohérence grave entre les revendications et la description telles que déposées doive donner lieu à objection (voir les paragraphes 5.29 et 5.30), il ne faut pas perdre de vue le fait que les revendications peuvent aussi nécessiter d'importantes modifications. En pareil cas durant la procédure d'examen préliminaire international, l'examineur pourra inviter le déposant à modifier la description pour qu'elle soit en conformité avec la forme finale des revendications modifiées, même si cette forme finale peut ne pas encore être établie pour les revendications principales. Cette procédure peut aider l'examineur à accélérer la remise du rapport d'examen préliminaire international si une demande d'examen préliminaire international est présentée. Il faut toutefois aussi veiller à ne pas occasionner de frais ou d'ennuis inutiles au déposant en lui demandant de fournir une description modifiée s'il existe une quelconque probabilité selon laquelle les revendications devront être de nouveau modifiées.

Recommandation de modifications

17.71 L'examineur ne doit pas suggérer des modifications simplement parce qu'il pense qu'elles amélioreront la rédaction de la description ou des revendications. Il faut se garder de tout pédantisme; ce qui importe c'est que la signification de la description et des revendications soit claire. Sans avoir l'obligation de le faire, l'examineur devrait essayer d'indiquer au déposant les modifications qui éviteraient une décision négative dans le rapport d'examen préliminaire international si une demande d'examen préliminaire international est présentée. Il est à souligner qu'il n'entre pas dans les attributions de l'examineur d'inviter le déposant à modifier sa demande internationale de telle ou telle façon pour répondre à une objection, étant donné que la rédaction de cette demande incombe au déposant et que ce dernier doit être libre de la modifier comme il l'entend pour autant que la modification remédie à l'irrégularité et réponde par ailleurs aux exigences du PCT. Toutefois, il peut être parfois utile que l'examineur suggère, au moins de façon générale, une forme acceptable de modification; mais s'il le fait, il devra indiquer clairement que sa suggestion est simplement destinée à aider le déposant et que d'autres formes de modification seront aussi

prises en considération. La forme de la modification doit répondre aux dispositions de la règle 66.8.

Étude des réponses à l'opinion écrite

17.72 Si, à son avis, les points tels que : 1) la clarté des revendications, de la description et des dessins; 2) la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description; ou 3) la présence d'irrégularités quant à la forme ou quant au fond dans la demande internationale, n'ont pas été convenablement résolus par le déposant dans le délai prescrit pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, l'examineur peut indiquer dans le rapport les points non résolus en motivant son opinion.

17.73 Si le déposant présente des arguments en réponse à l'opinion écrite, l'examineur devra formuler des observations sur les arguments pertinents du déposant dans l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le rapport d'examen préliminaire international.

SIXIÈME PARTIE
L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL (À L'EXCLUSION DU RAPPORT
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL)

Chapitre 18
Procédure préliminaire à la réception de la demande
d'examen préliminaire international

Utilisation de télécopieurs, télégraphes, télécopieurs, etc.

Règle 92.1, 92.4.2.d), g), h)

18.01 L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut accepter de recevoir un document par télécopieur, télégraphe, télécopieur ou par tout autre moyen de communication aboutissant au dépôt d'un document imprimé ou écrit. Si elle exige l'original du document conformément à la règle 92.4.d), elle vérifie si cet original est remis en temps voulu sous une forme qui satisfait aux exigences de la règle 92.1.a), dans un délai de 14 jours à compter de la transmission du document. Si l'original du document est reçu en temps voulu ou n'est pas exigé, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que le document a été valablement remis à la date à laquelle il a été reçu par l'un des moyens susmentionnés. Si un document est considéré comme n'ayant pas été remis, l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie ce fait au déposant (formulaire PCT/IPEA/423).

Base de l'examen préliminaire international

18.02 Le cadre n° IV du formulaire de demande d'examen préliminaire international est divisé en deux parties. La première est consacrée à la déclaration concernant les modifications. La seconde sert à indiquer la langue dans laquelle l'examen préliminaire international sera effectué. Des informations détaillées sur ces deux parties sont données dans les paragraphes qui suivent.

Déclaration concernant les modifications

Règles 53.9, 60.1.f)

18.03 Des cases sont prévues, dans la première partie du cadre n° IV du formulaire de demande d'examen préliminaire international, pour que le déposant indique sur quelle base l'examen préliminaire international devrait commencer. Lorsqu'aucune des cases n'est cochée ou que le déposant a indiqué que l'examen préliminaire international devra commencer sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée initialement, le dossier est transmis à l'examineur dès que toutes les questions de forme (y compris toute traduction de la demande internationale ou des modifications qui peut être requise; voir à ce sujet les paragraphes 22.12 à 22.14) et de taxes sont réglées.

Article 34; Règles 60.1.g), 69.1.e); Instruction administrative 602.a)i) à iii), b)

18.04 Lorsque l'examen préliminaire international doit tenir compte de modifications effectuées en vertu de l'article 34, mais que le déposant n'a pas présenté ces modifications en même temps que la demande d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant (formulaire PCT/IPEA/431) à présenter les modifications dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation. Que les modifications soient présentées avec la demande ou ultérieurement, les indications prévues dans l'instruction administrative 602.a)i) à iii) et b) doivent leur être apposées avant que le dossier soit transmis à l'examineur.

Article 19; Règle 62.1; Instruction administrative 602

18.05 Lorsque le déposant a coché, dans le cadre n° IV de la demande d'examen préliminaire international, la case selon laquelle il doit être tenu compte des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et de toute déclaration les accompagnant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique, sur la dernière feuille de la demande d'examen préliminaire international, si une copie de ces modifications et de toute déclaration

les accompagnant a effectivement été remise avec la demande d'examen préliminaire international. Si aucune copie des modifications effectuées en vertu de l'article 19 n'a été remise avec la demande d'examen préliminaire international, la procédure d'examen ne démarre pas tant qu'une copie de ces modifications et de toute déclaration les accompagnant provenant du Bureau international n'a pas été reçue. Lorsque le Bureau international reçoit la demande d'examen préliminaire international, il transmet à bref délai à l'administration chargée de l'examen préliminaire international la copie des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et de toute déclaration qui les accompagne ainsi que la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b). L'administration chargée de l'examen préliminaire international inscrit sur la copie des modifications présentées avec la demande d'examen préliminaire international ou reçues ultérieurement les indications prévues dans l'instruction administrative 602.a)i) à iii) et b), après quoi le dossier est transmis à l'examineur. Si aucune modification en vertu de l'article 19 n'a été effectuée au moment où la demande d'examen préliminaire international est reçue par le Bureau international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international en est informée par le Bureau international. Une administration chargée de l'examen préliminaire international peut toutefois renoncer à recevoir par courrier la notification que des modifications en vertu de l'article 19 n'ont pas été reçues par le Bureau international (formulaire PCT/IB/337), et opter de recevoir cette notification sous une forme électronique.

Article 19; Règles 46.1, 53.9.b), 69.1.d)

18.06 Si le même office ou la même organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale en vertu de la règle 69.1.b), mais que la demande d'examen préliminaire international contient une déclaration selon laquelle le début de l'examen préliminaire international doit être différé conformément à la règle 53.9.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international attend de recevoir une copie des modifications effectuées en vertu de l'article 19 ou une déclaration du déposant selon laquelle celui-ci ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19 avant d'entreprendre l'examen préliminaire international. Si, à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (le délai visé à la règle 46.1 pour déposer des modifications en vertu de l'article 19), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'a reçu ni une copie des modifications ni une déclaration, l'examen commence sur la base des documents figurant dans le dossier.

18.06A Lorsque le déposant a coché, au point 4 du cadre n° IV de la demande d'examen préliminaire international, la case selon laquelle le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé jusqu'à l'expiration du délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international, sauf en cas d'application de la règle 69.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international attend l'expiration du délai avant d'entreprendre cet examen.

Langue aux fins de l'examen préliminaire international

Règle 55.2

18.07 La seconde partie du cadre n° IV du formulaire de demande d'examen préliminaire international comprend un espace (ligne pointillée) servant à indiquer la langue dans laquelle l'examen préliminaire international doit être effectué; elle comprend aussi des cases à cocher selon la langue choisie. Cette langue sera :

Règle 55.2.a)

i) la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée (cas le plus fréquent);

Règle 55.2.b)

ii) la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (lorsque la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée n'est pas une langue dans laquelle la recherche internationale sera effectuée);

Règles 48.3.b), 55.2.b)

iii) la langue de publication de la demande internationale (lorsque la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et la langue dans laquelle la recherche internationale a été effectuée ne sont pas des langues de publication); ou

Règle 55.2.a), a-bis), b)

iv) la langue d'une traduction remise aux fins de l'examen préliminaire international, sous réserve que cette langue soit une langue acceptée par l'administration et une langue de publication (lorsque ni la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale ni la langue de publication ne sont des langues acceptées aux fins de l'examen préliminaire international). Cette traduction doit contenir tout élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) fourni par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins fournie par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) considérée comme ayant figuré dans la demande internationale en vertu de la règle 20.6.b).

18.08 Lorsqu'aucune des cases n'est cochée, le dossier est transmis à l'examineur dès que la langue dans laquelle l'examen préliminaire international sera effectué a été établie (et lorsque toute traduction requise de la demande internationale ou des modifications a été remise) et dès que toutes les autres questions de forme et de taxes sont réglées.

Règle 55.2.c), 55.3.c), d)

18.09 Lorsque l'examen préliminaire international doit être effectué sur la base d'une traduction de la demande internationale ou des modifications mais que le déposant a omis de les soumettre avec la demande d'examen préliminaire international (y compris les traductions de tout élément manquant ou partie manquante de la demande déposée tardivement – voir le paragraphe 18.07.iv)), l'administration chargée de cet examen invite le déposant (formulaire PCT/IPEA/443) à soumettre les éléments manquants dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation. Il en va de même lorsqu'une lettre requise en vertu de la règle 66.8.a) ou de la règle 46.5.b) n'est pas fournie dans la langue de la traduction de la demande. Que les feuilles contenant la traduction ou les modifications soient présentées avec la demande ou postérieurement, les indications prévues dans l'instruction administrative 602.a)i) à iii) et b) doivent leur être apposées avant que le dossier soit transmis à l'examineur. Par ailleurs, lorsqu'une traduction déposée en vertu de la règle 55.2.a) ne remplit pas les conditions matérielles visées à la règle 11 dans la mesure nécessaire aux fins de l'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite également le déposant à fournir une version corrigée de cette traduction. Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation à fournir une traduction d'une modification, cette modification n'est pas prise en considération durant l'examen préliminaire international. Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation à fournir une lettre d'accompagnement, la modification ne doit pas être prise en considération durant l'examen préliminaire international.

Documents, etc., à fournir à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

18.10 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, l'examineur aura à sa disposition dans le dossier, en plus de la demande d'examen préliminaire international (voir le paragraphe 19.07), la description, les dessins, s'il y en a, les revendications telles que déposées initialement et l'abrégé tel que déposé initialement ou établi par l'administration chargée de la recherche internationale, ou, lorsque cela est nécessaire, leur traduction (voir le paragraphe 19.11); toutes les modifications proposées à ce jour; une notification qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas de modifications déposées en vertu de l'article 19, à moins que l'administration en

question ait renoncé à recevoir une telle notification; le rapport de recherche internationale accompagné des observations du déposant (s'il y a lieu) et des copies des documents cités; l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale; et, selon les circonstances, la requête et la correspondance relative aux formalités émanant de l'office récepteur, de l'administration chargée de la recherche internationale ou du Bureau international, les documents de priorité ainsi que toute traduction requise (voir les paragraphes 6.17 et 18.07).

18.11 Lorsqu'une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 55.2 et que l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international font partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale, l'examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1.b) à moins que le déposant ne remette une autre traduction aux fins de l'examen préliminaire international.

18.12 Si la recherche internationale a été effectuée par une administration qui ne fait pas partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les différentes pièces du dossier constituant la demande internationale seront fournies de la façon suivante à l'administration chargée de l'examen préliminaire international :

i) demande d'examen préliminaire international : par le déposant;

ii) requête, description, dessins (s'il y en a), revendications et listage des séquences déposés en vertu des dispositions de l'instruction administrative 801 (s'il y a lieu), tels que déposés initialement : par le Bureau international;

Article 31.6)a)

iii) rapport de recherche internationale ou déclaration en vertu de l'article 17.2)a), et opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 : par le Bureau international;

Règle 43bis

iv) lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée, ni la langue dans laquelle elle est publiée n'est acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international et une langue de publication : par le déposant (voir toutefois le paragraphe 18.11);

Règle 55.2

v) modifications et déclaration en vertu de l'article 19 (le cas échéant) : si le déposant a coché, dans le cadre n° IV de la demande d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/401), la case appropriée pour indiquer que les modifications en vertu de l'article 19 doivent être prises en considération, l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique, sur la dernière feuille de la demande d'examen, si une copie de ces modifications a effectivement été reçue avec ladite demande. Si aucune copie des modifications en vertu de l'article 19 n'a été reçue avec la demande d'examen, le Bureau international transmettra une copie de ces modifications à bref délai après qu'il aura reçu ladite demande. Si aucune modification en vertu de l'article 19 n'a été effectuée au moment où la demande d'examen est reçue par le Bureau international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international en est informée par le Bureau international. Si, au moment du dépôt de telles modifications, la demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit aussi remettre une copie de ces modifications à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En tout état de cause, le Bureau international transmettra une copie de toute modification en vertu de l'article 19 à cette administration;

Règle 62

Règle 13ter.1; Instruction administrative 208, Annexe C des instructions administratives

vi) listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés sur papier ou sous forme électronique – ces deux formes satisfaisant à la norme prévue à l'annexe C des instructions administratives : lorsque l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international font partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale, par l'administration chargée de la recherche internationale; dans tout autre cas, par le déposant;

Règle 66.1

vii) modifications en vertu de l'article 34.2)b) : par le déposant;

viii) copies de tous documents cités dans le rapport de recherche internationale qui ne sont pas disponibles dans les bases de données de l'administration chargée de l'examen préliminaire international : par l'administration chargée de la recherche internationale;

Règle 66.7.a)

ix) document de priorité : par le Bureau international;

Règle 66.7.b)

x) traduction du document de priorité lorsqu'elle est requise : par le déposant (sous réserve qu'il ait été invité à fournir cette traduction – voir le paragraphe 18.16).

18.13 L'examineur devra garder présent à l'esprit le fait que les pièces qui constituent la demande internationale peuvent contenir, au lieu du rapport de recherche internationale, la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a), c'est-à-dire une déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale indiquant qu'elle estime que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue de procéder à la recherche et qu'elle a décidé de ne pas y procéder ou que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée. En pareil cas, l'examineur devra traiter la déclaration comme s'il s'agissait du rapport de recherche internationale.

Langue de la demande internationale et de la demande d'examen préliminaire international

Règle 55

18.14 La demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée dudit examen doit être rédigée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de publication, dans la langue de publication ou, si une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 55.2, dans la langue de cette traduction. Si la demande d'examen préliminaire international n'est pas présentée dans la langue qui convient, l'administration concernée invite le déposant à corriger cette irrégularité (formulaire PCT/IPEA/404, voir le paragraphe 22.24). Si le déposant ne répond pas à l'invitation en temps voulu, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la demande d'examen préliminaire international n'a pas été présentée et fait une déclaration à cet effet au moyen du formulaire PCT/IPEA/407, dont elle transmet une copie au déposant et au Bureau international.

18.15 Lorsque l'examen préliminaire international est effectué sur la base d'une traduction de la demande originale dans une langue de publication, ou d'une traduction effectuée en vertu de la règle 55.2, il peut être difficile de déterminer si des modifications effectuées en vertu de l'article 34.2)b) vont au-delà du contenu de la demande internationale telle que déposée. Pour plus de précisions concernant la procédure à suivre dans ce cas, voir le paragraphe 20.11.

Document de priorité et traduction

Règle 66.7.a), b)

18.16 Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et que l'examineur a besoin du document de priorité, il devra demander au Bureau international d'en fournir rapidement une copie. Lorsque le document de priorité n'est pas rédigé dans la langue ou dans l'une des langues de l'administration chargée de

l'examen préliminaire international, l'examinateur peut inviter le déposant à fournir une traduction de ce document (voir le paragraphe 6.17). Si l'examinateur constate que le document de priorité demandé et la traduction (si elle est requise) n'ont pas été fournis en temps voulu, il pourra établir le rapport d'examen préliminaire international comme si la priorité n'avait pas été revendiquée dans la demande internationale et mentionner ce fait dans son rapport.

Listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés

Instruction administrative 208; annexe C des instructions administratives

18.17 Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés et un listage des séquences correspondant sur papier (ou sous forme de fichier d'image) ou sous forme électronique aux fins de l'examen préliminaire international – ces deux formes satisfaisant à la norme prévue à l'annexe C des instructions administratives – l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède à cet examen sur la base de ce listage.

Règle 13ter.1, 13ter.2; Instruction administrative 208; Annexe C des instructions administratives

18.18 Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une ou de plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés mais ne contient pas de listage des séquences correspondant sur papier (ou sous forme de fichier d'image) ou sous forme électronique qui soit conforme à la norme prévue à l'annexe C des instructions administratives, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut inviter le déposant (à l'aide du formulaire PCT/IPEA/441) à lui fournir, dans le délai fixé dans l'invitation, un listage des séquences sur papier (ou sous forme de fichier d'image) ou sous forme électronique, selon le cas, qui soit conforme à la norme. La fourniture d'un listage des séquences en réponse à une invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut être subordonnée au paiement d'une taxe dont le montant est déterminé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international mais ne peut excéder 25% de la taxe internationale de dépôt (non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la 31^e). Si le déposant répond à l'invitation, la procédure décrite dans le paragraphe précédent s'applique. S'il ne répond pas à l'invitation dans le délai fixé ou si la réponse à l'invitation présente des irrégularités, l'administration chargée de l'examen préliminaire international est tenue d'effectuer ledit examen uniquement dans la mesure où un examen significatif peut être réalisé sans le listage des séquences (voir le paragraphe 9.39).

Chapitre 19

Procédure d'examen au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Généralités

19.01 Le présent chapitre expose la procédure à suivre au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour l'examen en question à partir du moment où celui-ci débute.

Article 33.1), 2), 3), 4)

19.02 L'examen préliminaire international d'une demande internationale a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir

i) si l'invention dont la protection est demandée semble être "nouvelle" (voir le Chapitre 12);

ii) si l'invention dont la protection est demandée semble impliquer une "activité inventive" (n'être pas évidente) (voir le Chapitre 13); et

iii) si l'invention dont la protection est demandée semble être "susceptible d'application industrielle" (voir le Chapitre 14).

Article 33.5); Règle 5.1.a)iii)

19.03 Bien que ces critères servent de base à l'examen préliminaire international, chaque État contractant peut appliquer des critères supplémentaires ou différents pour décider s'il protégera l'invention revendiquée sur son territoire (au moyen d'un brevet, d'un certificat d'auteur d'invention, d'un certificat d'utilité ou d'un modèle d'utilité).

19.04 En plus de ces trois critères fondamentaux, l'examineur doit garder à l'esprit les deux critères ci-après, qui sont implicitement contenus dans le traité et son règlement d'exécution :

i) l'invention doit être telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (après avoir pris connaissance des indications contenues dans la demande), conformément à l'article 5. Voir le paragraphe 5.43 et les paragraphes suivants;

ii) l'invention doit se rapporter à un domaine technique (règle 5.1.a)i)), doit concerner un problème technique (règle 5.1.a)iii)) et doit posséder des caractéristiques techniques pouvant être énoncées sous forme de revendications définissant l'objet de la demande pour lequel la protection est demandée (règle 6.3.a)) (voir le paragraphe 5.04). Le PCT n'exige pas qu'une invention revendiquée constitue une avancée par rapport à l'état de la technique. Néanmoins, les avantages éventuellement observés peuvent être importants pour déterminer l'"activité inventive" (voir le Chapitre 13).

Articles 34.2)c), 35

19.05 Les résultats de l'examen préliminaire international, au cours duquel une ou plusieurs opinions écrites peuvent être adressées au déposant par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (qui peut par ailleurs communiquer avec lui), sont fournis dans un rapport d'examen préliminaire international établi par ladite administration.

Examen préliminaire international – commencement et délai applicable

Article 31.2, 3), 4)

19.06 Pour que l'examen préliminaire international d'une demande internationale puisse commencer, il faut évidemment que le déposant ait demandé (formulaire PCT/IPEA/401) que sa demande internationale fasse l'objet d'un tel examen. Le Chapitre 18 expose de manière détaillée la procédure suivie entre la réception de la demande d'examen préliminaire international et le début de l'examen préliminaire international tel qu'effectué par l'examineur.

*Commencement de l'examen**Règle 69.1*

19.07 L'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en possession des éléments suivants :

- i) la demande d'examen préliminaire international;
- ii) le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour traitement tardif visée à la règle 58*bis*.2 ;
- iii) si le déposant est tenu de fournir une traduction en vertu de la règle 55.2, cette traduction; et
- iv) soit le rapport de recherche internationale, soit la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale, et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43*bis*.1.

19.08 Les exceptions à ce qui précède sont les suivantes :

Règle 69.1.c)

a) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie des modifications en cause.

Règle 69.1.e)

b) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation visée à la règle 60.1.g) (voir le paragraphe 18.04), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.

Règle 69.1.b), d)

c) Si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale agit également en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'examen préliminaire international, si cet office ou cette organisation le souhaite, peut être entrepris en même temps que la recherche internationale (sous réserve de la nécessité éventuelle d'inviter le déposant à fournir des copies des modifications présentées en vertu de l'article 34, comme indiqué au paragraphe b), ci-dessus), à condition que le déposant n'ait pas indiqué (en vertu de la règle 53.9.b)) dans la déclaration concernant les modifications que l'examen doit être différé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des modifications selon l'article 19 (ces modifications étant uniquement autorisées après que le rapport de recherche internationale a été reçu). Lorsque la déclaration concernant les modifications contient cette indication, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas l'examen préliminaire international avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19, ou une déclaration ultérieure du déposant aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 46.1 pour déposer des modifications en vertu de l'article 19, celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.

Règle 69.1.a)

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé jusqu'à l'expiration du délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international, sauf en cas d'application de la règle 69.1.b), (voir le sous-alinéa c)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant l'expiration dudit délai. En donnant cette indication, le déposant peut avoir pour objectif de demander à l'administration

chargée de l'examen préliminaire international d'attendre le dépôt des modifications. Toutefois, si une telle indication a été donnée, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne devrait pas entreprendre l'examen préliminaire international avant l'expiration dudit délai, qu'elle ait reçu ou non toute modification en vertu de l'article 19 et/ou en vertu de l'article 34 avant l'expiration dudit délai.

19.09 Tout rapport de recherche internationale supplémentaire qui est transmis à l'administration suffisamment tôt devrait être pris en considération aux fins de l'établissement de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international comme s'il faisait partie du rapport de recherche internationale principale. Par ailleurs, les rapports de recherche internationale supplémentaire ne doivent pas être pris en considération s'ils ont été reçus par l'administration après qu'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.

Délai applicable à l'achèvement de l'examen

Règle 69.2

19.10 Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, qui est le même pour toutes les administrations chargées de cet examen, est fixé dans la règle 69.2. Il ne doit pas dépasser le délai expirant le plus tard des délais suivants :

- i) 28 mois à compter de la date de priorité;
- ii) six mois à compter du moment prévu à la règle 69.1 pour le commencement de l'examen préliminaire international; ou
- iii) six mois à compter de la date de réception, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, de la traduction remise en vertu de la règle 55.2.

19.11 Si, en cas d'absence d'unité de l'invention, le délai ne peut pas être respecté, le rapport d'examen préliminaire international doit être établi à bref délai après la perception des taxes additionnelles d'examen préliminaire ou après l'expiration du délai prévu pour le paiement de ces taxes, si le paiement n'a pas été effectué.

Règle 69.1.b), b-bis)

19.12 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration chargée de la recherche internationale, la recherche internationale et l'examen préliminaire international peuvent être entrepris en même temps. Dans ce cas, si la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 34.2)c), l'administration chargée de la recherche internationale établit une opinion écrite. Toute autre opinion écrite sera établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Toutefois, si la demande peut faire l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international positif, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut établir directement ce rapport sans qu'une opinion écrite soit émise par l'administration chargée de la recherche internationale. Voir le paragraphe 19.22.

Première étape de l'examen préliminaire international

Généralités

19.13 L'examineur doit étudier la question de savoir s'il y a unité de l'invention. S'il constate que ce n'est pas le cas, il peut inviter le déposant à limiter les revendications à une seule invention à l'égard de laquelle la recherche a été effectuée, ou, conformément à la règle 66.1.e), à payer des taxes additionnelles pour l'examen des inventions additionnelles préalablement à une recherche complémentaire ou à l'établissement d'une opinion écrite (stade de l'examen préliminaire international) ou du rapport d'examen préliminaire international. Pour plus de précisions, voir le Chapitre 10.

19.14 L'examen préliminaire international s'effectue conformément à l'article 34 et à la règle 66. L'administration chargée de la recherche internationale aura normalement établi une opinion écrite, concernant la demande, qui sera en règle générale traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (pour des exceptions à cette règle, voir le paragraphe 3.19). L'examineur chargé de

l'examen préliminaire international étudie, s'il ne l'a pas déjà fait au cours de la recherche internationale, la description, les dessins (s'il y en a) et les revendications de la demande internationale, y compris les modifications et observations éventuellement présentées, et les documents décrivant l'état de la technique tels que cités dans le rapport de recherche internationale, ainsi que tout document cité dans le rapport de recherche internationale supplémentaire ou soumis par des tiers (voir également le paragraphe 17.69), selon ce qui convient. L'examineur effectue ensuite une recherche complémentaire conformément à la règle 66.1*ter*, sauf lorsqu'il considère qu'elle ne présenterait aucun intérêt. Il décide ensuite s'il y a lieu d'établir une autre opinion écrite (ou une première opinion écrite si, exceptionnellement, une opinion écrite n'a pas été établie par l'administration chargée de la recherche internationale ou si l'opinion écrite établie par cette dernière n'est pas traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international).

Recherches complémentaires

Règle 66.1ter

19.15 D'une manière générale, un examineur est tenu d'effectuer une recherche complémentaire pendant la procédure d'examen préliminaire international. Toutefois, lorsqu'il considère qu'une recherche complémentaire ne présenterait aucun intérêt, l'examineur n'est pas tenu d'effectuer une telle recherche. C'est le cas, par exemple, lorsque l'examineur considère que la demande internationale, dans son ensemble, concerne un objet au sujet duquel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à un examen préliminaire international ou lorsque la demande internationale manque de clarté ou que les revendications ne sont pas suffisamment fondées sur la description de sorte qu'aucune opinion ne peut valablement être établie concernant, la nouveauté, l'activité inventive ou la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée (voir les paragraphes 17.35). Il en va de même lorsqu'aucun rapport de recherche internationale n'a été établi concernant certaines revendications et que, par conséquent, il est décidé de ne pas effectuer d'examen préliminaire international concernant ces revendications (voir le paragraphe 17.36). Cependant, il convient de noter que si l'une quelconque des situations mentionnées ci-dessus ne s'applique qu'à l'égard de certains objets revendiqués ou en cas d'absence d'unité de l'invention, une recherche complémentaire devrait néanmoins être effectuée et être limitée aux parties de la demande internationale qui font l'objet de l'examen préliminaire international.

19.16 En cas d'absence d'unité de l'invention, lorsque plus d'une invention est revendiquée dans la demande internationale pour laquelle l'examen préliminaire international est demandé, l'examineur peut, en premier lieu, inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes d'examen additionnelles et, ensuite, effectuer la recherche complémentaire pour toutes les inventions pour lesquelles les taxes d'examen préliminaire ont été payées, à condition que lesdites inventions ne soient pas exclues de l'examen préliminaire international par l'examineur, en vertu de la règle 66.1.e).

19.17 En règle générale, une recherche complémentaire sera effectuée pour toutes les revendications qui font l'objet de l'examen préliminaire international. Dans le cas particulier où une demande est modifiée mais la base des modifications ne peut être trouvée, ou lorsque la lettre qui indique la base des modifications fait défaut et que l'examineur décide, en vertu de la règle 70.2.c) ou de la règle 70.2.c-bis), d'établir le rapport comme si la modification n'avait pas été faite, la recherche complémentaire peut être limitée à la portée des revendications qui constituent la base du rapport.

19.18 Une recherche complémentaire est normalement effectuée au commencement de l'examen préliminaire international. Dans certains cas, elle peut être différée à un stade ultérieur avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

Règle 66.1ter

19.19 La finalité principale de la recherche complémentaire est de découvrir tout document pertinent, au sens de la règle 64, devenu accessible à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, aux fins de la recherche, après la date à laquelle le

rapport de recherche internationale a été établi. La recherche complémentaire vise, en premier lieu, les demandes de brevets ou les brevets déposés antérieurement mais publiés ultérieurement, au sens de la règle 64.3. Toutefois, elle devrait viser également l'état de la technique "normal" (règle 64.1) ou les divulgations non écrites (règle 64.2) dans le but de découvrir de tels documents qui n'étaient pas disponibles pour l'administration chargée de la recherche internationale en raison de certaines circonstances comme un retard dans la collecte des documents dans sa base de données.

19.20 La portée de la recherche complémentaire ne doit pas, normalement, aller au-delà de celle de la recherche internationale. Toutefois, la décision finale sur la portée exacte de la recherche complémentaire est laissée à l'examineur.

Règles 66.1ter, 70.7, 70.10

19.21 Il convient de noter qu'aucun rapport de recherche spécifique n'est établi à l'issue de la recherche complémentaire, seuls les documents particulièrement pertinents découverts au cours de la recherche complémentaire sont mentionnés dans le rapport d'examen préliminaire international. Lorsque tout document découvert au cours de la recherche complémentaire vient fonder une déclaration négative à l'égard de l'un des objets cités, il doit figurer dans le cadre n° V du rapport (voir le paragraphe 17.42), et tout document de brevet nouvellement découvert, tel que défini à la règle 64.2 et à la règle 64.3, doit être cité dans le cadre n° VI du rapport (voir les paragraphes 17.46 et 17.48).

Situations où il n'y a pas lieu d'établir une opinion écrite

Article 34.2)c); Règle 69.1.b)

19.22 Lorsque la même administration agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, et qu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ait été préparée, il n'y a pas lieu d'établir une opinion écrite (voir les paragraphes 17.01 à 17.08) et l'examineur peut immédiatement procéder à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international si :

- i) l'invention revendiquée répond aux critères fixés par l'article 33.1) (nouveauté, activité inventive et possibilité d'application industrielle);
- ii) la demande satisfait aux exigences du PCT relatives à la forme et au contenu de la demande internationale;
- iii) la demande satisfait aux exigences relatives à la clarté des revendications, de la description et des dessins et les revendications se fondent entièrement sur la description, conformément à l'article 35.2) et à la règle 70.12.ii), ou l'examineur n'a pas l'intention de faire des observations à ce sujet (règle 66.2.a)v));
- iv) aucune modification ne va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle que déposée;
- v) toutes les revendications portent sur une invention à l'égard de laquelle un rapport de recherche internationale est en cours d'établissement, et un rapport d'examen préliminaire international ayant trait à toutes les revendications est en cours d'établissement; et
- vi) le cas échéant, un listage des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés est disponible sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif.

En outre, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne traite pas l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale comme une opinion écrite en vertu de la règle 66.2.a), elle n'est pas tenue, dans ce cas non plus, d'établir une opinion écrite et peut procéder directement à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international pour autant que les critères i) à vi) ci-dessus soient remplis.

19.23 Une nouvelle opinion écrite n'est pas obligatoire lorsque celle établie par l'administration chargée de la recherche internationale est traitée comme la première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En établissant le rapport d'examen préliminaire international, l'examinateur doit prendre en considération toutes observations ou modifications faites, le cas échéant, par le déposant.

Situations où une autre opinion écrite peut être établie

19.24 Si l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale est traitée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international comme la première opinion écrite, il n'y a pas lieu, comme il est signalé ci-dessus, d'établir une autre opinion écrite avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, même s'il demeure des objections en suspens. Toutefois, lorsque le déposant s'est manifestement efforcé de surmonter ou de réfuter les objections soulevées dans l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, mais n'est pas parvenu à convaincre l'examinateur que tous les critères applicables sont remplis, une nouvelle opinion écrite peut être établie par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, si elle le juge utile et si elle dispose de suffisamment de temps pour établir le rapport d'examen préliminaire international avant l'expiration du délai fixé à cet effet dans la règle 69.2. Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué une recherche complémentaire et entend soulever des objections fondées sur des documents de l'état de la technique découverts au cours de la recherche complémentaire, une nouvelle opinion écrite devrait être établie.

Revendications à l'égard desquelles il n'a pas été établi de rapport de recherche

Règle 66.1.e)

19.25 Il est à noter que l'examen préliminaire international ne peut porter que sur les inventions pour lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a établi le rapport de recherche internationale. En effet, selon l'article 33.6), l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit prendre en considération les documents cités dans le rapport de recherche internationale (voir cependant le paragraphe 17.73). Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.

Étape suivante de l'examen préliminaire international

Article 34.2)d); Règle 66.4.a), b)

19.26 Lorsque le déposant a répondu à une opinion écrite, l'examinateur peut, si cela est nécessaire et s'il reste suffisamment de temps pour que le déposant réponde et pour que le rapport d'examen préliminaire international soit établi (voir les paragraphes 19.10 et 19.11), émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles. De même, si le déposant le demande, l'examinateur peut lui donner une ou plusieurs autres possibilités de présenter des modifications ou des arguments.

19.27 L'opinion écrite additionnelle de l'examinateur doit inviter le déposant à répondre par écrit en proposant, le cas échéant, des modifications. Après avoir reçu cette opinion, le déposant peut répondre en modifiant les revendications, la description et les dessins ou, s'il n'est pas d'accord, en présentant des arguments, ou en faisant les deux, selon le cas. Les conditions concernant les modifications exposées aux paragraphes 20.04 à 20.22 s'appliquent alors.

19.28 L'examinateur devra, à toutes les étapes du traitement de la demande internationale, appliquer les mêmes règles d'examen aux questions de fond. Cependant, après l'établissement d'une première opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale, il n'aura en principe pas à relire entièrement la demande modifiée s'il a rédigé sa première opinion écrite de façon complète (voir le paragraphe 17.56) mais fera en revanche porter toute son attention sur les modifications proprement dites et sur les

passages s'y rapportant ainsi que sur les irrégularités signalées dans sa première opinion écrite.

Règles 66.2, 66.4

19.29 L'examineur devra être guidé par le principe prédominant selon lequel le rapport d'examen préliminaire international doit être précédé du plus petit nombre possible d'opinions écrites, et il devra toujours diriger la procédure dans cet esprit. Le PCT prévoit que le processus de communication avec le déposant décrit au paragraphe 19.30 puisse être répété si l'administration chargée de l'examen préliminaire international le désire. Néanmoins, s'il apparaît clairement que le déposant ne s'efforce pas réellement de répondre aux objections de l'examineur, soit par des modifications, soit en présentant des arguments, l'examineur devra, à l'issue de l'étape de la première, ou de la seconde, opinion écrite, rédiger son rapport d'examen préliminaire international (voir le paragraphe 19.47). Si l'examineur a découvert des documents pertinents au cours de la recherche complémentaire et entend soulever des objections nouvelles fondées sur ces derniers, il devrait établir une seconde opinion écrite afin de les notifier au déposant. Si l'examineur est d'avis qu'une opinion écrite supplémentaire permettrait de résoudre définitivement des questions importantes, il devra en envisager l'établissement. Il peut envisager d'établir une opinion écrite supplémentaire s'il reste des objections en suspens à surmonter, pour autant qu'il y ait suffisamment de temps pour établir le rapport d'examen préliminaire international dans les délais fixés par le traité, que le déposant se soit efforcé de surmonter les objections soulevées par l'examineur et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international dispose de ressources suffisantes à cet effet (voir les paragraphes 19.26 et 20.05). L'examineur peut également étudier si le meilleur moyen de traiter des questions en suspens est d'émettre une nouvelle opinion écrite ou d'avoir recours à un entretien téléphonique ou une entrevue.

19.30 Si les choses se présentent de telle façon que le déposant aura probablement besoin d'un certain délai de réflexion, il sera sans doute préférable de recourir à une opinion écrite additionnelle. Si, en revanche, il paraît y avoir confusion sur certains points litigieux, par exemple si le déposant semble avoir mal interprété les motifs de l'examineur ou si les arguments qu'il avance ne sont pas clairs, il peut être plus expéditif pour l'examineur de proposer une entrevue. Par ailleurs, si les questions à résoudre sont peu importantes ou s'il est facile de les exposer et d'en débattre rapidement, on pourra gagner du temps en les réglant au cours d'un entretien téléphonique. Les entretiens avec le déposant lors d'une entrevue ou par téléphone sont considérés de manière plus détaillée dans les paragraphes 19.41 à 19.46.

19.31 Lorsqu'une réponse à une opinion écrite se présente uniquement sous forme d'arguments, l'opinion écrite est revue à la lumière de ces arguments. Lorsque la réponse comporte quelques modifications autres que la rectification d'erreurs évidentes (règle 66.5), la description, les dessins ou les revendications modifiés sont traités de la manière décrite aux paragraphes 20.04 à 20.22. En pareil cas, le rapport d'examen préliminaire international devra indiquer que les arguments du déposant ont été pris en considération pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. En outre, l'examineur devra formuler des observations sur tout argument pertinent du déposant.

Règle 66.4bis

19.32 Lorsque le délai imparti pour soumettre une réponse à une opinion écrite additionnelle expire sans qu'une réponse ait été reçue, le dossier est transmis à l'examineur qui a établi l'opinion, et celui-ci entreprend d'établir le rapport d'examen préliminaire international comme décrit au Chapitre 17.

19.33 Si une réponse est reçue après expiration du délai prescrit, mais que le rapport n'a pas encore été établi, la réponse peut être prise en considération. Il convient de noter, toutefois, ce que prévoit la règle 66.4bis (il n'est pas nécessaire que les modifications, les arguments ou les rectifications d'erreurs évidentes soient pris en considération). Voir également le paragraphe 20.05.

Correction du rapport d'examen préliminaire international

Règle 66.4, 66.6

19.34 Dans des circonstances exceptionnelles, et pour autant que ces circonstances le justifient, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut établir un rapport d'examen préliminaire international corrigé après que le rapport a été délivré. Un rapport de remplacement établi suite à la réouverture de l'examen préliminaire international devra être clairement indiqué comme tel à l'intention des offices élus. Un rapport d'examen préliminaire international corrigé ne sera pas établi simplement parce que le déposant est en désaccord avec le rapport d'examen préliminaire international établi par l'administration concernée. Un rapport d'examen préliminaire international ne sera retiré que dans des circonstances exceptionnelles. La réouverture de l'examen préliminaire pourrait avoir lieu si le rapport a été délivré plus tôt que prévu en raison d'une erreur ou d'une omission de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. On peut citer l'exemple où l'administration chargée de l'examen préliminaire international établit le rapport d'examen préliminaire international sans tenir compte d'une modification présentée dans les délais. Il convient de noter que, s'il y a eu réouverture de l'examen d'une demande internationale donnée, il ne peut être accédé à une requête ultérieure portant sur la réouverture de l'examen de la même demande.

19.35 Le Bureau international doit être averti qu'il ne doit pas tenir compte du rapport précédent. S'il en résulte une autre opinion écrite, celle-ci ne doit être envoyée qu'au déposant. Cependant, s'il en résulte un autre rapport d'examen préliminaire international, celui-ci est envoyé au déposant aussi bien qu'au Bureau international en tant que "version corrigée" du rapport d'examen préliminaire international.

Remarques valables en général aux différentes étapes de l'examen préliminaire international

Apport de modifications : Considérations d'ordre général

19.36 Pour les facteurs à prendre en considération dans le cadre des modifications, voir le Chapitre 20.

Rectification d'erreurs évidentes

Règles 66.5; 91.1.b)

19.37 Les erreurs dues au fait que, dans la demande internationale (requête non comprise) ou dans une autre pièce soumise à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu (par exemple des fautes de langue ou d'orthographe), peuvent être rectifiées si une demande de rectification est soumise dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Si une correction ne revêt pas ce caractère (par exemple, si elle implique la suppression de revendications, de certains passages de la description ou de certains dessins), elle ne sera pas autorisée par l'administration (voir le paragraphe 20.09 et le Chapitre 8).

Règle 91.1.d)

19.38 Sous réserve d'autorisation (voir le paragraphe 19.30), les erreurs évidentes commises dans la demande internationale peuvent être rectifiées sur requête du déposant agissant de sa propre initiative. En outre, l'examineur peut, après avoir étudié la demande internationale (requête non comprise) et les autres pièces présentées par le déposant, noter lui aussi des erreurs évidentes. (Voir le Chapitre 8). Toutefois, même si l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, en vertu de la règle 91, inviter le déposant à présenter une requête en rectification, elle ne le fera pas d'une manière générale, puisque toute erreur rectifiable en vertu de la règle 91 ne constitue pas un obstacle à l'établissement du rapport d'examen préliminaire international.

Règle 91.1.e), f), g)ii), 91.2; Instruction administrative 607

19.39 La rectification d'une erreur évidente ne peut être effectuée auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sans l'autorisation expresse

de cette dernière. Cette administration est habilitée à autoriser la rectification de telles erreurs dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans les autres pièces qui lui sont adressées. Elle ne peut autoriser la rectification d'erreurs évidentes que si une demande de rectification est soumise dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Voir les paragraphes 8.14 à 8.17.

Règle 66.1.d-bis), 66.4bis

19.40 La rectification d'une erreur évidente qui est autorisée en vertu de la règle 99.1 doit être prise en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de l'examen préliminaire international. Toutefois, elle ne doit pas être prise en considération aux fins de l'établissement de l'opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international si elle est reçue par cette administration, autorisée par celle-ci ou notifiée à celle-ci, après qu'elle a commencé à rédiger cette opinion ou ce rapport.

Communications officielles avec le déposant

Règle 66.6

19.41 L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, à tout moment, communiquer officiellement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le biais d'entrevues. Les circonstances dans lesquelles il peut être indiqué, pour l'examinateur, de communiquer par téléphone avec le déposant ou de lui proposer une entrevue plutôt que de lui envoyer une opinion écrite additionnelle sont examinées dans les paragraphes 19.29 et 19.30. Dans la plupart des cas, la communication se fera avec le mandataire du déposant (le sens du terme "mandataire" dans le PCT est défini dans la règle 2.2) et non pas avec le déposant lui-même. Si le déposant ou son mandataire demande une entrevue, l'examinateur pourra en accorder plusieurs s'il le juge bon et estime que l'entretien serait utile.

19.42 Lorsqu'une entrevue est organisée, que ce soit par téléphone ou par écrit et sur l'initiative de l'examinateur ou du déposant, les questions à évoquer doivent être indiquées. Si l'entrevue est fixée par téléphone, l'examinateur doit noter les indications nécessaires et mentionner brièvement dans le dossier les questions qui feront l'objet de la discussion.

Règle 66.6

19.43 L'entrevue est une procédure officielle et son compte rendu dépendra de la nature des questions examinées. S'il s'agit d'élucider certains points obscurs, de lever des incertitudes ou de mettre la demande internationale en règle en éclaircissant quelques points mineurs, il suffira habituellement que l'examinateur place dans le dossier une note sur les questions examinées et les conclusions formulées ou sur les modifications acceptées. En revanche, s'il s'agit de passer en revue des questions plus importantes comme les questions de nouveauté, d'activité inventive ou celle de savoir si la modification introduit un objet nouveau, il pourra placer dans le dossier une note plus complète sur l'entretien (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/IPEA/428 : Note relative à une communication officielle avec le déposant) afin qu'elle soit utilisée pour une opinion écrite additionnelle, le cas échéant, ou pour le rapport d'examen préliminaire international. Une copie de cette note peut, s'il y a lieu, être envoyée au déposant (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/IPEA/429).

Règle 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6

19.44 Si une nouvelle objection quant au fond est signalée lors d'une entrevue et s'il n'a été convenu, à cette occasion, d'aucune modification destinée à y répondre, l'objection sera confirmée dans une opinion écrite additionnelle invitant le déposant à répondre, s'il le souhaite, dans un délai prescrit. L'examinateur devra cependant garder présent à l'esprit le délai d'établissement du rapport d'examen préliminaire international (voir les paragraphes 19.10 et 19.11).

19.45 Lorsqu'on utilisera le téléphone pour régler des questions en suspens, la procédure normale consistera, pour l'examinateur, à téléphoner au déposant ou à son mandataire en précisant quelle est la demande internationale dont il souhaite parler et en demandant qu'on le rappelle à un moment déterminé. Il établira dans le dossier une note

consignant ces détails et signalant les questions évoquées ainsi que les accords éventuellement intervenus.

19.46 Les comptes rendus des entrevues ou des entretiens téléphoniques devront toujours indiquer si le déposant ou son mandataire doit répondre ou si l'examineur souhaite émettre une opinion écrite additionnelle ou établir le rapport d'examen préliminaire international.

Établissement du rapport d'examen préliminaire international

Généralités

Article 35.1, 2); Règle 66.4bis

19.47 Un rapport d'examen préliminaire international doit être établi dans le délai prescrit (voir le paragraphe 19.10). Dans des cas exceptionnels, il se peut que ce délai ne puisse être respecté (voir le paragraphe 19.11); le rapport est alors établi dès que possible par la suite. Hormis le cas d'une demande internationale au sujet de laquelle il est possible, à l'origine, de répondre par l'affirmative pour les trois critères mentionnés à l'article 34.2)c), ce rapport sera précédé d'une ou de plusieurs opinions écrites ou éventuellement d'autres communications avec le déposant. Dans la plupart des cas, l'établissement du rapport d'examen préliminaire international aura lieu après l'établissement d'une opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale. Si l'examineur estime qu'il serait possible de modifier ou de corriger la demande internationale pour la mettre en conformité avec les exigences de l'article 33 (voir le paragraphe 19.02), il doit indiquer au déposant, dans sa première opinion écrite, que de l'avis de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, des modifications satisfaisantes doivent être présentées dans un délai déterminé (voir le paragraphe 17.58). Toute modification ou tout argument soumis avant que l'examineur ait commencé de rédiger le rapport doit être pris en considération. Il n'est pas nécessaire que les modifications, les arguments ou les demandes de rectification d'erreurs évidentes reçus ultérieurement soient pris en considération aux fins du rapport.

19.48 Le rapport d'examen préliminaire international qui expose les résultats dudit examen est établi par l'examineur à l'aide du formulaire prescrit (formulaire PCT/IPEA/409, intitulé "Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)"). En établissant le rapport d'examen préliminaire international, l'examineur ne devra pas perdre de vue le fait que ce rapport ne doit contenir aucune indication sur la question de savoir si l'invention revendiquée est ou semble brevetable ou non brevetable selon telle ou telle législation nationale. Pour des directives détaillées quant à la façon de remplir le formulaire prescrit, voir le Chapitre 17.

Détermination des délais

Article 35.1), 47.1)

19.49 Lorsqu'il incombe à l'administration chargée de l'examen préliminaire international de déterminer des délais applicables en vertu du PCT, l'examineur doit tenir compte de tous les facteurs ayant trait à la demande internationale en question, ainsi que des dispositions du règlement d'exécution du PCT qui régissent ces délais. Les délais les plus importants pour l'examen préliminaire international en ce qui concerne les administrations chargées dudit examen ont été examinés de façon plus détaillée dans les chapitres et paragraphes suivants :

- i) traductions du document de priorité : voir les Chapitre 6 et Chapitre 18;
- ii) modifications : voir le Chapitre 20 et le paragraphe 17.55;
- iii) rectifications d'erreurs évidentes : voir le paragraphe 19.39 et le Chapitre 8;
- iv) réponse du déposant à la première opinion écrite : voir le Chapitre 17;
- v) limitation des revendications ou paiement des taxes additionnelles : voir le Chapitre 10;
- vi) fourniture de documents de priorité : voir le Chapitre 6;

vii) établissement du rapport d'examen préliminaire international : voir les paragraphes 19.10 et 19.11.

Règles 80, 82, 82quater

19.50 Tout délai fixé par une administration chargée de l'examen préliminaire international sera normalement donné en mois pleins, calculés à partir du jour qui suit la date d'expédition d'une communication déterminée invitant le déposant à répondre. Les règles 80.1 à 80.4 fixent en détail la façon de déterminer le jour d'expiration d'un délai prescrit. La règle 80.5 contient des dispositions relatives à certains cas particuliers, par exemple lorsque l'office de l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas ouvert le jour où le délai imparti au déposant pour répondre expire (ou lorsqu'il y a un jour férié dans la localité où se trouve toute annexe de l'office en question, ou dans une partie de l'État contractant pour lequel cet office est l'administration gouvernementale, dans les circonstances où la législation nationale applicable par cet office prévoit que, dans le cas des demandes nationales, ce délai expire le jour ouvrable suivant). La règle 82 concerne les cas de perturbation générale dans le service postal. La règle 82quater permet d'excuser des retards dans l'observation des délais pour des raisons de force majeure ou du fait de l'indisponibilité de l'un quelconque des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Absence de réponse du déposant dans le délai prescrit

Règle 66.4bis

19.51 Si le déposant n'a pas répondu dans le délai prescrit, son silence a des effets différents selon les exigences du PCT et de son règlement d'exécution dans le cas d'espèce. Par exemple, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée (voir le paragraphe 17.29); le rapport d'examen préliminaire international peut être établi sur l'"invention principale" (voir le paragraphe 17.63); le rapport d'examen préliminaire international peut être établi avec une constatation négative (voir le paragraphe 19.20 et le Chapitre 17). En principe, l'examineur n'est pas tenu de prendre en considération des modifications, des arguments ou des demandes de rectification d'erreurs évidentes aux fins d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'ils sont reçus après qu'il a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport (voir le paragraphe 20.05).

Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de la totalité des élections

Règles 90bis.4, 90bis.6

19.52 Dans le cas particulier où le déposant, au moyen d'une déclaration signée adressée au Bureau international, retire la demande d'examen préliminaire international ou la totalité des élections, l'administration chargée de l'examen préliminaire international est informée de ce retrait par le Bureau international, et met fin au traitement de la demande internationale. Une déclaration de retrait doit être signée par tous les déposants inscrits dans le dossier de la demande internationale ou par le mandataire, pour autant qu'un pouvoir signé par tous les déposants ait été remis. Aux fins d'un tel retrait, il ne saurait être renoncé à l'exigence de détention d'un pouvoir par le mandataire.

Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, celle-ci y appose la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La déclaration est considérée comme ayant été remise au Bureau international à la date ainsi indiquée.

Chapitre 20 Modifications

Modifications avant le commencement de l'examen préliminaire international

Modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19

Règles 46.1, 69.1.d)

20.01 Les pièces constituant la demande internationale, mentionnées au paragraphe 18.10, peuvent inclure des modifications apportées aux revendications et déposées par le déposant en vertu de l'article 19. Toutefois, ces modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention dans la demande internationale telle que déposée (voir le paragraphe 20.10). Elles seront transmises par le Bureau international à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Si une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant devra de préférence, en déposant des modifications selon l'article 19, en déposer aussi une copie ainsi qu'une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b) auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (règle 62.2). Si le délai de dépôt des modifications selon l'article 19 tel qu'il est prévu par la règle 46.1 n'a pas expiré et que la demande d'examen préliminaire contient une déclaration selon laquelle le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé en vertu de la règle 53.9.b), l'examen préliminaire international ne doit pas commencer

a) avant que l'examineur reçoive une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,

b) avant que l'examineur reçoive une déclaration du déposant aux termes de laquelle celui-ci ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou

c) avant l'expiration du délai expirant le plus tard entre un délai de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale par l'administration chargée de la recherche internationale et un délai de 16 mois à compter de la date de priorité; celle des trois situations précitées qui intervient la première étant déterminante (voir les paragraphes 3.14 et 18.06).

Les modifications selon l'article 19 ne sont prises en considération par l'examineur que pendant la procédure d'examen préliminaire international.

Modification effectuée en vertu de l'article 34

Règle 66.1.a)

20.02 Les modifications apportées à la description, aux revendications ou aux dessins sont effectuées en vertu de la règle 66.8. Elles peuvent avoir été présentées pour éviter des objections éventuelles quant à un défaut de nouveauté ou d'activité inventive en raison des citations figurant dans le rapport de recherche internationale, ou d'autres objections éventuellement soulevées.

Articles 5, 6, 34.2)b); Règle 66.1

20.03 Le déposant n'est pas limité aux modifications qui sont nécessaires pour remédier à une irrégularité de sa demande internationale. Toutefois, une modification ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention dans la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée (voir les paragraphes 20.10 à 20.19). En outre, il ne faut pas que la demande internationale, en raison d'une modification, donne lieu à des objections au titre du PCT. La modification ne doit pas, par exemple, rendre la demande obscure.

Apport de modifications : Considérations d'ordre général

20.04 Tout changement – autre qu'une rectification d'erreurs évidentes – apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification. Toute modification de la demande internationale doit être présentée dans la langue dans laquelle l'examen préliminaire international sera effectué.

Règle 66.1, 66.4bis, 66.8.a)

20.05 L'examineur n'est pas tenu de prendre en considération, aux fins d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international, des modifications, des arguments ou des demandes de rectification d'erreurs évidentes reçus après qu'il a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport. Le déposant peut soumettre une modification apportée à la description, aux revendications et aux dessins de la manière prescrite, même si le délai de réponse fixé dans la règle 66.2.d) est expiré. Dans la mesure où, une fois ce délai expiré, l'examineur peut commencer à établir le rapport définitif, toute modification déposée après l'expiration du délai de réponse fixé dans la règle 66.2.d) n'est pas forcément prise en considération. Il peut parfois être souhaitable de tenir compte, dans la mesure du possible, de ces modifications ou de ces arguments, par exemple si le rapport d'examen préliminaire international n'est pas encore achevé et que l'examineur constate que la réponse tardivement déposée, si elle est prise en considération, déboucherait sur l'établissement d'un rapport favorable.

Règle 66.1.a), 66.8.a), c)

20.06 Pour modifier la description ou les dessins, le déposant doit soumettre des feuilles de remplacement lorsque, du fait de la modification, la feuille de remplacement diffère des feuilles précédemment déposées. Pour modifier les revendications, le déposant doit déposer une série complète de revendications afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées ou précédemment modifiées en vertu des articles 19 ou 34, selon le cas. Lorsque des modifications sont apportées à la description, aux revendications ou aux dessins en vertu de la règle 66.8, les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d'une lettre attirant l'attention sur les différences entre les feuilles remplacées et celles de remplacement, indiquant la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été déposée et, de préférence, donnant aussi les raisons de ces modifications.

Règle 66.8.b)

20.07 Dans le cas particulier où les modifications consistent à supprimer des passages de la description ou certains dessins, ce qui entraîne la suppression d'une feuille entière, elles doivent faire l'objet d'une lettre signalant la suppression. Cette lettre devrait aussi, de préférence, donner les raisons de ces modifications.

Règles 11.12, 11.14, 66.8.b)

20.08 Il est à noter que lorsqu'une feuille de remplacement ou une série de revendications est requise comme prévu au paragraphe 20.06, le déposant doit la soumettre sous forme dactylographiée. Cependant, l'examineur peut décider s'il y a lieu d'accepter également des feuilles de remplacement ou des séries de revendications contenant des modifications manuscrites. Lorsque la correction ou la modification faite par le déposant est minimale (par exemple lorsqu'elle ne touche pas plus de six mots), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut accepter une copie de la feuille de remplacement ou de la série de revendications sur laquelle la correction ou la modification est dactylographiée en interlinéation si cette interlinéation ne comporte pas de gommage, de modification ou de surcharge et pour autant que l'authenticité de la feuille de remplacement ne soit pas mise en question et que les exigences relatives à la clarté et à la qualité de la reproduction soient remplies. L'administration chargée de l'examen préliminaire international invitera le déposant à soumettre à nouveau ses modifications sous la forme qui convient si ces principes ne sont pas observés.

Examen des modifications

Articles 5, 6, 19.2), 34.2)b); Règle 66

20.09 L'examineur doit veiller à ce que les modifications déposées n'ajoutent rien au contenu de la demande telle que déposée, ce qui serait contraire à l'article 19.2) ou 34.2)b). En outre, il ne faut pas que la demande internationale donne lieu, en raison d'une modification, à des objections au titre du PCT; par exemple, la modification ne doit pas rendre la demande obscure. L'examineur devra considérer comme acceptable une limitation de la portée des revendications ou des modifications qui rendent la description plus claire ou toute modification des revendications manifestement souhaitable et ne changeant

rien à leur objet ni à leur portée. Une demande internationale modifiée doit évidemment répondre à toutes les exigences du PCT, y compris sur les points mentionnés dans le présent chapitre. Toutefois, et en particulier lorsque les revendications ont été sensiblement limitées, l'examineur ne devra pas perdre de vue que les questions suivantes peuvent exiger une attention particulière lors de l'examen des modifications :

i) *Unité de l'invention* : Les revendications modifiées répondent-elles aux exigences de la règle 13? À ce sujet, il convient de se référer à certains paragraphes du Chapitre 10;

ii) *Concordance entre la description et les revendications* : Si les revendications ont été modifiées, la description doit-elle être modifiée en conséquence pour remédier à des discordances graves avec les revendications? Par exemple, chaque mode de réalisation de l'invention décrite est-il toujours couvert par la portée d'une ou plusieurs revendications? (Voir le Chapitre 5).

iii) Inversement, toutes les revendications modifiées se fondent-elles sur la description? (Voir les paragraphes 5.43 et 5.44). Enfin, si les catégories des revendications ont été modifiées, l'examineur peut attirer l'attention du déposant sur ce fait si le titre ne convient plus.

Objet supplémentaire

Règles 70.2.c), 70.16.b); Instruction administrative 602.a)iv)

20.10 Rien ne s'oppose normalement à ce que le déposant ajoute, au moyen d'une modification, des informations concernant l'état de la technique pertinent, ni à ce qu'une obscurité soit simplement supprimée ou à ce qu'il soit remédié à une incohérence. Cependant, lorsque le déposant tente de modifier la description (en dehors des références à l'état de la technique), les dessins ou les revendications de telle façon que l'objet irait alors au-delà du contenu de la demande telle que déposée, le rapport d'examen préliminaire international doit être établi comme si cette modification n'avait pas été faite. L'examineur indique, dans le rapport d'examen préliminaire international, chacune des feuilles contenant un objet qui va au-delà de l'exposé de la demande telle que déposée. Dans ce cas, les feuilles de remplacement contenant de telles modifications sont annexées au rapport d'examen préliminaire international avec la lettre d'accompagnement requise en vertu de la règle 70.16.a), puisqu'elles contiennent des modifications qui ont été effectuées, même si celles-ci n'ont pas été prises en compte aux fins du rapport d'examen préliminaire international. Si une première feuille de remplacement est jugée admissible, mais qu'une deuxième feuille de remplacement pour la feuille portant le même numéro introduit un objet qui va au-delà de l'exposé de la demande telle que déposée, la deuxième feuille de remplacement remplace la première. Dans ce cas, les feuilles de remplacement sont toutes deux annexées au rapport d'examen préliminaire international avec la lettre d'accompagnement requise en vertu de la règle 70.16.a). Les offices élus sont ainsi assurés de recevoir la version de la demande internationale sur laquelle le rapport d'examen préliminaire international est basé, mais aussi les modifications faites ultérieurement qui n'ont pas été prises en compte à cet effet. On appose alors sur la feuille de remplacement ultérieurement remplacée la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT ULTÉRIEUREMENT REMPLACÉE (RÈGLE 70.16(b))".

20.11 Des modifications déposées en vertu des articles 19.1) ou 34.2)b) peuvent soulever la question de savoir si une modification particulière proposée par le déposant va au-delà de l'exposé de la demande internationale telle que déposée. Si la modification a été déposée dans une langue autre que la langue de la demande internationale telle que déposée, l'examineur devra normalement, pour répondre à cette question, partir de l'hypothèse qu'à défaut de preuve du contraire, la traduction originale dans la langue de publication ou, si une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 55.2, dans la langue de cette traduction, est conforme au texte de la demande telle que déposée.

20.12 Une modification doit être considérée comme introduisant un objet qui va au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et donc comme inacceptable, si la modification globale du contenu de la demande internationale (que ce soit par addition, par modification ou par suppression) conduit l'homme du métier à se trouver en possession d'informations qui ne proviennent pas expressément et intrinsèquement de la demande telle que déposée, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier d'après ce qui a été expressément mentionné dans la demande. Il est signifié, par le terme "intrinsèquement", que les éléments descriptifs manquants doivent nécessairement être présents dans la divulgation de l'invention, et qu'ils puissent être identifiés par des personnes ayant des compétences normales. Une divulgation intrinsèque ne peut être établie au moyen de probabilités ou de possibilités. Il ne suffit donc pas qu'il soit possible qu'un certain aspect résulte d'un ensemble de circonstances donné.

20.13 L'objet nouvellement présenté peut être introduit par une mention explicite d'éléments qui n'étaient pas mentionnés précédemment ou qui étaient seulement implicites. Si, par exemple, dans une demande internationale se rapportant à une composition à base de caoutchouc comportant plusieurs ingrédients, le déposant veut introduire l'information selon laquelle un autre ingrédient pourrait être ajouté, la modification sera normalement considérée comme allant au-delà de la divulgation faite dans la demande initialement déposée. De même, si dans une demande qui décrit et revendique un appareillage "monté sur des supports élastiques", sans divulguer un type particulier de support élastique, le déposant veut ajouter l'information précise selon laquelle ces supports sont ou pourraient être par exemple des ressorts hélicoïdaux (voir, toutefois, le paragraphe 20.14), la modification sera normalement considérée comme allant au-delà de la divulgation fournie dans la demande initialement déposée.

20.14 Si, en revanche, le déposant peut démontrer de façon convaincante que, dans le contexte de l'invention revendiquée, l'objet est tellement familier à l'homme du métier que sa mention peut être considérée comme une précision évidente et que, par conséquent, il n'y a pas extension du contenu de la demande, la modification pourra être admise. Ainsi, dans le cas précité des supports élastiques, si le déposant peut démontrer que les dessins, tels qu'interprétés par l'homme du métier, indiquent la présence de ressorts hélicoïdaux ou que l'homme du métier envisagerait tout naturellement l'utilisation de ressorts hélicoïdaux pour le montage en question, la référence précise aux ressorts hélicoïdaux serait autorisée.

20.15 Lorsqu'une caractéristique technique a été clairement divulguée dans la demande initiale, mais que son effet n'a pas été mentionné ou l'a été de manière incomplète, une explication de cet effet introduite ultérieurement dans la demande ne contrevient pas à l'article 34.2)b) si l'homme du métier peut déduire sans difficulté l'effet en question de la demande telle que déposée.

20.16 Une modification qui consiste à ajouter des exemples, par exemple dans le domaine chimique, devra toujours être étudiée très attentivement étant donné que, de prime abord, tout exemple supplémentaire destiné à illustrer une invention revendiquée peut aller au-delà de la divulgation de la demande internationale initialement déposée.

20.17 Toutefois, les exemples ou énoncés d'avantages déposés ultérieurement, même s'ils ne sont pas autorisés dans la demande, peuvent être pris en considération par l'examineur en tant que preuves de l'admissibilité des revendications de la demande. Ainsi, un nouvel exemple peut être accepté comme preuve que l'invention peut être mise en œuvre dans tout le domaine revendiqué à partir des renseignements fournis dans la demande telle que déposée (voir les paragraphes 5.52 et 5.53), ou l'énoncé d'un avantage complémentaire peut être accepté comme preuve de l'activité inventive (voir le paragraphe 13.15). Lorsque ces preuves sont utilisées par l'examineur à l'appui d'une conclusion positive sur l'activité inventive, il y a lieu de les mentionner dans le rapport d'examen préliminaire international.

20.18 Il est nécessaire aussi de s'assurer que toute modification ou toute incorporation ultérieure d'un énoncé du problème technique résolu par l'invention satisfait aux exigences de l'article 34.2b). Par exemple, il est possible qu'à la suite d'une limitation des revendications visant à répondre à une objection quant à l'absence d'activité inventive, il soit demandé de réviser l'énoncé du problème pour 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 révision n'est permise que si un homme du métier peut déduire sans difficulté l'effet souligné de la demande telle que déposée (voir les paragraphes 20.15 et 20.16).

20.19 Comme il est indiqué au paragraphe 20.12, la modification du texte d'une demande, ainsi que la suppression ou l'addition de certains passages, peuvent introduire un nouvel objet. Imaginons, par exemple, une invention revendiquée qui porte sur un panneau stratifié, la description donnant plusieurs exemples différents de disposition des couches, dont l'une consisterait à prévoir une couche extérieure de polyéthylène; une modification qui prévoirait une couche extérieure en polypropylène ou qui omettrait cette couche extérieure ne serait généralement pas admise. Dans un cas comme dans l'autre, le panneau divulgué par l'exemple modifié serait tout à fait différent de celui que divulgue le texte initial et, par conséquent, la modification serait considérée comme introduisant un objet nouveau.

Insuffisance de fondement

20.20 Lorsqu'un objet est divulgué dans une revendication de la demande internationale telle qu'elle a été déposée, mais que cet objet n'est mentionné nulle part dans la description, il est permis de modifier celle-ci pour y inclure l'objet en question. Encore faut-il vérifier, dans ce cas, si la description telle que modifiée apporte le fondement requis aux revendications. S'il existe des incohérences ou des contradictions entre les revendications et la description, il convient d'y remédier en modifiant soit les revendications, soit la description. Dans certains cas, il peut y avoir un doute sur la question de savoir si la divulgation de l'invention dans les revendications est suffisante pour permettre de modifier la description sans introduire un objet allant au-delà de la divulgation de la demande telle que déposée ou pour que les revendications soient entièrement fondées sur la description. Une modification effectuée dans le but d'incorporer une limitation négative permettant de surmonter une objection liée à l'état de la technique peut déboucher sur une objection portant sur l'absence de fondement.

20.21 Une modification apportée aux revendications ou l'ajout d'une nouvelle revendication doit être fondé sur la description de l'invention telle qu'initialement déposée, et toute limitation d'une revendication doit être explicitement ou intrinsèquement fondée sur la divulgation de la demande telle que déposée. Il convient d'étudier toute modification introduisant une limitation négative, une exclusion ou une renonciation pour déterminer si elle soulève la question de l'introduction d'éléments nouveaux. Des exemples sont donnés dans l'annexe du présent chapitre. Pour un exposé de ce qui constitue un objet allant au-delà de la description telle que déposée, voir le paragraphe 20.10 et les paragraphes suivants.

Modifications apportées aux demandes traduites

Règles 55, 60.1.a) à e)

20.22 Si l'examineur constate qu'une traduction erronée a été publiée ou remise en vertu de la règle 55.2 ou 55.3, ou qu'une modification n'est pas rédigée dans la langue servant de base à l'examen préliminaire international (voir les paragraphes 18.07 à 18.09), il pourra inviter le déposant, à tout moment pendant la procédure devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à soumettre une traduction de la modification ou à corriger cette traduction pour la rendre conforme au texte déposé ou publié, selon le cas. Si le déposant ne remet pas une traduction de la modification dans le délai fixé dans l'invitation, la modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Annexe du Chapitre 20

Éléments nouveaux

A20.21 Les administrations chargées de l'examen préliminaire international ont des pratiques divergentes quant à la question de savoir si une limitation négative, une renonciation ou une exclusion introduisent des éléments nouveaux. Une administration internationale peut s'appuyer, selon le cas, sur l'une ou l'autre des directives ci-après.

A20.21[1] Une limitation négative ajoutée par le biais d'une nouvelle revendication ou d'une modification soulèvera la question de l'introduction d'éléments nouveaux si l'objet exclu par cette limitation ne se fonde pas sur la demande telle que déposée. Par exemple, si la divulgation décrit un genre de composé mais n'offre de fondement pour aucune espèce particulière faisant partie de ce genre, une limitation négative excluant une espèce particulière pourrait soulever la question de l'introduction d'éléments nouveaux.

A20.21[2] Une limitation négative ou une renonciation qui ne se fonde pas sur la demande telle que déposée est admise lorsqu'elle est ajoutée dans le but de remédier au fait qu'un document de référence constitue de manière fortuite une antériorité ou pour exclure des parties d'une revendication pour des raisons autres que la nouveauté, telles que l'application industrielle ou une insuffisance de divulgation.

SEPTIÈME PARTIE QUALITÉ

Chapitre 21 Approche commune quant à la qualité de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international

Introduction

21.01 Les administrations chargées de la recherche internationale et celles chargées de l'examen préliminaire international sont tenues d'appliquer et de respecter toutes les règles communes en matière de recherche internationale et d'examen préliminaire international. Même si, en règle générale, les déposants peuvent s'attendre à ce que ces administrations agissent conformément aux directives, les procédures de recherche internationale et d'examen international peuvent différer dans une certaine mesure en raison de l'implication de plusieurs administrations dans ces procédures et du personnel très nombreux des divers offices. Par ailleurs, pour que les autres offices puissent accepter inconditionnellement le produit du travail d'une administration, il est essentiel que les incohérences entre les administrations ou à l'intérieur d'une même administration soient réduites au minimum.

21.02 Le présent chapitre expose les principales caractéristiques d'une approche commune quant à la qualité en ce qui concerne la recherche internationale et l'examen préliminaire international. Il présente un ensemble minimal de critères que chaque administration doit prendre comme modèle pour mettre en place son propre mécanisme de gestion de la qualité.

Règles 36.1.iv), 63.1.v)

21.03 Chaque administration doit créer et assurer le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité satisfaisant aux exigences ci-après en ce qui concerne :

1. l'encadrement et la politique;
2. les pratiques fondées sur les risques;
3. les ressources;
4. la gestion de la charge de travail administratif;
5. l'assurance de la qualité;
6. la communication;
7. la documentation;
8. la description de la procédure de recherche.

Services supplémentaires :

9. système d'évaluation interne;
10. les dispositions relatives à l'établissement de rapports.

1. Encadrement et politique

21.04 La haute direction de chaque administration est chargée de la création et de la mise en place d'un système de gestion de la qualité. Elle doit élaborer une politique en matière de qualité pour l'administration et déterminer les responsabilités relatives au système de gestion de la qualité en établissant un organigramme à cet effet.

21.05 La direction doit s'assurer que son système de gestion de la qualité est compatible avec les exigences prévues par les présentes directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

21.06 La direction doit s'assurer que le système de gestion de la qualité est efficace et qu'il fait l'objet d'un processus d'amélioration continue.

21.07 La direction de l'administration doit informer son personnel de l'importance que revêt l'observation des exigences découlant des traités et des instruments réglementaires, y compris celles qui découlent du présent cadre et du système de gestion de la qualité de l'administration.

21.08 La haute direction de l'administration ou les fonctionnaires habilités doivent procéder à des évaluations de gestion et veiller à la mise à disposition des ressources nécessaires. Ils devront procéder régulièrement à une évaluation des objectifs de qualité et s'assurer que ceux-ci sont connus et compris par le personnel concerné au sein de l'administration.

21.09 La haute direction ou les fonctionnaires habilités d'une administration feront régulièrement le point sur le système de gestion de la qualité. Les questions à aborder dans le cadre de ces bilans et la fréquence de ceux-ci sont définies dans la section 9, ci-dessous.

21.10 La haute direction devrait promouvoir des pratiques visant à assurer que les risques et les opportunités pouvant affecter son système de gestion de la qualité et la conformité de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international sont abordés.

2. Pratiques fondées sur les risques

21.11 Chaque administration devrait établir ses propres pratiques fondées sur les risques pour lui permettre de déterminer les facteurs qui pourraient faire en sorte que ses processus opérationnels et son système de gestion de la qualité s'écartent des exigences ou des résultats prévus, de mettre en place des contrôles préventifs visant à minimiser les effets négatifs, et d'exploiter les opportunités au moment où elles se présentent.

21.12 Il incombera à chaque administration de prendre ses propres dispositions pour déterminer l'effet de l'incertitude sur les objectifs, mais les propositions ci-après visent à donner des indications sur les éléments essentiels de pratiques fondées sur les risques en tant qu'élément du système de gestion de la qualité. Des méthodes formelles de gestion des risques ou un processus de gestion des risques documenté ne sont pas exigés.

21.13 Les dispositions relatives à l'établissement de pratiques fondées sur les risques devraient intégrer :

- i) la compréhension du contexte de l'administration (problèmes externes et internes affectant sa capacité à atteindre les résultats prévus du système de gestion de la qualité) et la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées;
- ii) l'identification des risques et des opportunités liés à la performance du système de gestion de la qualité, en tant que base pour la planification;
- iii) la planification et la mise en œuvre des mesures pour aborder les risques et les opportunités;
- iv) la vérification de l'efficacité des mesures prises; et
- v) la mise à jour en continu des risques et des opportunités.

21.14 Tous les processus du système de gestion de la qualité présentent différents niveaux de risque quant à la capacité de l'administration à atteindre ses objectifs, et les effets de l'incertitude ne sont pas les mêmes pour toutes les administrations. Chaque administration est responsable des mesures qu'elle décide de prendre pour aborder les risques et les opportunités.

3. Ressources

21.15 Chaque administration devrait être en mesure de s'adapter à des changements dans le volume de travail et devrait disposer d'une infrastructure adéquate pour réaliser le travail de recherche et d'examen et satisfaire aux exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité ainsi qu'aux présentes directives. À cette fin, l'administration devrait être dotée de

–ressources humaines suffisantes :

i) un personnel suffisamment nombreux pour faire face à l'apport de travail et disposant des compétences techniques nécessaires pour procéder aux recherches et aux examens requis dans les domaines techniques en question ainsi que des connaissances linguistiques lui permettant de comprendre au moins les langues dans lesquelles la documentation minimale mentionnée à la règle 34 du règlement d'exécution du PCT est rédigée ou est traduite;

ii) un personnel administratif possédant la formation et les compétences appropriées, des ressources suffisantes pour répondre aux besoins du personnel techniquement qualifié et faciliter le travail de recherche et d'examen, et pour l'enregistrement des dossiers;

–ressources matérielles suffisantes :

iii) un matériel et des installations appropriés, tels que matériel informatique et logiciels, pour permettre de réaliser le travail de recherche et d'examen;

iv) la possession, tout au moins, de la documentation minimale dont il est question à la règle 34 du règlement d'exécution du PCT, ou l'accès à cette documentation; en outre, cette dernière devra être correctement organisée sur support papier ou sur microforme, ou stockée sur support électronique en vue de la recherche et de l'examen;

v) des instructions complètes et à jour mises à la disposition du personnel afin de lui permettre de comprendre et de respecter les critères et les normes de qualité et d'appliquer les méthodes de travail de façon précise et systématique;

–moyens de formation suffisants :

vi) un programme de formation et de perfectionnement efficace destiné à tout le personnel participant au travail de recherche et d'examen afin de lui permettre d'acquérir et de conserver l'expérience et les compétences nécessaires et de garantir qu'il soit pleinement conscient de l'importance de respecter les critères et les normes de qualité; et

–suivi de ses ressources :

vii) un système visant à suivre et à recenser en permanence les ressources nécessaires pour faire face à la demande et respecter les normes de qualité en matière de recherche et d'examen.

4. Gestion de la charge de travail administratif

21.16 Chaque administration devrait recourir, au minimum, aux pratiques et aux méthodes mentionnées ci-après pour le traitement des demandes de recherche et d'examen et l'accomplissement des fonctions connexes telles que l'entrée de données et le classement :

i) mise en place de mécanismes de contrôle efficaces s'agissant de l'établissement, dans les délais impartis, de rapports de recherche et d'examen satisfaisant aux normes de qualité déterminées par l'administration; et

ii) mise en place de mécanismes appropriés de contrôle des fluctuations de la demande et de gestion des retards.

5. Assurance de la qualité

21.17 Conformément aux présentes directives, chaque administration doit mettre en place des procédures relatives à l'établissement dans les délais impartis de rapports de recherche et d'examen de haute qualité. Ces procédures doivent notamment s'appuyer sur les éléments suivants :

i) un système interne efficace de garantie de la qualité permettant une auto-évaluation, qui comprenne des procédures de vérification, de validation et de suivi des travaux de recherche et d'examen visant à garantir leur conformité avec les présentes

directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, et la transmission au personnel des informations en retour;

ii) un système efficace de mesure et de collecte de données et d'établissement de rapports, et l'engagement à utiliser ce système pour assurer l'amélioration continue des procédures établies;

iii) un système permettant de vérifier l'efficacité des mesures prises pour corriger les défaillances et éviter la répétition des problèmes.

Ces procédures peuvent également inclure l'utilisation de listes de contrôle, soit pour vérifier le respect de la qualité dans les des rapports de recherche et d'examen conformément aux présentes directives avant que ces rapports soient publiés, soit pour vérifier que la qualité s'inscrit dans le processus d'examen ultérieur.

6. Communication

Communication entre administrations

21.18 Pour contribuer à recenser les pratiques recommandées et à les diffuser parmi les administrations et favoriser leur amélioration continue, chaque administration doit mettre en place une communication efficace avec les autres administrations afin de permettre à ces dernières d'assurer un retour d'information rapide, de sorte que les problèmes systémiques éventuels puissent être évalués et réglés.

21.19 Chaque administration nomme un coordonnateur expérimenté et communique son nom aux autres administrations.

Communication avec les utilisateurs et conseils aux utilisateurs

21.20 Chaque administration doit mettre en place un système de contrôle et d'utilisation des informations communiquées en retour par les utilisateurs, comprenant au moins les éléments suivants :

i) un système approprié de traitement des réclamations et de correction, permettant de prendre des mesures correctives ou préventives, le cas échéant, et de fournir aux utilisateurs des informations en retour;

ii) une procédure de suivi de la satisfaction et de la perception des utilisateurs, permettant aussi de vérifier que leurs besoins et leurs attentes légitimes sont satisfaits;

iii) la fourniture aux utilisateurs (en particulier les déposants non représentés) de conseils et d'informations clairs, concis et approfondis sur la recherche et l'examen, qui pourraient figurer sur le site Internet de chaque administration, ainsi que dans les guides;

L'administration devrait mettre ses objectifs en matière de qualité à la disposition des utilisateurs.

Communication avec l'OMPI et avec les offices désignés ou élus

21.21 Afin d'assurer un meilleur fonctionnement des opérations et favoriser leur amélioration continue, chaque administration doit mettre en place des moyens efficaces de communication avec le Bureau international et les offices désignés et les offices élus afin d'obtenir, à bref délai, des informations en retour, et dans le but d'évaluer et de régler les éventuels problèmes inhérents au système.

7. Documentation

21.22 Le système de gestion de la qualité de chaque administration doit être clairement décrit et mis en œuvre afin que toutes les procédures engagées au sein de l'administration et que les produits et services qui en résultent puissent être surveillés et contrôlés et que leur conformité soit vérifiée.

21.23 Par conséquent, l'administration doit fournir à son personnel et à sa direction un document de référence, exposant toutes les procédures et tous les processus ayant une

incidence sur la qualité du travail, tels que le classement, la recherche, l'examen et les tâches administratives connexes. Il conviendra d'indiquer dans le document de référence l'endroit où se trouvent les instructions relatives aux procédures.

21.24 La liste ci-après énumère les éléments habituellement appelés à figurer dans un document de référence :

- i) la politique en matière de qualité de l'administration, accompagnée d'une déclaration de la haute direction indiquant expressément son adhésion au système de gestion de la qualité;
- ii) la portée du système de gestion de la qualité, avec des informations détaillées sur tous éléments exclus et les justifications de ces exclusions;
- iii) la structure organique de l'administration et les responsabilités confiées à chacun de ses départements;
- iv) la description des procédures appliquées au sein de l'administration, telles que la réception des demandes, le classement, la diffusion, la recherche, l'examen, la publication et les mécanismes d'appui, ainsi que les procédures arrêtées aux fins du système de gestion de la qualité ou les renvois à ces procédures;
- v) les ressources disponibles aux fins de l'application des processus et de la mise en œuvre des procédures; et
- vi) une description de l'interaction entre ces processus et les procédures relevant du système de gestion de la qualité.

21.25 La liste ci-après énumère le type de données que chaque administration devrait tenir à jour :

- i) une définition des documents conservés et de l'endroit où ils sont archivés;
- ii) les résultats de l'évaluation de gestion;
- iii) la formation, les compétences et l'expérience des membres du personnel;
- iv) des preuves de la conformité des processus ainsi que des produits et services en résultant aux normes de qualité;
- v) les résultats des évaluations relatives aux exigences applicables aux produits;
- vi) les procédures de recherche et d'examen menées à bien pour chaque demande;
- vii) des données permettant de suivre et de reconstituer chaque tâche individuelle;
- viii) les dossiers des audits effectués dans le cadre du système de gestion de la qualité;
- ix) les mesures prises en cas de produits non conformes, par exemple les corrections effectuées;
- x) le suivi des mesures correctives;
- xi) le suivi des mesures préventives; et
- xii) la description de la procédure de recherche, telle qu'exposée dans la section 8.

8. Description de la procédure de recherche

21.26 À des fins internes, chaque administration décrit sa procédure de recherche, qui peut notamment comprendre les éléments suivants :

- i) les bases de données consultées (bases de données de brevets et de littérature non-brevet);
- ii) les mots clés, combinaisons de mots et troncatures utilisés;
- iii) la ou les langues dans lesquelles la recherche a été effectuée;
- iv) les classes et les combinaisons de classes dans lesquelles la recherche a été effectuée, au moins selon la CIB ou une classification équivalente; et
- v) la liste de tous les énoncés de recherche utilisés dans les bases de données consultées;
- vi) chaque administration devrait, au moins à des fins internes, consigner d'autres informations sur des cas particuliers tels que
- vii) la limitation de la recherche, avec les justifications de cette limitation;
- viii) le manque de clarté des revendications; et
- ix) l'absence d'unité d'invention.

9. Système d'évaluation interne

21.27 Outre la création d'un système de garantie de la qualité permettant de vérifier et d'assurer le respect des exigences énoncées dans son système de gestion de la qualité, chaque administration doit prendre ses propres dispositions internes en matière d'évaluation afin de déterminer jusqu'à quel point son système de gestion de la qualité est conforme au modèle précité et jusqu'à quel point il satisfait aux exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et est conforme aux présentes directives. Cette évaluation, qui doit être objective et la plus transparente possible de manière à indiquer si les exigences directives précitées sont appliquées de façon cohérente et efficace, doit être effectuée une fois par an.

21.28 Il incombera à chaque administration de prendre ses propres dispositions mais les propositions ci-après visent à donner des indications sur les éléments essentiels d'un mécanisme d'évaluation interne et d'un système d'établissement de rapports.

21.29 L'évaluation devraient se fonder sur des informations concernant :

- i) le respect des exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et des présentes directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international;
- ii) toute mesure corrective ou préventive prise pour remédier aux causes du non-respect de ces exigences et directives;
- iii) toute suite donnée aux résultats des évaluations antérieures;
- iv) l'efficacité du système de gestion de la qualité et des procédures et processus applicables en la matière;
- v) les réactions des utilisateurs, y compris les offices désignés et offices élus et les déposants; et
- vi) recommandations en vue d'améliorations.

21.30 Chaque administration doit mettre en place une procédure permettant de suivre, de consigner et d'évaluer la mesure dans laquelle les exigences applicables dans le cadre du système de gestion de la qualité et les présentes directives sont respectées.

10. Dispositions relatives à l'établissement de rapports

21.31 Les dispositions relatives à l'établissement de rapports comprennent deux étapes.

Rapports initiaux : a) Chaque administration doit présenter à la Réunion des administrations internationales du PCT un rapport initial indiquant les mesures qu'elle aurait prises pour mettre en place un système de gestion de la qualité fondé dans l'ensemble sur

les exigences énoncées dans le présent document. Cela permettrait d'identifier les pratiques recommandées et de les diffuser parmi les administrations.

Rapports annuels :b) À la suite de l'établissement du rapport initial au cours de la première phase, chaque administration établira un rapport annuel indiquant les enseignements tirés et les actions engagées et contenant d'éventuelles recommandations en fonction de l'évaluation.

21.32 Les rapports soumis par les administrations doivent être mis à disposition par le Bureau international sur le site Internet de l'OMPI.

Évolution future

21.33 Les propositions en vue d'apporter des modifications la démarche présentée dans le présent chapitre doivent être mises à disposition par le Bureau international pour que les parties intéressées puissent faire part de leurs observations avant l'adoption des modifications en question.

HUITIÈME PARTIE PROCÉDURES D'ORDRE ADMINISTRATIF

Chapitre 22 Procédures d'ordre administratif

Réception de la demande

Article 31.6)a)

22.01 L'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit en général directement du déposant la demande d'examen préliminaire international. Il se peut aussi que l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoive la demande de la part du Bureau international, d'un office récepteur, d'une administration chargée de la recherche internationale ou d'une administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente en vertu de la règle 59.3.

Détermination de l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente et annotation de la demande d'examen préliminaire international

Articles 31.6)a), 32; Règle 59.3

22.02 Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international, cette dernière vérifie ladite demande afin d'établir si elle est ou non une administration compétente pour recevoir la demande d'examen. L'administration ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international qui sont compétentes pour l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès d'un office récepteur sont spécifiées par l'office récepteur conformément aux accords applicables entre les administrations concernées et le Bureau international et sont publiées dans la Gazette. La liste détaillée figure à l'annexe C du *Guide du déposant du PCT*. Si sa conclusion est positive, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède à l'examen de la demande selon les directives énoncées au paragraphe 22.06 et aux paragraphes suivants. Si sa conclusion est négative, l'administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente appose de manière indélébile la date de réception effective de la demande d'examen préliminaire international dans l'espace prévu sur la dernière feuille de celle-ci et transmet cette demande, avec les documents ou éléments qui l'accompagnent, au Bureau international pour traitement et notifie ce fait au déposant; elle utilise à cet effet le formulaire PCT/IPEA/436. Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée auprès d'un office récepteur ou d'une administration chargée de la recherche internationale, cet office ou cette administration suit la même procédure (mais en utilisant le formulaire PCT/RO/153 ou PCT/ISA/234). Lorsque le formulaire de demande d'examen préliminaire international ou un imprimé d'ordinateur utilisé par le déposant n'est pas conforme à l'instruction administrative 102.h) ou i), la procédure relative à la correction d'irrégularités prévue au paragraphe 22.24 et aux paragraphes suivants s'applique.

Règle 59.3.a), c),f)

22.03 L'administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente peut, au lieu de cela, choisir de transmettre la demande d'examen préliminaire international directement à l'administration compétente chargée de cet examen. Dans ce cas, si une seule administration chargée de l'examen préliminaire international est compétente, elle transmet ladite demande à cette administration et en informe le déposant à l'aide du formulaire PCT/IPEA/436. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, elle doit d'abord inviter le déposant à indiquer, dans le délai applicable selon la règle 54**bis**.1.a), c'est-à-dire trois mois à compter de la date de la transmission du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a) et de l'opinion écrite selon la règle 43**bis**.1.a), ou 22 mois à compter de la date de priorité, ou encore 15 jours à compter de la date de l'invitation, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l'administration à laquelle la demande d'examen préliminaire doit être transmise (à l'aide du formulaire PCT/IPEA/442). Si le déposant répond à

l'invitation, l'administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente transmet à bref délai la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétente désignée par le déposant et en informe ce dernier. Si le déposant ne répond pas à l'invitation ou y répond après l'expiration du délai, l'administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente déclare que la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et en informe le déposant à l'aide du formulaire PCT/IPEA/444. Si la demande d'examen préliminaire international est présentée auprès de l'office récepteur, de l'administration chargée de la recherche internationale ou du Bureau international, cet organisme suit la procédure précitée pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente, sauf que les formulaires utilisés sont respectivement les formulaires PCT/RO/153, PCT/ISA/234 et PCT/IB/368.

22.04 Dans tous les cas prévus aux paragraphes 22.02 et 22.03, l'administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente, l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale ou le Bureau international rembourse au déposant toute taxe que celui-ci a payée.

Règle 59.3.e)

22.05 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit une demande d'examen préliminaire international qui lui a été transmise, en vertu de la règle 59.3, par un office récepteur, une administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international ou une autre administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas compétente pour effectuer l'examen préliminaire international de la demande internationale, l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international considère que ladite demande d'examen a été reçue pour son compte par l'office, le Bureau international ou l'administration qui effectue la transmission, à la date indiquée comme "date de réception effective" sur la dernière feuille de la demande.

Identification de la demande internationale

Règles 53.6, 60.1.b)

22.06 L'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie si la demande internationale à laquelle la demande d'examen préliminaire international se rapporte peut être identifiée, par exemple en vérifiant le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale. Si sa conclusion est négative, elle invite à bref délai le déposant à présenter des corrections à l'aide du formulaire PCT/IPEA/404. Si les corrections sont présentées dans le délai fixé dans l'invitation, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception des corrections par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, laquelle indique la date de réception des corrections sur la première feuille de la demande d'examen préliminaire international et dans la case prévue pour la modification de la date de réception sur la dernière feuille (voir également le paragraphe 22.12). Si les corrections ne sont pas présentées dans ce délai, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare (formulaire PCT/IPEA/407).

Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

Article 31.2); Règle 54

22.07 L'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie si le déposant est autorisé à présenter la demande d'examen préliminaire international. Un déposant est autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international s'il est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II du traité ou est le ressortissant d'un tel État et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un État contractant lié par le chapitre II du traité, ou agissant pour le compte d'un tel État. Actuellement (au 1^{er} janvier 2004), tous les États contractants sont liés par le chapitre II.

Article 31.2); Règle 54.2, 54.4; Instruction administrative 614

22.08 S'il y a plusieurs déposants, il suffit qu'au moins l'un de ceux qui présentent la demande d'examen préliminaire international ait la nationalité d'un État contractant lié par le chapitre II du traité ou soit domicilié dans un tel État, quels que soient les États élus pour lesquels le nom de ce déposant est indiqué (voir également le paragraphe 22.34). Si aucun des déposants n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international conformément à la règle 54.2, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère la demande d'examen comme n'ayant pas été présentée (formulaire PCT/IPEA/407). En outre, s'il reste peu de temps avant l'expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité, le déposant devra être avisé aussi rapidement que possible afin de lui permettre d'engager la phase nationale en temps voulu dans tout État désigné lorsqu'une notification relative à la modification de l'article 22.1), adoptée par l'Assemblée du PCT avec effet au 1^{er} avril 2002, demeure en vigueur.

22.09 La demande internationale doit avoir été déposée auprès de l'office récepteur d'un État contractant lié par le chapitre II, ou de l'office récepteur agissant pour le compte d'un tel État. Lorsque l'office récepteur agit pour plusieurs États contractants, l'un au moins des déposants qui ont présenté la demande d'examen préliminaire international doit être domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II pour lequel agit l'office récepteur, ou avoir la nationalité d'un tel État.

Changement de déposant

22.10 Lorsque le déposant désigné sur la demande d'examen préliminaire international n'est pas le même que le déposant indiqué sur la requête, l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit vérifier que le nouveau déposant est autorisé à présenter cette demande d'examen préliminaire international.

Élection d'États

Article 37; Règle 53.7

22.11 La présentation d'une demande d'examen préliminaire international constitue l'élection de tous les États contractants désignés qui sont liés par le chapitre II du traité.

Vérification d'éléments ayant une incidence sur la date de réception

Règles 53.1.a), 60.1.a), 61.1.a); Instruction administrative 102.h), i)

22.12 Si, après vérification des indications ayant une incidence sur la date de réception, comme il est expliqué au paragraphe 22.06, il est fait une constatation positive, la date de dépôt effectif est apposée en tant que date de réception dans l'espace prévu sur la première feuille de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque le déposant n'a pas utilisé le formulaire de demande d'examen préliminaire international ou un imprimé d'ordinateur conforme à l'instruction administrative 102.h) ou i), la procédure relative à la correction d'irrégularités prévue au paragraphe 22.24 et aux paragraphes suivants s'applique.

22.13 L'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie au déposant la réception de la demande d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/402).

Vérification visant à déterminer si la demande d'examen préliminaire international est présentée en temps voulu

Règle 54bis

22.14 L'administration chargée de l'examen préliminaire international s'assure que la demande d'examen préliminaire international est présentée dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2a), et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Si la demande d'examen préliminaire international est présentée à une date postérieure, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère la demande d'examen comme n'ayant pas été présentée et émet une déclaration à cet effet en adressant une copie du formulaire PCT/IPEA/407 au déposant et au Bureau international. Si

la demande d'examen préliminaire international est présentée en temps voulu, l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie ce fait au déposant (formulaire PCT/IPEA/402).

Article 39.1)a); Instruction administrative 601

22.15 Au cas où la législation nationale d'un État désigné continue d'être incompatible avec la modification du délai prévu pour l'ouverture de la phase nationale à l'article 22.1), adoptée par l'Assemblée du PCT avec effet au 1^{er} avril 2002, et que cet État est désigné, l'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie sans délai si la demande d'examen préliminaire international est reçue dans les 19 mois à compter de la date de priorité. Lorsque la demande d'examen préliminaire international est reçue après un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'administration chargée de cet examen coche la case appropriée sur la dernière page de la demande d'examen préliminaire international et notifie ce fait au déposant et au Bureau international (formulaire PCT/IPEA/402) au plus vite afin que le déposant puisse engager la phase nationale en temps voulu dans tout État désigné lorsque la notification relative à la modification de l'article 22.1) demeure en vigueur. Que la demande d'examen préliminaire international ait été reçue ou non dans un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie à bref délai au déposant la date de réception effective.

Constitution du dossier de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

22.16 L'administration chargée de l'examen préliminaire international constitue le dossier à bref délai après réception de la demande d'examen préliminaire international.

Instruction administrative 605

22.17 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, le même dossier sert aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

22.18 Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne fait pas partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale ou que l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée, le Bureau international fournira sur demande à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de la demande internationale ou, si celle-ci a déjà été publiée, une copie de la demande internationale publiée, ainsi que du rapport de recherche internationale, lorsqu'il sera disponible. Cela s'impose afin de permettre à cette administration de traiter la demande d'examen préliminaire international et de réaliser cet examen. Si le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible, le Bureau international en transmettra copie à bref délai après qu'il l'aura reçu. Les documents cités dans le rapport de recherche internationale peuvent être réunis à partir des propres fichiers de recherche de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou commandés à l'administration chargée de la recherche internationale. Dès réception de la demande d'examen préliminaire international ou d'une copie de celle-ci, le Bureau international transmettra à bref délai à cette administration une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale.

22.19 Le Bureau international fournira à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et de toute déclaration qui les accompagne, sauf lorsque le déposant en aura remis lui-même une copie à cette administration en même temps que la demande d'examen préliminaire international ou aura écarté ces modifications (voir les paragraphes 18.04 à 18.06).

Transmission de la demande d'examen préliminaire international au Bureau international

Règles 61.1, 90bis.4.a)

22.20 L'administration chargée de l'examen préliminaire international soit transmet l'original de la demande d'examen préliminaire international et en conserve copie dans ses dossiers, soit en envoie une copie au Bureau international et conserve la demande d'examen préliminaire international dans ses dossiers. La demande d'examen préliminaire international ou sa copie doit être transmise au Bureau international même lorsqu'elle a été retirée par le déposant, qu'elle a été considérée comme ayant été retirée, et que le déposant n'a pas répondu à l'invitation (formulaire PCT/IPEA/442) consistant à indiquer l'administration compétente à laquelle la demande d'examen devait être transmise. Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été transmise à l'administration compétente chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, c'est l'administration compétente pour recevoir la demande d'examen préliminaire international qui effectue la procédure conformément au présent paragraphe (voir les paragraphes 22.02 à 22.05).

22.21 La transmission doit être effectuée à bref délai après réception de la demande d'examen préliminaire international, en général au plus tard un mois après.

Règle 90.4, 90.5; Instruction administrative 608

22.22 L'administration chargée de l'examen préliminaire international envoie normalement au Bureau international, conjointement avec l'original de la demande d'examen préliminaire international ou une copie de celle-ci, l'original de tout pouvoir distinct ou une copie de tout pouvoir général reçu. Toutefois, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a renoncé à l'exigence de la fourniture d'un pouvoir selon la règle 90.4.d), mais qu'un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général est néanmoins fourni, il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie de ce pouvoir au Bureau international.

Article 34

22.23 L'administration chargée de l'examen préliminaire international ne transmet pas au Bureau international avec la demande d'examen préliminaire international les modifications de la demande effectuées en vertu de l'article 34 ou les copies de modifications effectuées en vertu de l'article 19.

Certaines irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

Article 31.3); Règles 53, 55, 60

22.24 L'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie la demande d'examen préliminaire international pour détecter l'existence éventuelle des irrégularités suivantes (formulaire PCT/IPEA/404) :

Règle 53.1.a)

i) la demande d'examen préliminaire international n'est pas faite sur le formulaire prescrit;

Article 31.3); Règles 53.2.b), 53.8, 60.1.a-ter)

ii) la demande d'examen préliminaire international n'est pas signée comme prévu dans le règlement d'exécution (voir les paragraphes 22.28 à 22.32);

Article 31.3); Règles 4.4, 4.5, 4.16, 53.2.a)ii), 53.4, 60.1.a-bis)

iii) la demande d'examen préliminaire international ne contient pas les indications prescrites concernant le déposant (voir le paragraphe 22.33);

Article 31.3); Règle 53.2.a)iii), 53.6

iv) la demande d'examen préliminaire international ne contient pas les indications prescrites concernant la demande internationale (voir le paragraphe 22.06);

Règles 4.4, 4.7, 4.16, 53.2.a)ii), 53.5

v) la demande d'examen préliminaire international ne contient pas les indications prescrites concernant le mandataire (voir le paragraphe 22.35);

Règle 53.2.a)i), 53.3

vi) la demande d'examen préliminaire international ne contient pas de pétition aux termes de laquelle le déposant requiert que la demande internationale fasse l'objet d'un examen préliminaire international selon le PCT; la règle 53.3 en indique la formulation recommandée, mais celle-ci n'est pas essentielle. La pétition fait partie du formulaire imprimé de demande d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/401) et elle doit aussi figurer dans toute demande d'examen préliminaire international présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur;

Règle 55.1

vii) la demande d'examen préliminaire international n'est pas rédigée dans la langue de publication de la demande internationale ou dans la langue acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

22.25 Au sujet des corrections, effectuées d'office ou sur invitation, de certaines irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international, voir les paragraphes 22.26 et 22.26A (corrections d'office), 22.35 (indications concernant le mandataire) et 22.37 (invitation à corriger des irrégularités).

22.26 De nombreux types d'erreurs dans la demande d'examen préliminaire international peuvent être corrigées d'office par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ce qui signifie que le déposant n'a pas à effectuer la correction lui-même, ni n'est officiellement invité à le faire. Lorsqu'une correction est effectuée d'office, l'administration chargée de l'examen préliminaire international effectue la correction et inscrit dans la marge les lettres "IPEA". Lorsque du texte doit être supprimé, l'administration chargée de l'examen préliminaire international le place entre crochets et tire un trait entre les crochets tout en laissant le texte supprimé lisible. Elle informe le déposant de la correction effectuée soit en lui envoyant une copie de la feuille corrigée de la demande d'examen préliminaire international, soit au moyen d'une notification distincte (il n'existe pas de formulaire particulier pour cela, mais le formulaire PCT/IPEA/424, qui est à utiliser lorsqu'aucun autre formulaire ne convient, peut servir à cette fin). Parmi les erreurs qui peuvent être corrigées d'office figurent, en particulier, les indications concernant le déposant ou le mandataire désigné dans la demande d'examen préliminaire international. Si l'erreur est corrigée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international après que l'original de la demande d'examen préliminaire international a été transmis au Bureau international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international en avise le Bureau international en lui envoyant une copie de la feuille corrigée de la demande d'examen préliminaire international.

22.26A Des erreurs peuvent être commises lors du cochage des cases dans le cadre n° IV de la demande d'examen préliminaire international concernant le report du commencement de l'examen préliminaire international. Si la case au point 3 du cadre n° IV est cochée mais que la règle 69.1.b) ne s'applique pas, ou si la case au point 4 du cadre n° IV est cochée mais que la règle 69.1.b) s'applique, l'administration chargée de l'examen préliminaire international supprime d'office le cochage correspondant. Toutefois, avant d'effectuer une telle correction d'office, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut contacter le déposant afin d'obtenir confirmation.

Langue

Règles 23.1.b), 55.2, 62bis.1

22.27 Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée n'est acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant doit remettre avec la demande d'examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans une langue permettant d'effectuer cet examen préliminaire, c'est-à-dire une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication. Cette traduction doit inclure tout élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) fourni par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des

revendications ou des dessins fournis par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a), considéré comme ayant figuré dans la demande internationale en vertu de la règle 20.6.b). Lorsqu'une traduction dans une telle langue a déjà été remise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, l'examen préliminaire international est effectué sur la base de cette traduction, à moins que le déposant ne remette une traduction à l'administration chargée de l'examen préliminaire international comme exposé ci-dessus. Sur requête de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, lorsqu'elle n'est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sera traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmettra une copie de la traduction de l'opinion écrite dans un délai de deux mois à compter de la date de la requête.

Signature

Règles 53.2.b), 60.1.a-ter)

22.28 Sauf dans le cas exposé au paragraphe 22.30, le déposant doit soit signer la demande d'examen préliminaire international, soit présenter un pouvoir distinct ou une copie d'un pouvoir général signé, désignant un mandataire aux fins de la présentation de la demande d'examen préliminaire international. S'il y a plusieurs déposants, il suffit que l'un d'entre eux signe la demande d'examen préliminaire international.

Règle 90.3, 90.4.d)

22.29 Lorsque le mandataire signe la demande d'examen préliminaire international et qu'un pouvoir a été déposé antérieurement auprès de l'office récepteur, de l'administration chargée de la recherche internationale ou du Bureau international ou que le mandataire a été désigné dans la requête, il n'est pas nécessaire que le déposant présente un pouvoir à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque le mandataire signe la demande d'examen préliminaire international et que celle-ci est présentée auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'a pas renoncé à l'exigence de la remise d'un pouvoir distinct, cette administration chargée de l'examen préliminaire international confirme que le mandataire a été désigné pour agir auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international si aucun pouvoir n'accompagne la demande d'examen préliminaire international ou n'a déjà été déposé auprès de l'office récepteur, de l'administration chargée de la recherche internationale ou du Bureau international. Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas le même office que l'office récepteur ou l'administration chargée de la recherche internationale, elle peut, tant qu'elle ne reçoit pas notification du contraire ou tant qu'elle n'a pas de raison de croire le contraire, supposer qu'un mandataire qui est indiqué dans la publication de la demande internationale et dans la *Gazette du PCT* a été dûment désigné par le déposant.

Règle 90.4.d)

22.30 L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut renoncer à l'exigence de la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie du pouvoir général. Cette renonciation ne saurait s'appliquer à la remise d'une déclaration de retrait par un mandataire ou un représentant commun. Lorsqu'une administration chargée de l'examen préliminaire international a renoncé à l'exigence de la remise d'un pouvoir distinct, le mandataire nommément désigné dans une demande d'examen préliminaire peut signer cette dernière même si aucun pouvoir distinct n'a été déposé auprès de l'office récepteur, de l'administration chargée de la recherche internationale, de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou du Bureau international et que le mandataire n'a pas été désigné dans la requête.

Règle 90.1.c), d), 90.3.b), 90.4

22.31 La désignation d'un mandataire supplémentaire ou d'un mandataire secondaire aux fins de la procédure auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut être effectuée dans la demande d'examen préliminaire international ou au moyen d'un pouvoir distinct ou d'un pouvoir général. Si la désignation est effectuée dans la demande d'examen préliminaire international qui est signée par le déposant, il n'est pas nécessaire qu'un pouvoir distinct soit déposé. Si la demande d'examen préliminaire international est signée par un mandataire désigné antérieurement, il n'est pas nécessaire qu'un pouvoir distinct du déposant soit déposé si le mandataire désigné antérieurement a le droit de désigner des mandataires secondaires. Si la demande d'examen préliminaire international est signée par le mandataire supplémentaire ou le mandataire secondaire, il n'est pas nécessaire qu'un pouvoir distinct soit déposé si ladite demande est présentée auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international qui a renoncé à l'exigence de la remise d'un pouvoir distinct. L'autorisation de désigner peut être présumée existante sauf si le pouvoir exclut la désignation de mandataires secondaires. Si une demande d'examen préliminaire international est signée par le mandataire supplémentaire, un pouvoir distinct signé par le déposant, ou par son mandataire désigné antérieurement qui a le droit de désigner des mandataires secondaires, doit être déposé lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'a pas renoncé à l'exigence de la remise d'un pouvoir distinct. Si un pouvoir distinct accompagne la demande d'examen préliminaire international ou est déposé ultérieurement, l'administration chargée de l'examen préliminaire international en transmet à bref délai l'original ou une copie au Bureau international. En ce qui concerne la manière d'inviter à corriger une absence de signature, voir le paragraphe 22.37.

Règle 90.2.a), b), 90.3.c)

22.32 Un représentant commun est autorisé à signer la demande d'examen préliminaire international, auquel cas sa signature engage tous les déposants. Le mandataire du représentant commun peut aussi signer la demande d'examen préliminaire international, auquel cas sa signature engage tous les déposants.

Indications concernant le déposant

Règles 4.4, 4.5, 4.16, 53.2.a)ii), 53.4, 60.1.a-bis); Instructions administratives 115, 614

22.33 La demande d'examen préliminaire international doit contenir les indications prescrites concernant le déposant. L'adresse doit contenir une indication du pays; l'indication du pays au moyen d'un code à lettres dans le cadre du code postal est suffisante (par exemple CH-1211 Genève). La nationalité et le domicile doivent être indiqués au moyen du nom complet ou du code à deux lettres de l'État dont l'intéressé a la nationalité et de l'État dans lequel il a son domicile; s'agissant d'un territoire dépendant (qui n'est pas un État), le nom de l'État dont le territoire dépend doit être indiqué dans le cas du domicile. Voir, en ce qui concerne la manière d'indiquer les noms d'États, l'instruction administrative 115. S'il y a plusieurs déposants, il suffit que soient indiqués l'adresse, la nationalité et le domicile de l'un d'entre eux qui a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international.

Instruction administrative 614

22.34 Pour décider si le déposant a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international, il est déterminant de savoir s'il avait ce droit au moment où ladite demande a été présentée. Lorsque la demande d'examen préliminaire international ne contient pas les indications correspondantes, ou que le déposant a commis des erreurs en donnant des indications qui ne sont pas les indications requises pour justifier du droit de présenter la demande d'examen préliminaire international, l'omission ou l'indication erronée peut être corrigée par le déposant si l'administration chargée de l'examen préliminaire international est convaincue que le déposant avait le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international au moment où celle-ci a été reçue. Dans ce cas, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant satisfait aux

exigences prévues à l'article 31.2)a) à la date à laquelle la demande comportant des erreurs dans les indications a été présentée.

Indications concernant le mandataire

Règles 4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1

22.35 Si un mandataire est désigné, l'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie si les indications correspondent à celles qui figurent dans le dossier. Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne possède pas de renseignements au sujet de la désignation, elle vérifie si le mandataire a été indiqué dans la publication de la demande internationale, ou dans la *Gazette du PCT*, ou bien s'en réfère au Bureau international. Dans le cas où un nouveau mandataire ou un mandataire supplémentaire a été désigné dans la demande d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie également si les indications concernant ce mandataire satisfont aux règles 4.4 et 4.16; la règle 4.7 s'applique *mutatis mutandis*. L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut renoncer à l'exigence de la remise d'un pouvoir.

Règle 90.1.c), d)

22.36 L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut demander à l'office récepteur, si nécessaire, de confirmer que le mandataire a le droit d'exercer auprès de cet office (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/IPEA/410) s'il n'a pas le droit d'exercer auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Invitation à corriger des irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

Règles 53, 55, 60.1.a), a-ter), b)

22.37 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate la présence d'une ou de plusieurs irrégularités visées à la règle 60.1.a), elle invite le déposant à les corriger dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation (formulaire PCT/IPEA/404). Elle avise le Bureau international de cette mesure en lui envoyant une copie de l'invitation. Si l'irrégularité consiste en l'absence de la signature d'au moins un déposant (voir le paragraphe 22.28), elle peut joindre, à l'invitation à corriger, une copie de la dernière feuille de la demande d'examen préliminaire international que le déposant renverra après y avoir apposé la signature prescrite. Si l'irrégularité consiste en l'absence de la signature sur la demande d'examen préliminaire international et que cette dernière est présentée auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international qui a renoncé à l'exigence de la remise d'un pouvoir distinct, elle peut joindre, à l'invitation à corriger, une copie de la dernière feuille de la demande d'examen préliminaire international que le mandataire renverra après signature.

Règle 60.1.c)

22.38 Dès réception d'une lettre contenant une correction ou accompagnant une feuille de remplacement de la demande d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international appose sur cette lettre et sur toute feuille d'accompagnement la date à laquelle elles ont été reçues. Elle vérifie que la feuille de remplacement de la demande d'examen préliminaire international correspond bien à la feuille remplacée (voir les paragraphes 22.40 et 22.41 pour les conséquences de cette vérification). L'administration chargée de l'examen préliminaire international appose, dans le coin supérieur droit de la feuille de remplacement, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle cette feuille de remplacement a été reçue et, au milieu de la marge du bas, la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 60.1)". Elle garde dans ses dossiers une copie de toute lettre et de toute feuille de remplacement. Elle transmet au Bureau international toute feuille de remplacement de la demande d'examen préliminaire international ainsi qu'une copie de toute lettre. L'administration chargée de l'examen préliminaire international accomplit les actes visés dans le présent paragraphe non seulement lorsque les corrections présentées par le déposant sont satisfaisantes et reçues en temps voulu, mais aussi lorsqu'elles ne le sont pas et qu'en conséquence, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

22.39 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit, pour une feuille de la demande d'examen préliminaire international, une feuille de remplacement contenant une correction d'une irrégularité visée à la règle 60.1.a) que le déposant a remise de sa propre initiative sans avoir été invité à le faire, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède comme indiqué au paragraphe précédent.

Règle 60.1.a), b)

22.40 L'administration chargée de l'examen préliminaire international vérifie si les irrégularités visées à la règle 60.1.a) ont ou n'ont pas été corrigées en temps voulu. Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai prévu, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier la demande internationale. Le délai d'un mois pour la correction peut être prorogé. Si la correction d'une irrégularité est reçue après l'expiration du délai imparti mais avant qu'une décision soit prise, le délai pour la correction doit être prorogé d'office de manière que cette correction soit considérée comme ayant été reçue en temps voulu.

Règle 60.1.b), c)

22.41 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate qu'une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 60.1.a) n'ont pas été corrigées ou ne l'ont pas été en temps voulu (voir le paragraphe précédent), elle déclare que la demande est considérée comme n'ayant pas été présentée et notifie ce fait au déposant et au Bureau international (formulaire PCT/IPEA/407). Si la date de réception de la demande d'examen préliminaire international est modifiée, l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie ce fait au déposant et au Bureau international (formulaire PCT/IPEA/402).

Paiement et remboursement des taxes

Règle 57, 58

22.42 L'administration chargée de l'examen préliminaire international calcule le montant de la taxe d'examen préliminaire et de la taxe de traitement prescrites. Elle détermine également si les taxes ont été payées et, en cas de versement insuffisant ou excédentaire, elle notifie le solde débiteur ou l'excédent au déposant (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/IPEA/403).

Règles 57.2.a), 58.1.b)

22.43 Le montant de la taxe de traitement, qui est perçue au bénéfice du Bureau international, est fixé dans le barème de taxes. Le montant de la taxe d'examen préliminaire est fixé, s'il y a lieu, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règles 57.3, 58.1.b)

22.44 La taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international a été présentée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Lorsque cette demande d'examen a été transmise à l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de la règle 59.3, ces taxes doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception effective de la demande d'examen préliminaire international par cette administration ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international décide d'entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, ladite administration invite le déposant à acquitter la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Le montant dû est le montant applicable à cette date de paiement. Si, avant la date à laquelle ces taxes sont dues, l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou que le montant versé est insuffisant pour couvrir les deux taxes, elle peut inviter le déposant à payer la somme manquante (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/IPEA/403).

Règle 58bis.1.a), c), 58bis.2

22.45 Si, au moment où les taxes de traitement et d'examen préliminaire sont dues, l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou que le montant versé est insuffisant pour couvrir les deux taxes, elle invite le déposant (à l'aide du formulaire PCT/IPEA/440) à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date d'invitation, toute somme manquante, majorée, le cas échéant, d'une taxe pour paiement tardif ainsi que le prévoit la règle 58bis.2. Une copie de cette invitation est envoyée au Bureau international. Toutefois, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit un paiement avant l'envoi de cette invitation, celui-ci est considéré comme ayant été reçu avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe 22.44.

Règle 58bis.2

22.46 Lorsqu'une taxe pour paiement tardif est exigée, son montant s'élève à 50% du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation ou, si le montant ainsi calculé est inférieur à la taxe de traitement, à un montant égal à celle-ci. Le montant de la taxe pour paiement tardif ne doit cependant jamais être supérieur au double du montant de la taxe de traitement.

Règle 58bis.1.b), d)

22.47 Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a adressé une invitation conformément à la règle 58bis.1.a) et si le déposant n'a pas, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif, l'administration chargée de l'examen préliminaire international déclare, à l'aide du formulaire PCT/IPEA/407, que la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée. Si le montant dû est reçu avant que la demande d'examen préliminaire soit ainsi déclarée non présentée, le paiement est considéré comme ayant été reçu avant l'expiration du délai prévu ci-dessus et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne déclare pas que la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

Règles 54.4, 57.4

22.48 L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse la taxe de traitement au déposant si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été envoyée au Bureau international ou si elle est considérée comme n'ayant pas été présentée parce qu'aucun des déposants n'a le droit de présenter une telle demande.

Transfert des taxes de traitement au Bureau international

Règle 57

22.49 L'administration chargée de l'examen préliminaire international doit, chaque mois, transférer au Bureau international le produit des taxes de traitement perçues au cours du mois précédent. Lorsqu'elle effectue ce transfert, elle indique les montants exacts transférés, ventilés en fonction des numéros de demande internationale des demandes internationales en question, ainsi que du nom des déposants.

Utilisation de télécopieurs, télégraphes, téléimprimeurs, etc.

Règle 92.4.d), e)

22.50 Lorsque la remise de l'original d'un document est exigée pour permettre à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international de s'assurer de la validité du document qui a été transmis par télécopieur, télégraphe, téléimprimeur ou tout autre moyen de communication, mais que l'original d'un document signé par le déposant ou son mandataire n'est pas reçu dans un délai de quatorze jours, ladite administration adresse au déposant une invitation à satisfaire à l'exigence dans un délai qui doit être raisonnable (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/ISA/230 ou PCT/IPEA/434, selon le cas). Il n'est pas nécessaire de présenter le document original afin d'en attester la validité sauf si cet original est exigé par l'administration.

Règle 92.1.b), 92.4.g)ii)

22.51 Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai fixé, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international lui notifie le fait que le document est considéré comme n'ayant pas été présenté (éventuellement à l'aide du formulaire PCT/ISA/232 ou PCT/IPEA/438, selon le cas).

Perturbations dans le service postal

Règle 82

22.52 En ce qui concerne la procédure applicable en cas de retard ou de perte du courrier ou en cas d'interruption du service postal, on est prié de se reporter à la règle 82. La règle 82 s'applique aussi - si une entreprise d'acheminement est utilisée - dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international accepte la preuve de l'expédition d'un document par une entreprise d'acheminement autre que l'administration postale.

Excuse dans l'observation des délais

Règle 82quater.1, instruction 111

22.52A Tout retard dans l'observation d'un délai doit être excusé en vertu de la règle 82quater, s'il est démontré, à la satisfaction de l'administration chargée de la recherche internationale, de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, que les conditions suivantes sont satisfaites :

- a) le délai n'a pas été respecté pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d'indisponibilité générale des services de communication électronique ou d'autres raisons semblables dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence ;
- b) les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible ;
- c) la preuve est fournie par la partie intéressée dans une forme acceptable par l'administration, et
- d) la preuve est reçue par l'administration au plus tard dans les six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.

Dans le cas particulier de l'indisponibilité générale des services de communication électronique, la partie intéressée doit démontrer que la panne a touché une zone géographique étendue par opposition à un problème localisé, qu'elle était inattendue ou imprévue, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen alternatif de communication. Les démarches à accomplir comprennent la soumission de documents, les réponses aux invitations et le paiement des taxes. La question de savoir si la partie intéressée a pris les mesures nécessaires "dès que cela a été raisonnablement possible" relève de l'appréciation de l'administration sur la base des faits de l'espèce. Il est communément admis qu'il faut entendre par là que les mesures requises ont été accomplies dans une courte période après la suppression de la cause du retard. Par exemple, dans le cas d'une grève ayant empêché le mandataire de se rendre à son bureau, l'on s'attendrait à ce que la diligence requise soit, dans le meilleur des cas, effectuée le jour ouvrable suivant, ou peu après, en fonction du stade auquel le travail préparatoire a été interrompu. D'autre part, dans le cas où une catastrophe a entraîné la destruction complète des dossiers d'un mandataire, il serait raisonnable de s'attendre à ce que la récupération des systèmes et documents détruits prenne plus de temps afin de permettre que la diligence requise soit effectuée. La règle 82quater.1 ne fait pas spécifiquement référence à l'action entreprise "dès que raisonnablement possible après la suppression de la cause du retard", car la partie intéressée doit toujours s'attendre à prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour surmonter les problèmes dans les cas où il apparaît que la situation d'urgence considérée se

poursuivra pendant une période considérable et que la partie intéressée n'est cependant pas empêchée par la situation d'urgence de prendre des mesures correctives. Concernant l'administration de la preuve acceptable par l'administration, par exemple, un bulletin de nouvelles d'un média de masse fiable, une déclaration ou annonce de l'autorité nationale compétente doit normalement être acceptable à cette fin. Dans le cas d'indisponibilité générale des services de communication électronique, une déclaration du fournisseur d'accès à Internet ou du fournisseur d'électricité de la partie intéressée peut également être acceptable.

Règle 82quater.2, instruction 111

22.52B La règle 82quater.2 permet à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international d'excuser un retard dans l'observation de délais du fait de l'indisponibilité de l'un quelconque des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de cette administration. Si l'administration excuse un retard dû à une telle indisponibilité, elle en informe le Bureau international, qui publiera les informations y relatives dans la gazette. En outre, lorsqu'un tel événement a eu lieu (par ex., interruption de service imprévue) ou est planifié (par ex., maintenance planifiée), l'administration publie également les informations sur toute indisponibilité de ce type, y compris la durée de l'indisponibilité, et le notifie au Bureau international.

22.52C Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, excuse un retard dans l'observation de délais en vertu de la règle 82quater.2, elle excuse tout retard dans l'observation d'un délai si :

- a) le déposant indique, lorsque l'administration le requiert, que le délai n'a pas été observé en raison de l'indisponibilité de l'un des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de cette administration;
- b) l'administration reconnaît que ledit moyen de communication électronique au niveau de l'administration était indisponible pendant la période concernée; et
- c) l'action pertinente a été effectuée dès le premier jour ouvrable après la remise en service dudit moyen de communication électronique.

22.52D L'administration doit informer rapidement la partie intéressée de sa décision (à l'aide du formulaire PCT/ISA/224 ou PCT/IPEA/424, selon le cas). Elle transmet également au Bureau international une copie de la décision et, le cas échéant, de toute demande d'excuse et de toute preuve fournie au soutien de celle-ci.

Calcul des délais

Règle 80

22.53 En ce qui concerne les détails relatifs au calcul des délais et des dates des documents, on est prié de se reporter à la règle 80.

Modifications effectuées en vertu de l'article 19

Article 19; Règle 53.9.a)ii)

22.54 Si le déposant indique qu'aucune modification effectuée en vertu de l'article 19 ne doit être prise en considération, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère les modifications de ce type comme annulées et appose l'indication correspondante sur les feuilles de modifications pertinentes.

Réponse à l'opinion écrite

Instruction administrative 602.a)

22.55 En réponse à une opinion écrite, un déposant peut présenter des modifications accompagnées d'une lettre d'envoi. Dès réception de ces modifications, l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique dans le coin supérieur droit des feuilles de remplacement le numéro de la demande et la date de réception. L'administration

chargée de l'examen préliminaire international appose, au milieu de la marge du bas de chaque feuille, la mention "FEUILLE MODIFIÉE" ou son équivalent.

Règle 92.1.a), 92.2.a)

22.56 Il convient également de noter qu'une pièce présentée par le déposant au cours de l'examen préliminaire international et ne faisant pas partie de la demande internationale proprement dite, doit, si elle ne constitue pas une lettre, être accompagnée d'une lettre signée du déposant. La lettre doit permettre d'identifier la demande internationale à laquelle elle se rapporte et être rédigée dans la même langue que la demande ou dans une des langues dont l'utilisation est autorisée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, il conviendra d'en aviser le déposant et de l'inviter à remédier à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation. Ce délai doit être raisonnable en l'espèce mais ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois à compter de l'envoi de l'invitation. S'il est remédié à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation, il n'est pas tenu compte de cette omission, sinon, le document ne doit pas être pris en considération.

Règles 55, 60.1.a) à e)

22.57 S'il est constaté qu'une traduction erronée a été publiée ou remise en vertu de la règle 55.2 ou qu'une modification n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant peut être invité, à tout moment pendant la procédure devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à fournir une traduction de cette modification ou à corriger toute traduction de la demande internationale pour la rendre conforme au texte déposé ou publié, selon le cas. Si le déposant ne remet pas une traduction de la modification dans le délai imparti dans l'invitation, cette modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Transmission du rapport d'examen préliminaire international et des documents connexes

Règle 71.1

22.58 L'administration chargée de l'examen préliminaire international doit le même jour :

i) transmettre au Bureau international une copie du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/409) et, le cas échéant, de ses annexes au moyen du formulaire de transmission PCT/IPEA/415, et au déposant une copie du rapport au moyen du formulaire de transmission PCT/IPEA/416;

ii) insérer dans le dossier d'examen une copie de la notification, du rapport et des modifications ou rectifications; et

iii) lorsque le dépôt tardif de modifications selon l'article 34 signifie que ces modifications n'ont pas été prises en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, notifier ce fait au déposant éventuellement au moyen du formulaire PCT/IPEA/432 (procédure de la deuxième case).

Règle 71.1.b), instruction 602bis

22.58A L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet également au Bureau international un certain nombre d'autres documents figurant dans son dossier (au moyen du formulaire PCT/IPEA/415). Les documents à transmettre sont ceux visés à l'instruction 602bis.a). L'administration peut décider de transmettre au Bureau international tout autre document figurant dans son dossier.

Règle 94.1.c), instruction 420bis

22.58B Le Bureau international communiquera les documents susmentionnés reçus de l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux offices élus conjointement avec le rapport d'examen préliminaire international, et les met à la disposition du public après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de la totalité des élections

Règle 90bis.4, 90bis.5

22.59 Dans le cas particulier où le déposant, au moyen d'une déclaration signée, adressée au Bureau international, retire la demande d'examen préliminaire international ou la totalité des élections, l'administration chargée de l'examen préliminaire international est informée de ce retrait par le Bureau international, et elle met fin au traitement de la demande internationale. Une déclaration de retrait doit être signée par tous les déposants inscrits dans la demande internationale ou par le mandataire, pour autant qu'un pouvoir signé par tous les déposants ait été remis. Aux fins d'un quelconque retrait, il ne saurait être renoncé à l'exigence de détention d'un pouvoir par un mandataire.

Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, celle-ci y appose la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite date.

[Fin du document]