Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration PCT

~~Novembre 2019~~Mars 2021

Table des matières

Partie générale

Sommaire	**a**	
1.	**Remarque liminaire**	**1**
2.	**Notes explicatives**	**2**
3.	**Annexes**	**11**

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

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Introduction**	**I-1**
Chapitre II	**Dépôt des demandes internationales et examen lors du dépôt**	**II-1**
Chapitre III	**Taxes**	**III-1**
Chapitre IV	**Dispositions particulières**	**IV-1**
Chapitre V	**Dessins**	**V-1**
Chapitre VI	**Examen de la demande quant aux exigences de forme**	**VI-1**

Partie B – Directives relatives à la recherche

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Introduction**	**I-1**
Chapitre II	**Généralités**	**II-1**
Chapitre III	**Caractéristiques de la recherche**	**III-1**
Chapitre IV	**Procédure et stratégie de recherche**	**IV-1**

Chapitre V	**Préclassement et classement des demandes internationales de brevet selon la CIB**	**V-1**
Chapitre VI	**État de la technique au stade de la recherche**	**VI-1**
Chapitre VII	**Unité d'invention**	**VII-1**
Chapitre VIII	**Objets exclus de la recherche**	**VIII-1**
Chapitre IX	**Documentation de recherche**	**IX-1**
Chapitre X	**Rapport de recherche**	**X-1**
Chapitre XI	**Opinion écrite**	**XI-1**
Chapitre XII	**Recherche internationale supplémentaire (SIS)**	**XII-1**

Partie C – Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen au titre du chapitre II

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Introduction**	**I-1**
Chapitre II	**Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que ne commence l'examen préliminaire international**	**II-1**
Chapitre III	**Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen préliminaire international**	**III-1**
Chapitre IV	**Examen de la WO-ISA et des réponses**	**IV-1**
Chapitre V	**Unité de l'invention**	**V-1**
Chapitre VI	**Délais**	**VI-1**
Chapitre VII	**Autres procédures au cours de l'examen**	**VII-1**
Chapitre VIII	**Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)**	**VIII-1**
Chapitre IX	**Requêtes spéciales**	**IX-1**

Partie E – Directives relatives aux questions générales de procédure

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Introduction**	**I-1**
Chapitre II	**Observations de tiers**	**II-1**
Chapitre III	**Patent Prosecution Highway (PPH)**	**III-1**

Partie F – La demande internationale

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Introduction**	**I-1**
Chapitre II	**Contenu de la demande internationale (autre que les revendications)**	**II-1**
Annexe 1	Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 2.5)	II-1
Annexe 2	Unités reconnues dans la pratique internationale (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 4.12)	II-1
Chapitre III	**Exposé de l'invention suffisamment clair et complet**	**III-1**
Chapitre IV	**Revendications (art. 6 et exigences de forme)**	**IV-1**
Annexe	Exemples de caractéristiques essentielles	IV-11
Chapitre V	**Unité d'invention**	**V-1**
Chapitre VI	**Priorité**	**VI-1**

Partie G – Exigences de fond applicables à la demande

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Brevetabilité**	**I-1**
Chapitre II	**Inventions**	**II-1**

Chapitre III	**Application industrielle**	**III-1**
Chapitre IV	**État de la technique**	**IV-1**
Chapitre V	**Divulgations non opposables**	**V-1**
Chapitre VI	**Nouveauté**	**VI-1**
Chapitre VII	**Activité inventive**	**VII-1**

Partie H – Modifications et corrections ou rectifications

Sommaire	**a**	
Chapitre I	**Droit d'apporter des modifications**	**I-1**
Chapitre II	**Admissibilité des modifications**	**II-1**
Chapitre III	**Admissibilité des modifications - exemples**	**III-1**
Chapitre IV	**Correction d'irrégularités et d'erreurs**	**IV-1**

Liste des sections modifiées lors de la révision 2021

Partie générale

Sommaire

1.	**Remarque liminaire**	**1**
2.	**Notes explicatives**	**2**
2.1	Vue d'ensemble	2
2.2	Applicabilité des Directives PCT de l'OEB	3
2.3	Liens entre les Directives PCT de l'OEB et les Directives ISPE	4
2.4	Autres sources d'informations	4
2.5	Abréviations	5
2.6	Formulaires utilisés par le RO, l'ISA, la SISA et l'IPEA	6
2.7	Publications	11
3.	**Annexes**	**11**
3.1	Annexe I : liste de correspondance entre la CBE et le PCT	11
3.2	Annexe II : options retenues par l'OEB agissant en qualité d'ISA/IPEA concernant des points spécifiques des Directives ISPE	18

1. Remarque liminaire

~~Répondant au souhait exprimé à maintes reprises par les utilisateurs depuis la suppression de la partie des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB qui était consacrée aux activités de l'OEB agissant en qualité d'administration PCT, l'OEB expose, dans les~~Les présentes Directives~~,~~ portent sur les procédures spécifiques ~~et les questions de fond qui sont liées au travail de~~devant l'OEB agissant en qualité d'administration PCT~~ d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire (SISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), dans la mesure où elles sont pertinentes pour le public. Jusqu'en 2015, les textes correspondants figuraient principalement dans les Instructions internes~~. Elles s'intitulent les "Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration PCT" et, sous la forme courte, les "Directives PCT de l'OEB". Elles sont aussi désignées dans l'ensemble du texte par l'abréviation "DIR/PCT-OEB".

Les présentes Directives peuvent être utilisées et citées par les examinateurs et les agents des formalités, ainsi que par les mandataires en brevets, en plus du Guide euro-PCT ("Procédure PCT devant l'OEB, [Phase internationale et entrée dans la phase européenne], Guide du déposant"), des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT et des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT ("Directives ISPE"). Elles complètent – mais ne remplacent pas – les Directives ISPE, les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, ou le Guide du déposant du PCT ("Guide PCT de l'OMPI"), qui sont tous publiés par l'OMPI. Elles coexisteront avec le Guide euro-PCT, qui, comme auparavant, équivaut à un communiqué de l'OEB.

~~Elles s'intitulent les "Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration PCT" et, sous la forme courte, les "Directives PCT de l'OEB". Elles sont désignées dans l'ensemble du texte par l'abréviation "DIR/PCT-OEB".~~

Les Directives PCT de l'OEB sont publiées en tant que document autonome et uniquement au format électronique. Elles seront révisées chaque année ~~à l'automne,~~ en même temps que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. La publication électronique comprend non seulement la version en ligne au format HTML, mais aussi un fichier imprimable.

Cette ~~cinquième~~sixième édition des Directives PCT de l'OEB contient ~~au minimum les~~ en outre quelques parties des Instructions internes destinées aux examinateurs et aux agents des formalités qui sont jugées appropriées pour une publication. On ne saurait donc escompter qu'elle soit aussi complète que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. L'objectif est d'étoffer progressivement le document, au rythme de chaque révision. Le développement de la partie A représente le plus important changement par rapport à la ~~quatrième~~cinquième édition.

Les remarques des lecteurs visant à signaler des erreurs ou à proposer des améliorations sont les bienvenues. Elles peuvent être envoyées par courrier électronique au Département 5.2.2.1, Affaires PCT, à l'adresse international_pct_affairs@epo.org.

2. Notes explicatives

2.1 Vue d'ensemble

Les Directives PCT de l'OEB suivent la structure des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (~~chapitres~~parties A, B, C, E, F, G et H, sans ~~chapitre~~partie D, puisqu'il n'y a pas de procédures d'opposition, de limitation ou de révocation au titre du PCT). Dans la mesure du possible, l'organisation au sein de chaque ~~chapitre~~partie a également été conservée, tout en ayant été adaptée aux spécificités du système PCT. L'ordre dans lequel les chapitres s'enchaînent dans la partie A est toutefois différent de celui des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, en raison de la manière particulière dont le contenu est progressivement étendu ; la structure est en outre susceptible d'être revue avant l'achèvement de la partie A.

Le corps de ces directives se compose donc des sept parties suivantes :

Partie A :	Directives relatives à l'examen des demandes quant à la forme
Partie B :	Directives relatives à la recherche
Partie C :	Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen au titre du chapitre II
Partie E :	Directives relatives aux questions générales de procédure
Partie F :	La demande internationale
Partie G :	Exigences de fond applicables à la demande
Partie H :	Modifications et corrections ou rectifications

La partie A traite des procédures relatives à l'examen quant à la forme devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA, de SISA et d'IPEA. La partie B porte sur la recherche. La partie C traite des procédures à suivre au titre du chapitre II. ~~Les exigences de fond sont exposées dans les parties G et partie H (cf. ci-dessous).~~

La partie E porte sur des questions procédurales qui peuvent se présenter à différents stades de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration PCT. La partie F traite des exigences autres que la brevetabilité auxquelles la demande doit satisfaire, notamment en ce qui concerne l'unité de l'invention (règle 13), la suffisance de l'exposé (art. 5), la clarté (art. 6) et le droit de priorité (art. 8). La partie G concerne les éléments exclus (art. 17.2)a)i) et règle 39 ; art. 34.4)a)i) et règle 67), la nouveauté (art. 33.2)), l'activité inventive (art. 33.3)) et l'application

industrielle (art. 33.4)). La partie H traite des exigences en matière de modifications et de corrections ou rectifications. Elle s'intéresse en particulier au droit d'apporter des modifications, à l'admissibilité des modifications et à la correction d'irrégularités et d'erreurs.

Chaque partie des Directives est divisée en chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections numérotées qui peuvent à leur tour être divisées en sous-sections. Les renvois à d'autres sections et sous-sections sont effectués sous le format "DIR/PCT-OEB", suivi par la lettre de référence de cette partie, le numéro du chapitre (en chiffres romains) et le numéro de section ou de sous-section (ainsi, pour renvoyer par exemple à la sous-section 4.2 du chapitre V de la partie C des Directives PCT de l'OEB, on utilisera la référence DIR/PCT-OEB, C-V, 4.2). En cas de renvoi aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, le même format est utilisé, les lettres "DIR/OEB" remplaçant toutefois l'abréviation "DIR/PCT-OEB".

Les références à des articles et des règles, figurant telles quelles en marge, indiquent les articles ou les règles du Traité de coopération en matière de brevets qui font autorité pour la disposition en cause. Nous pensons que de telles références évitent de plus amples citations du PCT lui-même. Les renvois aux articles ou aux règles de la Convention sur le brevet européen sont suivis des lettres "CBE".

Les références aux Directives à l'usage des offices récepteurs et aux Directives ISPE qui figurent dans la marge indiquent les sections correspondantes de ces Directives et signalent que les présentes Directives s'appliquent dans le cadre des Directives à l'usage des offices récepteurs et des Directives ISPE, conformément au rôle complémentaire de la CBE dans la phase internationale. *Art. 150(2) CBE*

Si la pratique est la même pour les demandes de brevet européen et les demandes au titre du PCT (par exemple pour l'évaluation de la nouveauté), il est renvoyé aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Si les pratiques ne se recoupent qu'en partie, les informations sont intégralement mentionnées dans les Directives PCT de l'OEB, afin d'éviter toute confusion. Le point 3.1 (annexe I) donne une liste de correspondance entre la CBE et le PCT.

~~Il va sans dire que les mots "son" ou "il", utilisés pour désigner les termes "examinateur", "demandeur", "inventeur", etc., doivent être compris comme se référant aussi bien à une personne de sexe masculin que féminin~~Toutes les références à des personnes dans les Directives PCT de l'OEB doivent être interprétées comme étant neutres du point de vue du genre.

2.2 Applicabilité des Directives PCT de l'OEB

Les présentes Directives ont été établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Elles devraient par conséquent n'être considérées que comme des instructions générales. La responsabilité de l'application des directives à des demandes internationales individuelles appartient au personnel chargé des formalités et de l'examen, et celui-ci peut être amené à aller au-delà de ces instructions générales dans des cas exceptionnels. D'une façon générale, les parties peuvent néanmoins escompter que l'OEB

agissant en sa qualité d'office récepteur, d'ISA, de SISA et d'IPEA, se conformera aux présentes Directives jusqu'au moment où elles – ou les dispositions juridiques concernées – seront modifiées. Des communiqués concernant ces modifications sont publiés au Journal officiel et sur le site Internet de l'OEB. Il convient de noter aussi que les présentes Directives ne constituent pas un texte de loi.

2.3 Liens entre les Directives PCT de l'OEB et les Directives ISPE

~~Il convient de souligner expressément que les~~Les Directives PCT de l'OEB visent à compléter – et non à remplacer – les Directives ISPE et les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT[1], ainsi que le Guide PCT de l'OMPI et le Guide euro-PCT[2].

Les Directives ISPE publiées par l'OMPI présentent en détail les procédures et critères que doivent respecter toutes les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international. Comme la pratique varie d'une administration à l'autre, les présentes Directives offrent une certaine marge de manœuvre quant aux procédures/critères à utiliser. Dans les Directives ISPE, ces différents critères sont énumérés dans les annexes aux chapitres correspondants, ou bien sont définis dans un paragraphe particulier. En général, l'OEB utilisera les mêmes critères pour effectuer la recherche et l'examen concernant une demande internationale que dans la procédure européenne. Par conséquent, lorsque les Directives ISPE sont muettes ou ne prescrivent aucune consigne en ce qui concerne un sujet précis, les dispositions équivalentes des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent par analogie à la recherche et à l'examen préliminaire international au titre du PCT. Une liste des options retenues figure au point 3.2 ci-dessous (annexe II).

2.4 Autres sources d'informations

Des informations générales sur l'OEB, régulièrement mises à jour, ainsi que des détails concernant les procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'administration internationale (ISA, SISA et IPEA) et d'office désigné/élu au titre du PCT, figurent dans les annexes du Guide PCT de l'OMPI[3]. Des informations pertinentes sont également publiées sur le site Internet de l'OEB[4] et dans le Journal officiel de l'OEB ("JO"), qui paraît uniquement sous forme électronique[5].

Des informations actualisées sur le PCT peuvent être trouvées sur le site Internet de l'OMPI ainsi que dans le bulletin mensuel PCT Newsletter et les Notifications officielles (Gazette du PCT), publiés par l'OMPI sous forme électronique[6].

---

1 DIR/ISPE et DIR/RO : *wipo.int/pct/fr/texts/gdlines.html*

2 *www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants_fr.html*

3 *wipo.int/pct/fr/appguide/index.jsp*

4 *www.epo.org*

5 *www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal_fr.html*

6 PCT Newsletter : *wipo.int/pct/en/newslett/*
Notifications officielles (Gazette du PCT) : *wipo.int/pct/fr/official_notices/index.html*

Les déposants trouveront en outre de nombreuses informations sur les procédures selon le PCT pendant la phase internationale dans les Instructions administratives du PCT ("IA")[7], dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT ainsi que dans les Directives ISPE, toutes publiées sur le site Internet de l'OMPI.

2.5 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présentes Directives :

ARIPO	Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle
art.	Article
BI	Bureau international
CBE	Convention sur le brevet européen
DIR/ISPE	Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT
DIR/OEB	Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'OEB
DIR/PCT-OEB	Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'OEB agissant en qualité d'administration PCT
DIR/RO	Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
ESOP	avis au stade de la recherche européenne
Guide PCT/PI	Guide du déposant du PCT – Introduction à la phase internationale
IA/PCT	Instructions administratives du PCT
IPE	examen préliminaire international
IPEA	administration chargée de l'examen préliminaire international
IPER	rapport d'examen préliminaire international
IPRP	rapport préliminaire international sur la brevetabilité
ISA	administration chargée de la recherche internationale

[7] IA : *wipo.int/pct/fr/texts/index.html*

ISR	rapport de recherche internationale
JO OEB	Journal officiel de l'Office européen des brevets
OEB	Office européen des brevets
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets
PCT-CLAR	demande d'éclaircissements avant la recherche
PPH	Patent Prosecution Highway
RCC	Réglementation applicable aux comptes courants
RO	office récepteur
RPA	Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique
RRT	Règlement relatif aux taxes
SIS	recherche internationale supplémentaire
SISA	administration chargée de la recherche internationale supplémentaire
SISR	rapport de recherche internationale supplémentaire
WO-ISA	opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

2.6 Formulaires utilisés par le RO, l'ISA, la SISA et l'IPEA

L'OEB agissant en qualité de RO utilise les formulaires suivants :

PCT/RO/103	Invitation à corriger la prétendue demande internationale
PCT/RO/104	Notification indiquant que la prétendue demande internationale n'est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale
PCT/RO/105	Notification du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international
PCT/RO/106	Invitation à corriger des irrégularités dans la demande internationale
PCT/RO/107	Invitation relative à certaines parties de la demande internationale qui manquent ou semblent manquer

PCT/RO/108	Invitation à présenter une requête en rectification
PCT/RO/110	Invitation à corriger la revendication de priorité ou notification de la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité
PCT/RO/111	Notification relative à la revendication de priorité
PCT/RO/114	Notification de la décision de confirmation de l'incorporation par renvoi d'un élément ou d'une partie
PCT/RO/117	Notification relative à une demande internationale considérée comme retirée
PCT/RO/119	Notification de remboursement de taxes
PCT/RO/126	Notification relative à des parties d'une demande internationale remises postérieurement
PCT/RO/130	Invitation à demander l'exclusion de renseignements de la publication internationale
PCT/RO/132	Communication pour des cas non prévus par les autres formulaires
PCT/RO/133	Invitation à payer les taxes prescrites majorées de la taxe pour paiement tardif
PCT/RO/135	Notification de la date de réception du document de priorité ou du numéro de la demande antérieure
PCT/RO/136	Notification de retrait
PCT/RO/138	Communication relative à une prorogation de délai
PCT/RO/141	Invitation à remettre l'original d'un document transmis par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc.
PCT/RO/151	Notification de transmission de la prétendue demande internationale au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur et invitation à payer la taxe
PCT/RO/158	Notification du rejet envisagé de la requête en restauration du droit de priorité ou invitation à fournir une déclaration ou d'autres preuves
PCT/RO/159	Notification de la décision sur la requête en restauration du droit de priorité

L'OEB agissant en qualité d'ISA utilise les formulaires suivants :

PCT/ISA/202	Notification de réception de la copie de recherche
PCT/ISA/203	Déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale
PCT/ISA/205	Notification de modification de l'abrégé approuvé par l'administration chargée de la recherche internationale
PCT/ISA/206	Invitation à payer des taxes additionnelles et, le cas échéant, la taxe de réserve
PCT/ISA/207	Éclaircissements à titre officieux : note/invitation
PCT/ISA/210	Rapport de recherche internationale
PCT/ISA/212	Notification de la décision relative à la réserve ou de la déclaration selon laquelle la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée
PCT/ISA/213	Notification de remboursement de la taxe de recherche
PCT/ISA/216	Invitation à présenter une requête en rectification
PCT/ISA/217	Notification de la décision relative à la requête en rectification
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
PCT/ISA/224	Communication pour des cas non prévus dans d'autres formulaires
PCT/ISA/225	Invitation à fournir un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés et à payer, le cas échéant, une taxe pour remise tardive
PCT/ISA/237	Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

L'OEB agissant en qualité de SISA utilise les formulaires suivants :

PCT/SISA/501	Rapport de recherche internationale supplémentaire
PCT/SISA/502	Déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire

PCT/SISA/503	Notification de la décision relative à la demande de réexamen, ou de la déclaration selon laquelle la demande de réexamen est considérée comme n'ayant pas été présentée
PCT/SISA/504	Invitation à fournir un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés et à payer, le cas échéant, une taxe pour remise tardive
PCT/SISA/506	Notification de transmission du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration
PCT/SISA/524	Communication pour des cas non prévus dans d'autres formulaires

L'OEB agissant en qualité d'IPEA utilise les formulaires suivants :

PCT/IPEA/402	Notification de la réception de la demande d'examen préliminaire international par l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
PCT/IPEA/403	Notification relative au paiement des taxes d'examen préliminaire et de traitement
PCT/IPEA/404	Invitation à corriger des irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
PCT/IPEA/405	Invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles et, le cas échéant, la taxe de réserve
PCT/IPEA/407	Notification indiquant que la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée
PCT/IPEA/408	Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
PCT/IPEA/409	Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)
PCT/IPEA/411	Invitation à présenter une requête en rectification
PCT/IPEA/412	Notification de la décision relative à la requête en rectification
PCT/IPEA/415	Notification relative à la transmission de documents

PCT/IPEA/420	Notification de la décision relative à la réserve ou de la déclaration selon laquelle la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée
PCT/IPEA/423	Invitation à corriger des irrégularités dans la correspondance soumise par le déposant
PCT/IPEA/424	Communication pour des cas non prévus dans d'autres formulaires
PCT/IPEA/425	Notification d'annulation de certaines élections
PCT/IPEA/427	Communication relative à une prorogation de délai
PCT/IPEA/428	Note relative à une communication officieuse avec le déposant
PCT/IPEA/429	Notification relative à une communication officieuse avec le déposant
PCT/IPEA/431	Invitation à remettre des modifications
PCT/IPEA/432	Communication pour le cas où des modifications ne sont pas prises en considération
PCT/IPEA/433	Notification relative à une tentative de transmission de documents par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc.
PCT/IPEA/436	Notification relative à la transmission de la demande d'examen préliminaire international au Bureau international ou à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
PCT/IPEA/440	Invitation à payer les taxes prescrites majorées de la taxe pour paiement tardif
PCT/IPEA/441	Invitation à fournir un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés et à payer, le cas échéant, une taxe pour remise tardive
PCT/IPEA/442	Invitation à indiquer l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
PCT/IPEA/443	Invitation à remettre une traduction aux fins de l'examen préliminaire international
PCT/IPEA/444	Notification de l'administration non compétente chargée de l'examen préliminaire international indiquant qu'une demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée

Ces formulaires sont disponibles à l'adresse suivante : *wipo.int/pct/en/forms/*.

2.7 Publications

Depuis le 1er janvier 2009, les codes typologiques suivants sont utilisés pour la publication d'une demande PCT :

Code	Description
A1	Demande internationale publiée avec l'ISR
A2	Demande internationale publiée sans l'ISR ou demande internationale publiée avec la déclaration visée à l'article 17.2)a)
~~A2~~	~~Demande internationale publiée avec la déclaration visée à l'article 17.2)a)~~
A3	Publication ultérieure de l'ISR avec page de garde modifiée
A4	Publication ultérieure des revendications modifiées et/ou de la déclaration (article 19) avec page de garde modifiée
A8	Demande internationale republiée avec des corrections concernant les données bibliographiques de la page de garde
A9	Demande internationale ou ISR republié(e) avec des corrections, des changements ou des ajouts (cf. également norme OMPI ST. 50)

3. Annexes

3.1 Annexe I : liste de correspondance entre la CBE et le PCT

~~Articles~~

~~CBE~~	~~PCT~~
~~Art. 82 CBE~~	~~règle 13.1 PCT~~
~~Art. 83 CBE~~	~~Art. 5 PCT~~
~~Art. 84 CBE~~	~~Art. 6 PCT~~
~~Art. 87 CBE, art. 88 CBE~~	~~Art. 8 PCT~~
~~Règle 137(2) CBE~~	~~Art. 19.1), Art. 34.2.b) et règle 66.4 PCT~~

CBE	PCT
Pas d'équivalent	Art. 28.1) PCT, art. 41.1) PCT
Art. 128(1) CBE	Art. 30 PCT (inspection publique exclue pour les demandes non publiées)
Art. 128(4) CBE	règle 94 – les offices désignés ou élus peuvent autoriser l'accès aux dossiers des demandes internationales (l'OEB agissant en qualité d'office élu autorise l'accès au dossier de l'examen préliminaire international après l'établissement de l'IPER, JO OEB 7/2003, 382)
Art. 53c) CBE	règles 39.1 PCT, règle 67.1 PCT
Art. 53a) CBE	règle 9.1.i), PCT règle 9.1ii) PCT
Art. 54(3) CBE	règles 64.3 PCT, règle 70.10 PCT
Art. 55 CBE	art. 27.5), PCT Art. 27.6) PCT, règle 4.17.v) PCT, règle 51bis.1.a)v) PCT
Art. 54(1) CBE	Art. 33.2) PCT
Art. 54(2) CBE	règle 64 PCT
Art. 56 CBE	Art. 33.3) PCT
Art. 57 CBE	Art. 33.4) PCT
Art. 67(1) CBEArt. 67(2) CBE	Art. 29.1) PCT
Art. 67(3) CBE	Art. 29.2) PCT
Art. 69 CBE	Art. 29.1),2) PCT
Art. 123(2) CBE	Art. 19.2) PCT, art. 34.2)b) PCT
Art. 53b) CBE	règle 39.1.ii) PCT, règle 67.1.ii) PCT
Art. 76 CBE	-

Règles

CBE	PCT
Règle 42(1)a) f) CBE	Règle 5.1.a)i) vi) PCT
Règle 42(2) CBE	Règle 5.1.b) PCT
Règle 43(5) CBE	Règle 6.1.a) PCT Règle 6.1.b) PCT
Règle 43(6) CBE	Règle 6.2.a) PCT
Règle 43(7) CBE	Règle 6.2.b) PCT
Règle 43(1) CBE	Règle 6.3.a) PCT
Règle 43(1)a) CBE, Règle 43(1)b) CBE	Règle 6.3.b)i),ii) PCT
Règle 43(4) CBE	Règle 6.4.a) PCT (en partie), Règle 6.4.b) PCT, Règle 6.4.c) PCT
-	Règle 7 PCT (certains États parties à la CBE exigent le dépôt de dessins pour les modèles d'utilité – art. 7.2)ii) et règle 7))
Règle 46 CBE	Règle 11.6.c), Règle 11.11, Règle 11.13 PCT
Règle 48 CBE	Règle 9.1.i), Règle 9.1.ii), Règle 9.1.iii), Règle 9.1.iv) PCT
Règle 49(11) CBE	Règle 10.2 PCT
Règle 49(10) CBE	Règle 10.1.a), b), d), e) PCT
Règle 49(9) CBE	Règle 11.10 PCT
Règle 46(2)j) CBE	Règle 11.11 PCT
Règle 46(2)i) CBE	Règle 11.13.l), m) PCT
Art. 82 CBE	Règle 13.1 PCT
Règle 44(1) CBE	Règle 13.2 PCT
Règle 44(2) CBE	Règle 13.3 PCT
Règle 43(5) CBE	Règle 13.4 PCT
Règle 30 CBE – règle 34 CBE	Règle 13bis PCT

~~CBE~~	~~PCT~~
~~Art. 54(2) CBE~~	~~Règle 64.2 PCT (usage antérieur), règle 33.1.a), b), c), PCT mais absence de dispositions concernant la divulgation orale~~
~~Art. 54(3) CBE~~	~~Règle 64.3 PCT, règle 70.10 PCT (documents intercalaires/interférents)~~
~~– (découle de la pratique)~~	~~Règle 65.1 PCT~~
~~Art. 89 CBE~~	~~Règle 64.1.b)~~
~~Règle 137(3) CBE~~	~~art. 34.2)b), PCT règle 66.3.a) PCT, règle 66.4 PCT, règle 66.4bis PCT~~
~~Art. 52(2) CBE, Art. 52(4) CBE, Art. 53c) CBE~~	~~Règle 39.1 PCT, règle 67.1 PCT~~

Articles

CBE	PCT	Commentaires
Art. 52(2) CBE	Règle 39.1 PCT, règle 67.1 PCT	
Art. 52(4) CBE	Règle 39.1 PCT, règle 67.1 PCT	
Art. 53a) CBE	Règle 9.1.i) PCT Règle 9.1.ii) PCT	
Art. 53b) CBE	Règle 39.1.ii) PCT, règle 67.1.ii) PCT	
Art. 53c) CBE	Règle 39.1 PCT, règle 67.1 PCT	
Art. 54(1) CBE	Art. 33.2) PCT	
Art. 54(2) CBE	Règle 64.2 PCT (utilisation antérieure), règle 33.1.a), b) et c) PCT	Utilisation antérieure, à l'exception du fait qu'il n'existe pas de disposition concernant des divulgations uniquement orales

Articles

CBE	PCT	Commentaires
Art. 54(3) CBE	Règle 64.3 PCT, règle 70.10 PCT	Documents intercalaires/interférents
Art. 55 CBE	Art. 27.5) PCT, art. 27.6) PCT, règle 4.17.v) PCT, règle 51*bis*.1.a)v) PCT	
Art. 56 CBE	Art. 33.3) PCT	
Art. 57 CBE	Art. 33.4) PCT	
Art. 67(1) CBE	Art. 29.1) PCT	
Art. 67(2) CBE	Art. 29.1) PCT	
Art. 67(3) CBE	Art. 29.2) PCT	
Art. 69 CBE	Art. 29.1) PCT, art. 29.2) PCT	
Art. 76 CBE	Pas d'équivalent	
Art. 82 CBE	Règle 13.1 PCT	
Art. 83 CBE	Art. 5 PCT	
Art. 84 CBE	Art. 6 PCT	
Art. 87 CBE	Art. 8 PCT	
Art. 88 CBE	Art. 8 PCT	
Art. 89 CBE	Règle 64.1.b) PCT	
Art. 122(1) CBE	Règle 26*bis*.3 PCT, règle 49*ter*.2 PCT	
Art. 123(2) CBE	Art. 19.2) PCT, art. 34.2)b) PCT	
Art. 128(1) CBE	Art. 30 PCT	Les demandes non publiées ne sont pas ouvertes à l'inspection publique.

Articles

CBE	PCT	Commentaires
Art. 128(4) CBE	Règle 94 PCT	Les offices désignés et élus peuvent autoriser l'accès aux dossiers de demandes internationales (l'OEB agissant en qualité d'office élu autorise l'accès aux dossiers de l'examen préliminaire après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, JO OEB 2003, 382).
Pas d'équivalent	Art. 28.1) PCT, art. 41.1) PCT	

Règlements

CBE	PCT	Commentaires
Règle 30 CBE	Règle 13*bis* PCT	
Règle 31 CBE	Règle 13*bis* PCT	
Règle 32 CBE	Règle 13*bis* PCT	
Règle 33 CBE	Règle 13*bis* PCT	
Règle 34 CBE	Règle 13*bis* PCT	
Règle 42(1) CBE	Règle 5.1.a) PCT	
Règle 42(2) CBE	Règle 5.1.b) PCT	
Règle 43(1) CBE	Règle 6.3.a) PCT	
Règle 43(1)a) CBE	Règle 6.3.b)i) PCT	
Règle 43(1)b) CBE	Règle 6.3.b)ii) PCT	
Règle 43(4) CBE	Règle 6.4.a) (partiellement), b) et c) PCT	

Règlements

CBE	PCT	Commentaires
Règle 43(5) CBE	Règle 6.1.a) PCT, règle 6.1.b) PCT	
Règle 43(6) CBE	Règle 6.2.a) PCT	
Règle 43(7) CBE	Règle 6.2.b) PCT	
Règle 44(1) CBE	Règle 13.2 PCT	
Règle 44(2) CBE	Règle 13.3 PCT	
Règle 46 CBE	Règle 11.6.c) PCT, règle 11.11 PCT, règle 11.13 PCT	
Règle 46(2)i) CBE	Règle 11.13.l) et m) PCT	
Règle 46(2)j) CBE	Règle 11.11 PCT	
Règle 48 CBE	Règle 9.1.i) - iv) PCT	
Règle 49(9) CBE	Règle 11.10 PCT	
Règle 49(10) CBE	Règle 10.1.a), b), d) et e) PCT	
Règle 49(11) CBE	Règle 10.2 PCT	
Règle 134(5) CBE	Règle 82*quater* PCT	
Règle 136 CBE	Règle 26*bis*.3 PCT, règle 49*ter*.2 PCT	
Règle 137(2) CBE	Art. 19.1) PCT, art. 34.2)b) PCT, art. 66.4 PCT	
Règle 137(3) CBE	Art. 34.2)b) PCT, règle 66.3.a) PCT, règle 66.4 PCT, règle 66.4*bis* PCT	
Pas d'équivalent	Art. 7.2)ii) PCT, règle 7 PCT	
Pas d'équivalent	Règle 65.1 PCT	Découle de la pratique.

3.2 Annexe II : options retenues par l'OEB agissant en qualité d'ISA/IPEA concernant des points spécifiques des Directives ISPE

Dans un certain nombre de cas, les Directives ISPE laissent aux ISA/IPEA le choix entre plusieurs options que chaque ISA/IPEA peut suivre le cas échéant.

Les options sont exposées dans les annexes aux chapitres des Directives ISPE mentionnées ci-dessous. Le numéro de chaque point (point A5.16, par exemple) renvoie au point correspondant du chapitre concerné (en l'occurrence, le chapitre 5 et le point 16).

L'OEB agissant en qualité d'ISA/IPEA a retenu les options indiquées ci-dessous.

Annexe du chapitre 4

Point A4.05	Références à l'état de la technique	L'option [1] s'applique.

Annexe du chapitre 5

Point A5.16	Revendications dépendantes multiples	L'option [2] s'applique.
Point A5.20	Interprétation des revendications	L'option [2] s'applique.
Point A5.21	L'OEB applique la première phrase concernant les revendications d'"utilisation".	
Point A5.26	Revendications du type produit défini en fonction d'un procédé	L'option [1] s'applique.
Point A5.42	Concision	L'option [2] s'applique.

Annexe du chapitre 9

Point A9.07	Objets exclus	L'option [2] s'applique.
Point A9.15	Programmes d'ordinateur	L'option [2] s'applique.

Annexe du chapitre 12

Point A12.02	Nouveauté : date effective	L'option [1] s'applique.

Annexe du chapitre 13

Point A13.08.1	L'OEB applique l'approche problème-solution.

Annexe du chapitre 14

Point A14.01[2] L'OEB applique le critère de l'application industrielle.

Annexe du chapitre 20

Point A20.21	Renonciation	L'option [2] s'applique.

PCT – Partie A

Directives relatives à l'examen des demandes quant à la forme

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

1. Aperçu général I-1

2. But de la partie A I-1

3. Autres parties relatives aux formalités I-1

Chapitre II – Dépôt des demandes internationales et examen lors du dépôt II-1

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes internationales II-1

1.1 Dépôt auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur II-1

1.2 Méthodes de dépôt auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur II-1

1.2.1 Dépôt des demandes par remise directe ou par voie postale II-1

1.2.2 Dépôt des demandes par télécopie II-2

1.2.3 Dépôt des demandes sous forme électronique II-3

1.2.4 Dépôt des demandes par d'autres moyens II-3

1.3 Dépôt des documents postérieurs à la demande II-4

1.4 Ordres de débit pour les comptes courants tenus à l'OEB II-4

1.5 Système de numérotation des demandes II-4

2. Compétence de l'OEB pour agir en qualité d'office récepteur II-4

3. Procédure de dépôt II-5

3.1 Accusé de réception II-5

3.2 Dépôt via une administration nationale compétente II-6

4. Examen lors du dépôt II-6

4.1 Conditions minimales requises pour l'attribution d'une date du dépôt international II-6

4.2 Irrégularités II-7

5. Incorporation de parties ou d'éléments manquants par renvoi **II-7**

6. Correction d'éléments ou de parties indûment déposés **II-8**

6.1 Élément correct ou partie correcte non remis aux fins de l'incorporation par renvoi II-9

6.1.1 Cas où il n'a pas encore été accordé de date de dépôt international II-9

6.1.2 Cas où il a déjà été accordé une date de dépôt international II-9

6.2 Élément correct ou partie correcte remis aux fins de l'incorporation par renvoi II-9

Chapitre III – Taxes **III-1**

1. Généralités **III-1**

2. Montants des taxes **III-1**

3. Modalités de paiement **III-1**

4. Taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur **III-2**

4.1 Taxe de transmission III-2

4.2 Taxe internationale de dépôt III-2

4.3 Taxe de recherche internationale III-3

4.4 Taxe d'établissement et de transmission au BI d'une copie certifiée conforme du document de priorité III-4

4.5 Taxe pour paiement tardif III-4

4.6 Taxe de requête en restauration du droit de priorité III-5

5. Taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA/EP) **III-5**

5.1 Taxe additionnelle pour la recherche III-5

5.2 Taxe de réserve III-5

5.3 Taxe pour remise tardive de listages de séquences III-5

6. Taxes dues en cas de demande de recherche internationale supplémentaire **III-6**

6.1	Taxe de traitement de la recherche supplémentaire	III-6
6.2	Taxe de recherche supplémentaire	III-6
6.3	Taxe de réexamen	III-6
7.	**Taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA/EP)**	**III-6**
7.1	Taxe de traitement	III-6
7.2	Taxe d'examen préliminaire	III-6
7.2.1	Taxe additionnelle pour l'examen préliminaire	III-7
7.3	Taxe de réserve	III-7
7.4	Taxe pour remise tardive de listages de séquences	III-7
7.5	Taxe pour paiement tardif	III-7
8.	**Réduction de taxes**	**III-8**
8.1	Réduction de la taxe internationale de dépôt	III-8
8.1.1	Réduction pour les demandes déposées sous forme électronique	III-8
8.1.1.1	Réduction en cas de dépôt par formulaire en ligne	III-8
8.1.1.2	Réduction en cas de dépôt au format PDF	III-8
8.1.1.3	Réduction en cas de dépôt au format XML	III-8
8.1.2	Réduction pour les déposants de certains États	III-9
8.2	Réduction de la taxe de recherche internationale	III-9
8.2.1	Réduction de la taxe additionnelle pour la recherche	III-9
8.3	Réduction de la taxe de traitement (de la recherche supplémentaire)	III-9
8.4	Réduction de la taxe d'examen préliminaire	III-10
8.4.1	Réduction de la taxe additionnelle pour l'examen préliminaire	III-10
9.	**Remboursement des taxes**	**III-10**
9.1	Remboursement de la taxe internationale de dépôt	III-11
9.2	Remboursement de la taxe (additionnelle) de recherche internationale	III-11
9.2.1	Exemples de remboursements	III-11
9.2.1.1	Remboursement intégral	III-11
9.2.1.2	Remboursement partiel	III-12
9.2.1.3	Aucun remboursement	III-12
9.3	Remboursement des taxes additionnelles pour la recherche et, le cas échéant, de la taxe de réserve	III-12

9.4 Remboursement de la taxe de recherche supplémentaire III-13

9.5 Remboursement de la taxe de réexamen III-13

9.6 Remboursement de la taxe de traitement III-13

9.7 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire III-13

9.8 Remboursement des taxes additionnelles pour l'examen et, le cas échéant, de la taxe de réserve III-13

Chapitre IV – Dispositions particulières IV-1

1. Service PCT Direct (cf. aussi DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.2) IV-1

1.1 Généralités IV-1

1.2 Forme des requêtes IV-1

1.3 Traitement par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur IV-2

1.4 Traitement par l'OEB agissant en qualité d'ISA IV-2

2. Retraits IV-3

2.1 Généralités IV-3

2.2 Retrait de la demande internationale IV-3
2.2.1 Retrait conditionnel IV-3

2.3 Retrait de désignations IV-4

2.4 Retrait de revendications de priorité IV-4

2.5 Retrait d'une demande de recherche supplémentaire IV-4

2.6 Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections IV-4

Chapitre V – Dessins V-1

1. Graphismes considérés comme des dessins V-1

1.1 Dessins techniques V-1

1.2 Photographies ou dessins en couleurs V-1

2. Présentation des dessins V-1

2.1 Regroupement des dessins V-1

2.2	Reproductibilité des dessins	V-2
2.3	Figure accompagnant l'abrégé	V-2
3.	**Exigences quant au support**	**V-2**
4.	**Présentation des feuilles de dessins**	**V-2**
4.1	Surface utile des feuilles	V-2
4.2	Numérotation des feuilles de dessins	V-2
5.	**Disposition générale des dessins**	**V-3**
5.1	Mise en page	V-3
5.2	Numérotation des figures	V-3
5.3	Figure d'ensemble	V-3
6.	**Éléments prohibés**	**V-4**
7.	**Exécution des dessins**	**V-4**
7.1	Tracé des lignes et des traits	V-4
7.2	Ombres	V-4
7.3	Coupes	V-4
7.3.1	Figures de coupe	V-4
7.3.2	Hachures	V-5
7.4	Échelle des dessins	V-5
7.5	Chiffres, lettres et signes de référence	V-5
7.5.1	Lignes directrices	V-5
7.5.2	Flèches	V-6
7.5.3	Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins	V-6
7.5.4	Homogénéité des signes de référence dans la description, les revendications et les dessins	V-6
7.5.5	Homogénéité des signes de référence dans les dessins	V-6
7.6	Échelles différentes	V-6
8.	**Textes sur les dessins**	**V-6**
9.	**Symboles conventionnels**	**V-7**
10.	**Modification des dessins**	**V-7**
11.	**Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins**	**V-8**

11.1	Formules chimiques ou mathématiques	V-8
11.2	Tableaux	V-8
11.2.1	Tableaux dans la description	V-8
11.2.2	Tableaux dans les revendications	V-9

Chapitre VI – Examen de la demande quant aux exigences de forme **VI-1**

1.	**Revendication de priorité**	**VI-1**
1.1	Exigences de forme énoncées à la règle 4.10	VI-1
1.2	Délai de priorité	VI-2
1.3	Revendication de priorité non conforme	VI-2
1.4	Irrégularités dans la revendication de priorité	VI-3
1.4.1	Correction de la revendication de priorité sur invitation	VI-3
1.4.2	Défaut de correction	VI-4
1.5	Restauration du droit de priorité	VI-4

Chapitre I – Introduction

1. Aperçu général

La présente partie A des Directives PCT de l'OEB traite des exigences en matière de dépôt (chapitre A-II), des taxes (chapitre A-III), de certaines dispositions particulières (chapitre A-IV), ~~et~~ des dessins (chapitre A-V) et de certaines exigences de forme (chapitre A-VI). D'autres chapitres concernant l'examen quant à la forme seront ajoutés progressivement lors des prochaines éditions.

2. But de la partie A

Les agents des formalités doivent prendre bonne note de ce que la présente partie A est destinée à leur fournir des connaissances et des informations afin qu'ils puissent exécuter leur tâche rapidement et de manière uniforme. Elle vient compléter les autres textes juridiques relatifs au PCT tels que les Instructions administratives du PCT, les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT et le Guide euro-PCT, en fournissant des orientations supplémentaires. En cas de divergence entre ces textes, ce sont les Instructions administratives du PCT, les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT et les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT qui prévalent.

3. Autres parties relatives aux formalités

Il convient de noter que les conditions de forme relatives aux demandes internationales (PCT) ne sont pas traitées uniquement dans la présente partie. D'autres chapitres des Directives PCT de l'OEB peuvent contenir des informations importantes pour le travail des agents des formalités.

Chapitre II – Dépôt des demandes internationales et examen lors du dépôt

1. Lieu et modalités de dépôt des demandes internationales

1.1 Dépôt auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur

Les personnes physiques ou morales qui ont la nationalité d'un État partie au PCT ou qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État peuvent déposer une demande internationale auprès de l'un quelconque des organismes suivants agissant en qualité d'office récepteur, à condition qu'elles puissent disposer de l'option concernée :

Art. 2.xv)
Art. 9, 10
Règles 18, 19

– l'office national de cet État ;

– l'office agissant pour le compte de cet État ;

– le Bureau international (BI).

Les personnes physiques ou morales qui ont la nationalité d'un État partie à la CBE ou qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État peuvent déposer une demande internationale également auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

Art. 151 CBE
Règle 157(1) CBE
JO OEB 2014, A33

Les offices nationaux de brevets de Belgique, de Monaco et de Saint-Marin ont cessé d'agir en qualité d'office récepteur au titre du PCT et ont délégué leur tâche à l'OEB, qui agira par conséquent en qualité d'office récepteur en leur nom pour l'ensemble des demandes internationales déposées par des déposants qui ont la nationalité d'un de ces États ou qui ont leur domicile ou leur siège dans l'un d'eux.

Règle 19.1.b)
JO OEB 2018, A17
JO OEB 2018, A105
JO OEB 2019, A96

Pour en savoir plus sur la compétence de l'OEB à agir en qualité d'office récepteur, voir DIR/PCT-OEB, A-II, 2.

1.2 Méthodes de dépôt auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur

Les demandes internationales doivent être déposées à l'aide du formulaire de requête PCT (PCT/RO/101) et être soumises soit ~~sur papier soit~~ sous forme électronique, soit sur papier~~. Elles doivent être déposées en un seul exemplaire~~.

~~*JO OEB 2006, 439*~~

1.2.1 Dépôt des demandes par remise directe ou par voie postale

Une demande internationale peut être déposée par remise directe ou par voie postale auprès de l'un des bureaux de réception de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. Tous les bureaux de réception de l'OEB se situent dans le fuseau horaire de l'Europe centrale (HEC). Pour plus de détails, voir DIR/OEB, A-II, 1.1. Les pièces de la demande internationale doivent être déposées en un seul exemplaire.

JO OEB 2017, A11
JO OEB 2018, A18
JO OEB 2018, A27
JO OEB 2006, 439

La date de dépôt attribuée à une demande déposée par remise directe ou par voie postale est la date à laquelle la demande a été remise ou, le cas échéant, est parvenue à un bureau de réception de l'OEB, sous réserve

que les conditions énoncées à l'article 11 soient remplies (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 4.1).

Art. 48.1)
Règles 26bis.3, 82.1, 82quater
JO OEB 2015, A29

En cas de perte ou de retard d'un document envoyé par voie postale, l'OEB n'accepte les preuves de l'expédition postale que si le document a été acheminé par une administration postale ou l'un des prestataires de services postaux généralement reconnus suivants : Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet, UPS ou Transworld. À la demande de l'OEB, une attestation d'enregistrement établie par le bureau de poste ou un récépissé du prestataire de services postaux devra être produit(e) à titre de preuve. La règle 82 et la règle 82*quater* ne ~~s'applique~~s'appliquent pas au délai de priorité, mais elles s'appliquent en revanche au délai prévu pour la présentation d'une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26*bis*.3 (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.5).

1.2.2 Dépôt des demandes par télécopie

Règle 92.4
Règle 29.1
JO OEB 2019, A18
IA/PCT n° 331

Une demande internationale peut être déposée par télécopie auprès de l'un des bureaux de réception de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. Tous les bureaux de réception de l'OEB se situent dans le fuseau horaire de l'Europe centrale (HEC).

Si une demande internationale est déposée par télécopie, la date de dépôt qui lui est attribuée est la date à laquelle les pièces de la demande ont été reçues dans leur intégralité, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 11 soient remplies (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 4.1).

Si une demande internationale est déposée par télécopie, il convient de produire l'original, c'est-à-dire la copie de confirmation, de préférence simultanément, et d'indiquer sur la télécopie que la copie de confirmation a été transmise séparément sur papier en même temps. La copie de confirmation doit être un exemplaire unique de chacune des pièces de la demande ainsi que de chaque document joint. Il convient d'apposer sur la première page du formulaire de requête PCT (PCT/RO/101) envoyé comme copie de confirmation la mention "COPIE DE CONFIRMATION" suivie de la date de la transmission par télécopie. Il est recommandé de joindre à la copie de confirmation le formulaire OEB 1032, qui est disponible sur le site Internet de l'OEB.

Si la copie de confirmation n'a pas été reçue dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur envoie une invitation à remettre la copie de confirmation dans un délai d'un mois (formulaire PCT/RO/141). Si la copie de confirmation n'est pas remise dans ce délai, la demande internationale est considérée comme retirée (formulaire PCT/RO/117).

Si une demande internationale déposée par télécopie est illisible ou incomplète, ou si la transmission par télécopie n'aboutit pas, la demande est réputée non reçue et l'expéditeur doit en être informé dès que possible à l'aide du formulaire PCT/RO/140.

1.2.3 Dépôt des demandes sous forme électronique

Une demande internationale peut être déposée sous forme électronique auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

Règle 89bis
JO OEB 2018, A45, A46

L'OEB propose gratuitement les outils de dépôt électronique suivants :

JO OEB 2018, A25
JO OEB 2020, A105

– le dépôt en ligne, une application logicielle ;

– le système de gestion des dossiers (CMS) ;

– le dépôt par formulaire en ligne.

En outre, les déposants peuvent utiliser ePCT, un outil de dépôt électronique proposé par l'OMPI. ~~propose les options de dépôt électronique suivantes :~~

JO OEB 2014, A107

~~– PCT-SAFE ;~~

~~– ePCT.~~

Depuis le 1er juillet 2020, l'OEB n'accepte plus les demandes internationales qui sont déposées à l'aide du logiciel de dépôt PCT-SAFE auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

JO OEB 2020, A59

Lorsque le logiciel de dépôt en ligne est utilisé, les dépôts peuvent être effectués en ligne ou sur des supports de données électroniques autorisés par l'OEB. À l'heure actuelle, les supports de données autorisés sont le CD-R, conformément à la norme ISO 9660, le DVD-R et le DVD+R.

JO OEB 2007, éd. spéc. no 3, A.5

Tous les moyens de dépôt électronique, à l'exception du service de dépôt par formulaire en ligne, permettent aux déposants de remplir le formulaire de requête PCT (PCT/RO/101) directement aux formats de documents électroniques acceptés par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

Si les pièces de la demande internationale ont été créées par conversion depuis un format de document électronique différent (format de pré-conversion), le déposant peut déposer les documents également dans ce format, de préférence en joignant une déclaration attestant que la demande internationale au format électronique est une copie complète et exacte des documents en format de pré-conversion. Chacun des documents en format de pré-conversion doit avoir un format conforme aux exigences fixées dans l'édition spéciale no 3 du JO OEB 2007, A.5. Il est recommandé de soumettre les documents en format de pré-conversion sous forme de fichiers ZIP.

IA/PCT 706
JO OEB 2007, éd. spéc. no 3, A.5

1.2.4 Dépôt des demandes par d'autres moyens

Les demandes internationales ne peuvent pas être déposées auprès de l'OEB par courrier électronique ou par des moyens de communication similaires. Toute demande déposée par de tels moyens est réputée non reçue et le déposant en est informé à l'aide du formulaire PCT/RO/142.

JO OEB 2000, 458
JO OEB 2019, A18

1.3 Dépôt des documents postérieurs à la demande

JO OEB 2018, A45, A46
JO OEB 2018, A93, A94

Les documents postérieurs à la demande internationale peuvent être déposés sur papier ou sous forme électronique auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 1.2).

JO OEB 2019, A18

Dans la phase internationale, les documents de priorité et les pouvoirs ne peuvent pas être déposés par télécopie ou à l'aide du service de dépôt par formulaire en ligne~~sous forme électronique~~ auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur. Les documents de priorité peuvent être déposés sous forme électronique à l'aide du dépôt en ligne ou du CMS, à condition qu'ils aient reçu une signature numérique de l'administration qui les a délivrés et que cette signature soit reconnue par l'OEB. Les documents de priorité peuvent en outre~~; ils peuvent toutefois~~ être déposés ~~directement~~ auprès du BI à l'aide d'ePCT.~~ Les pouvoirs ne peuvent pas être déposés par télécopie ou à l'aide du service de dépôt par formulaire en ligne auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.~~

Règle 92.4.g)ii)
JO OEB 2019, A18

Si un document postérieur à la demande internationale est déposé par télécopie, il n'est pas nécessaire de produire une copie de confirmation, à moins que l'office récepteur n'invite le déposant à le faire (formulaire PCT/RO/141). L'office récepteur peut agir ainsi en particulier pour les feuilles de remplacement prévues à la règle 26 et pour les feuilles incorporées par renvoi prévues à la règle 20.6. Pour ces feuilles, il est donc recommandé aux déposants de produire une copie de confirmation de leur propre initiative directement après les avoir envoyées par télécopie. Si une copie de confirmation n'est pas produite dans le délai imparti dans l'invitation émise par l'office récepteur, le document est considéré comme n'ayant pas été remis (formulaire PCT/RO/149).

1.4 Ordres de débit pour les comptes courants tenus à l'OEB

Une demande internationale peut être accompagnée d'un ordre de débit pour les taxes dues lors du dépôt. Concernant les moyens électroniques autorisés pour le dépôt d'ordres de débit, voir DIR/PCT-OEB, A-III, 3.

1.5 Système de numérotation des demandes

IA/PCT 307

À l'OEB, la plage de numéros commençant par 000001 (PCT/EPaaaa/000001) est utilisée pour les dépôts sur papier (y compris les télécopies). La plage de numéros commençant par 025000 (PCT/EPaaaa/025000) est utilisée pour les dépôts par formulaire en ligne. La plage de numéros commençant par 050000 (PCT/EPaaaa/050000) est attribuée aux dépôts électroniques effectués à l'aide du CMS, du logiciel de dépôt en ligne ou d'ePCT.

2. Compétence de l'OEB pour agir en qualité d'office récepteur

L'OEB est compétent pour agir en qualité d'office récepteur pour une demande internationale à condition que :

Règle 19.1-19.2
Règle 157(1) CBE
JO OEB 2014, A33

– le déposant ait la nationalité d'un État partie à la CBE qui soit également partie au PCT (ce qui est actuellement le cas de tous les États parties à la CBE) ou qu'il soit domicilié dans cet État. S'il y a plusieurs déposants, l'un d'entre eux au moins doit être domicilié dans un État partie à la CBE ou avoir la nationalité de cet État. Une

personne mentionnée uniquement comme inventeur n'est pas considérée comme un déposant. Par conséquent, la nationalité et le domicile d'une personne mentionnée uniquement comme inventeur n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer si l'OEB est compétent pour agir en qualité d'office récepteur.

– la demande internationale soit déposée dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français). *Règle 12.1.a) Art. 14(1), Règle 157(2) CBE*

Si le déposant n'a pas la nationalité d'un État partie à la CBE ou n'est pas domicilié dans cet État, ou que la demande est rédigée dans une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français, l'OEB n'est pas l'office récepteur compétent et l'OEB transmet la prétendue demande internationale au BI. Le déposant en est informé (formulaire PCT/RO/151). Aux fins de déterminer la date du dépôt international, la demande est toutefois réputée avoir été reçue par le BI agissant en qualité d'office récepteur à la date à laquelle l'OEB l'a reçue. Dans un tel cas, l'OEB ne demande pas le paiement de la taxe de transmission pour la transmission des documents au BI. Toute taxe acquittée à l'OEB est remboursée. *Règle 19.4.b) Règle 19.4.c) DIR/RO 274*

3. Procédure de dépôt

3.1 Accusé de réception

La réception des demandes internationales déposées en ligne à l'aide du logiciel de dépôt en ligne, du CMS ou du dépôt par formulaire en ligne est confirmée électroniquement une fois la transmission réussie. L'accusé de réception contient l'identité de l'office récepteur, la date et l'heure de la réception, un numéro de référence ou de dépôt, la liste des fichiers transmis et, pour les dépôts en ligne effectués à l'aide du logiciel de dépôt en ligne ou du CMS, la valeur de hachage ("message digest"), c'est-à-dire le message sous forme comprimée. *JO OEB 2019, A19*

L'OEB agissant en qualité d'office récepteur accuse réception d'une prétendue demande internationale déposée sur papier ou par télécopie au moyen du formulaire OEB 1031, qui est envoyé par voie postale, en règle générale dans un délai de quatre jours ouvrés. Dans ce formulaire, l'OEB confirme explicitement la réception de chacune des pièces de la demande internationale, ainsi que de chacun des documents joints. Cependant, l'OEB ne vérifie pas le nombre de feuilles dont se compose chaque document. Le formulaire OEB 1031 est également envoyé pour les demandes internationales déposées à l'aide du service de dépôt par formulaire en ligne, en plus de l'accusé de réception électronique généré pour ces demandes.

La même procédure s'applique aux demandes internationales déposées sur des supports de données électroniques. *JO OEB 2018, A45*

Lorsqu'il reçoit des documents papier supposés constituer une demande internationale, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur procède conformément à DIR/RO, chapitre IV, paragraphe 35.

Pour obtenir des informations générales sur la réception des documents à l'OEB et sur la délivrance d'un accusé de réception par télécopie, voir DIR/OEB, A-II, 3.1, qui s'applique par analogie aux demandes internationales.

~~*JO OEB 2018, A45*~~
~~*JO OEB 2019, A19*~~

~~La réception des demandes internationales déposées en ligne à l'aide du logiciel de dépôt en ligne, du CMS ou du dépôt par formulaire en ligne est confirmée électroniquement une fois la transmission réussie. L'accusé de réception contient l'identité de l'office récepteur, la date et l'heure de la réception, un numéro de référence ou de dépôt, la liste des fichiers transmis et, pour les dépôts en ligne effectués à l'aide du logiciel de dépôt en ligne ou du CMS, la valeur de hachage ("message digest"), c'est-à-dire le message sous forme comprimée.~~

3.2 Dépôt via une administration nationale compétente

Art. 75(2), 151 CBE
Règle 157(1), (3) CBE
Règle 19.1.b)
DIR/RO chapitre III

Le droit national d'un État partie à la CBE peut prescrire que, pour des raisons de sécurité nationale, une demande internationale doive être déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur via une administration compétente de cet État.

Dans ce cas, l'administration nationale sert de "bureau de réception" pour l'OEB agissant en qualité d'office récepteur. La date de réception de la demande par l'administration nationale est considérée comme la date du dépôt international, à condition que la demande satisfasse aux exigences définies par le PCT pour l'attribution d'une date de dépôt (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 4.1).

L'administration nationale doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l'OEB au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. Pour plus de détails, cf. DIR/RO, chapitre III.

4. Examen lors du dépôt

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

Art. 11
DIR/RO 39-44

La date du dépôt international d'une demande internationale est la date à laquelle celle-ci est reçue par l'un des bureaux de réception de l'OEB ou par une administration nationale dans un État partie à la CBE (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 3.2), sous réserve que les conditions minimales suivantes soient remplies lors de la réception :

– le déposant est domicilié dans un État partie à la CBE ou a la nationalité de cet État ;

– la demande (description et revendication(s)) est rédigée en allemand, en anglais ou en français ;

– la demande comporte au moins les éléments suivants :

  – une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale (cette indication figure dans l'en-tête du formulaire de requête PCT/RO/101) ;

  – une requête qui vaut désignation d'un État lié par le PCT à la date du dépôt international (le dépôt du formulaire de requête PCT/RO/101 entraîne automatiquement la désignation de tous les États parties au PCT) ;

  – le nom du déposant ;

  – une partie qui, à première vue, semble constituer une description ;

  – une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.

Si ces conditions ont été remplies, la date de réception effective de la prétendue demande internationale est attribuée comme date du dépôt international ; le déposant en est informé (formulaire PCT/RO/105).

4.2 Irrégularités

Si l'OEB agissant en qualité d'office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article 11 pour l'attribution d'une date du dépôt international, il invite le déposant à remettre la ou les corrections requises dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation (formulaire PCT/RO/103). Si le déposant donne suite à cette invitation, la date du dépôt international sera la date de réception de la ou des corrections ; dans le cas contraire, la demande ne sera pas traitée comme une demande internationale (formulaire PCT/RO/104). Pour plus de détails sur la procédure suivie par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur en cas d'irrégularités contrevenant à l'article 11.1), cf. DIR/RO 45-48 et 50.

Art. 11.2)
Règle 20
DIR/RO 45-48A

Si l'irrégularité concerne l'omission d'un élément (description ou revendications), le déposant peut décider soit de produire l'élément manquant sous forme de correction en vertu de l'article 11.2) et de la règle 20.3.a)i) comme décrit ci-dessus, soit de confirmer son incorporation par renvoi. La deuxième option est décrite dans DIR/PCT-OEB, A-II, 5.

Règles 4.18, 20.5

Si le délai pour corriger la prétendue demande internationale expire après le délai de priorité de douze mois, cette circonstance est portée à l'attention du déposant dans le formulaire PCT/RO/103.

5. Incorporation de parties ou d'éléments manquants par renvoi

Si le déposant a omis de produire, en même temps que la demande internationale, une partie de la description ou des revendications, tout ou partie des dessins, ou encore un élément entier (c'est-à-dire l'intégralité de la description ou des revendications), ces parties ou éléments peuvent être incorporés par renvoi dans la demande internationale.

Règles 4.18, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7

En premier lieu, cette incorporation requiert que les parties ou éléments manquants soient contenus intégralement dans une demande dont la priorité a été revendiquée à la date du dépôt international. Pour que tel soit le cas, il faut que l'élément déposé ultérieurement soit identique au texte/dessin correspondant du document de priorité.

Deuxièmement, la requête PCT doit contenir une déclaration d'incorporation par renvoi à la demande dont la priorité est revendiquée. Une telle déclaration est déjà prévue dans le cadre VI du formulaire de requête PCT (PCT/RO/101).

Troisièmement, les conditions de confirmation énoncées aux règles 20.6 et 20.7 doivent être remplies.

Si toutes les conditions sont remplies, les parties ou éléments manquants sont considérés comme étant incorporés par renvoi, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international.

Si la description et/ou les revendications figurant dans la demande dont la priorité est revendiquée ne sont pas admissibles comme parties manquantes au motif que la demande internationale comportait déjà une description complète et/ou un jeu de revendications complet, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur procède à une constatation négative au titre de DIR/RO, paragraphe 205D et ne transmet pas la demande internationale au BI conformément à la règle 19.4.a)iii).

La règle 20.5 définit les conditions dans lesquelles un déposant peut ajouter à une demande internationale des parties manquantes qui ne se fondent pas sur la demande dont la priorité est revendiquée. En pareil cas, la date de dépôt de la demande dans son ensemble est toutefois la date à laquelle les parties manquantes ont été produites.

6. Correction d'éléments ou de parties indûment déposés

Règle 20.5bis

Si la demande internationale comporte un élément (description ou revendications) indûment déposé, ou une partie indûment déposée de la description, des revendications ou des dessins (y compris le cas dans lequel tous les dessins ont été indûment déposés), le déposant peut corriger la demande internationale en remettant l'élément correct ou la partie correcte en vertu de la règle 20.5*bis*.

JO OEB 2020, A81

Conformément à cette règle, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2020, le déposant peut demander :

a) soit la correction de la demande internationale en vertu de la règle 20.5*bis*.b) ou c) (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6.1) ;

b) soit, lorsque l'élément correct ou la partie correcte est contenu dans une demande dont la priorité est revendiquée, l'incorporation par renvoi de l'élément ou de la partie en question dans la demande internationale, en vertu de la règle 20.5*bis*.d).

Cette dernière option n'est toutefois pas disponible à l'OEB étant donné que cette procédure est incompatible avec le cadre juridique actuellement prévu par la CBE. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur a donc notifié cette incompatibilité au BI en vertu de la règle 20.8.a-*bis*). Voir DIR/PCT-OEB, A-II, 6.2.

Pour plus de détails concernant la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'ISA, voir DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3. Pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, voir DIR/OEB, C-III, 1.3.

6.1 Élément correct ou partie correcte non remis aux fins de l'incorporation par renvoi

Les demandes de correction d'un élément ou d'une partie non remis aux fins de l'incorporation par renvoi seront traitées par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, étant donné que cette option n'est pas couverte par la notification d'incompatibilité visée au point DIR/PCT-OEB, A-II, 6.

Règle 20.5bis.b) et c)

La procédure à suivre varie en fonction de la question de savoir si la correction est demandée à la date/avant la date à laquelle les conditions visées à l'article 11.1) pour l'attribution d'une date de dépôt international sont remplies (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6.1.1), ou bien après cette date (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6.1.2).

6.1.1 Cas où il n'a pas encore été accordé de date de dépôt international

S'il n'a pas encore été accordé de date de dépôt international, l'élément erroné ou la partie erronée sera remplacé par l'élément correct ou la partie correcte et la date du dépôt international sera la date à laquelle les conditions visées à l'article 11.1) sont remplies, seul l'élément correct ou seule la partie correcte étant à cet égard pris en considération. L'OEB agissant en qualité d'office récepteur suit la procédure présentée dans l'instruction 310 des instructions administratives.

Règle 20.5bis.b)
IA/PCT n° 310
DIR/RO 203A

6.1.2 Cas où il a déjà été accordé une date de dépôt international

Si les conditions visées à l'article 11.1) sont déjà remplies et qu'une date de dépôt international a été accordée, l'élément erroné ou la partie erronée sera remplacé par l'élément correct ou la partie correcte, et la date du dépôt international sera changée et sera dès lors la date à laquelle l'élément correct ou la partie correcte a été reçue, à moins que le déposant ne demande qu'il ne soit pas tenu compte de l'élément correct ou de la partie correcte en vertu de la règle 20.5*bis*.e). L'OEB agissant en qualité d'office récepteur suit la procédure présentée dans les instructions 310 et 310bis des instructions administratives.

Règle 20.5bis.c)
IA/PCT n° 310 et n° 310bis
DIR/RO 203A et B

6.2 Élément correct ou partie correcte remis aux fins de l'incorporation par renvoi

Si le déposant demande, dans le délai visé à la règle 20.7, qu'un élément correct ou qu'une partie correcte soit incorporé par renvoi, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur transmettra la demande internationale au BI agissant en qualité d'office récepteur, à condition que le déposant donne son autorisation à cet effet. Le paiement d'une taxe en vertu de la règle 19.4.b) ne sera pas demandé pour cette transmission. Dans la mesure où le déposant n'aura pas déjà fourni l'autorisation de transmettre la demande

Règle 19.4.a)iii)
Règle 20.5bis.a)ii) et d)
Règle 20.8.a-bis)
IA/PCT n° 309 g)
DIR/RO 195

internationale, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur l'y invitera à l'aide du formulaire PCT/RO/152.

Si le déposant n'autorise pas la transmission, sa requête sera traitée comme une demande de correction en vertu de la règle 20.5*bis*.b) ou c). L'OEB agissant en qualité d'office récepteur suivra par conséquent la procédure présentée au point DIR/PCT-OEB, A-II, 6.1.

Chapitre III – Taxes

1. Généralités

Un avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente est publié dans chaque numéro du Journal officiel de l'OEB. Des informations actualisées relatives aux taxes et aux modes de paiement, y compris sur le compte bancaire de l'OEB pour les paiements en euros, sont également communiquées sur le site Internet de l'OEB (*www.epo.org*) à la rubrique suivante : *Demander un brevet → Taxes → Taxes internationales (PCT)*. Les déposants sont également invités à consulter les informations les plus récentes sur le site Internet de l'OMPI.

2. Montants des taxes

Les dernières informations relatives aux montants des taxes figurent à la fois sur le site Internet de l'OEB (*www.epo.org*, *Demander un brevet → Taxes → Taxes internationales (PCT) → Taxes pour les demandes internationales)* et sur le site Internet de l'OMPI *(wipo.int, Services de P.I. → PCT – Le système international des brevets → Tableaux des taxes du PCT*).

Les montants des taxes dues à l'OEB figurent par ailleurs dans le barème des taxes et redevances de l'OEB publié au Journal officiel et accessible via le site Internet de l'OEB (*www.epo.org*, *Informations juridiques → Textes juridiques → Journal officiel*).

Les montants des taxes acquittées au profit du ~~Bureau international (BI)~~BI sont fixés par l'OMPI en francs suisses. Ils figurent dans le barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT (barème de taxes du PCT) et qui en fait partie intégrante. Si ces taxes sont acquittées à l'OEB, elles doivent être payées en euros. Du fait des fluctuations du taux de change entre l'euro et le franc suisse, les montants équivalents sont modifiés ponctuellement. Les montants en vigueur sont publiés dans la PCT Newsletter, dans les Notifications officielles de l'OMPI (Gazette du PCT) et au Journal officiel de l'OEB.

Règle 96.1
Barème de taxes du PCT

3. Modalités de paiement

Les taxes dues à l'OEB peuvent être acquittées valablement, au choix, par le déposant, le mandataire ou toute autre personne.

Règles 14.1.c), 15.3, 16.1.f), 57.2, 96.1
JO OEB 2015, A53
~~JO OEB 2017, A100~~
JO OEB 2020, A130

Toutes les taxes dues à l'OEB doivent être payées en euros :

– par versement ou virement à un compte bancaire de l'OEB, ou

– par carte de crédit, ou

JO OEB 2017, A72 et ~~JO OEB 2017, A73~~ JO OEB 2020, A62

~~*Publication supplémentaire 5, JO OEB 2017*~~
Publication supplémentaire 4, JO OEB 2019

– par débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB sur la base d'un ordre de débit donné dans un format permettant un traitement électronique (XML), en utilisant un moyen de dépôt autorisé, à savoir le logiciel de dépôt en ligne de l'OEB, le nouveau dépôt en ligne (CMS), le paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne~~, PCT SAFE~~ ou ePCT. Ce mode de paiement est présenté en détail dans la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes, qui sont également accessibles sur le site Internet de l'OEB (*www.epo.org*).

Règle 82quater.2

En cas d'indisponibilité générale des moyens de communication électronique autorisés, l'OEB fera usage de la possibilité de proroger les délais prévus pour le paiement des taxes, au même titre que pour l'accomplissement de n'importe quel autre acte de procédure, et en informera le BI.

JO OEB 2007, 626

Le paiement de taxes par chèque remis ou envoyé directement à l'OEB a été supprimé avec effet au 1er avril 2008.

Art. 7(1) RRT

La date à laquelle le paiement est réputé effectué est fixée conformément au règlement relatif aux taxes de l'OEB.

4. Taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur

4.1 Taxe de transmission

Règle 14
Art. 2(1) RRT
Règle 157(4) CBE
JO OEB 2018, A4
JO OEB 2019, A3
JO OEB 2019, A6

La taxe de transmission est acquittée au profit de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (RO/EP) ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception. À compter d'une date devant être fixée par le Président de l'OEB, aucune taxe de transmission ne devra être acquittée si la demande internationale est déposée en ligne dans un format à codage de caractères. Cette date sera publiée à l'avance au Journal officiel de l'OEB.

4.2 Taxe internationale de dépôt

Règle 15
JO OEB 2018, A101

La taxe internationale de dépôt est perçue par le RO/EP au profit du BI ; son montant est fixé par le BI. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception.

La taxe internationale de dépôt se compose :

– d'un montant fixe (taxe de dépôt de base) ; et

DIR/RO 241

– d'un supplément (taxe de page) pour chaque feuille au-delà de 30 (y compris l'abrégé, même si ce dernier manque au moment du dépôt de la demande internationale).

Il incombe au déposant de calculer lui-même le montant du supplément, sans attendre de notification de l'OEB, étant donné qu'un montant insuffisant ne pourra être dûment complété, après l'expiration du délai d'un mois, que moyennant une taxe pour paiement tardif

(cf. DIR/PCT-OEB, A-III, 4.5). En ce qui concerne d'éventuelles réductions applicables, voir DIR/PCT-OEB, A-III, 8.1.

Le RO/EP n'adresse au déposant aucune notification confirmant que toutes les taxes ont été dûment acquittées, et il ne l'informe pas non plus par avance qu'un excédent sera remboursé (par ex. à l'aide du formulaire PCT/RO/102).

Cependant, si le RO/EP constate, avant l'expiration du délai de paiement de la taxe pertinente, que le montant acquitté n'est pas suffisant, soit il procède~~, conformément à l'autorisation du déposant,~~ au prélèvement de tout montant manquant sur ~~son~~le compte courant du déposant si celui-ci a donné son autorisation à cet effet, soit il invite le déposant, de manière informelle (par ex. par téléphone), à payer le montant restant dû avant l'expiration du délai. Si le paiement de l'intégralité des montants dus n'a pas été reçu à l'expiration du délai, le RO/EP procède selon les modalités décrites dans les DIR/PCT-OEB, A-III, 4.5.

Dans le cas où un excédent a été payé, le RO/EP informe le déposant, au moyen du formulaire PCT/RO/132, que le remboursement dû a été traité. Aucune notification n'est envoyée pour annoncer à l'avance le remboursement.

Si la demande contient un listage de séquences inclus dans la description, les pages constituant cette partie ne sont pas prises en compte pour calculer la taxe de page lorsque les conditions suivantes sont réunies :

i) la demande est déposée sous forme électronique,

ii) le listage de séquences faisant partie de la demande est déposé au format texte conformément à l'annexe C des Instructions administratives du PCT.

Si tout autre moyen de déposer un listage de séquences est choisi, tel que le dépôt sur papier ou dans un format d'image, le montant supplémentaire de la taxe internationale de dépôt est calculé en tenant compte de toutes les pages du listage de séquences.

4.3 Taxe de recherche internationale

La taxe de recherche internationale est perçue par le RO/EP au profit de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA/EP) ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à cette date de réception. Pour les réductions applicables, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 8.2.

Règle 16
Art. 2(1) RRT
JO OEB 2018, A4

Si la taxe de recherche internationale n'est pas acquittée intégralement dans le délai prescrit, le RO/EP procède selon les modalités décrites dans les DIR/PCT-OEB, A-III, 4.5

4.4 Taxe d'établissement et de transmission au BI d'une copie certifiée conforme du document de priorité

Règle 17.1.b) et b-bis)
Art. 3(1) RRT
JO OEB 2019, A14 et A15
JO OEB 2019, A27
IA/PCT 715 et 716
Guide PCT/PI 5.070
PCT Newsletter 4/2019

La taxe d'établissement et de transmission au BI d'une copie certifiée conforme du document de priorité est acquittée au profit du RO/EP et n'est due que si le déposant demande au RO/EP d'établir et de transmettre une telle copie (p. ex. en cochant la case correspondante dans le cadre VI du formulaire de requête PCT/RO/101) et si la demande antérieure dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l'OEB (demandes EP ou demandes PCT antérieures déposées auprès de l'OEB). Le montant de cette taxe est fixé par l'OEB. Elle n'est pas due si le déposant demande au BI de se procurer une copie certifiée conforme de la demande dont la priorité est revendiquée auprès d'une bibliothèque numérique et qu'il indique le code d'accès au Service d'accès numérique (DAS) sur le formulaire de requête PCT (PCT/RO/101, cadre VI).

~~JO OEB 2018, A78~~JO OEB 2020, A57

La procédure qui consiste pour l'OEB à verser gratuitement une copie de la demande antérieure, dont la priorité est revendiquée, au dossier de la demande de brevet européen (cf. DIR/OEB, A-III, 6.7) ne s'applique pas aux demandes internationales traitées par le RO/EP.

4.5 Taxe pour paiement tardif

Règle 16bis.2
JO OEB 1992, 383

Si la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche ne sont pas acquittées dans les délais prescrits, ou si le montant acquitté est insuffisant pour couvrir les taxes dues, le RO/EP invite le déposant à lui payer le montant manquant ainsi qu'une taxe pour paiement tardif (formulaire PCT/RO/133). Ce paiement doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

Le montant de la taxe pour paiement tardif s'élève à 50 % du montant de la taxe impayée ou, si le montant obtenu est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci. Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif ne peut être supérieur à 50 % du montant de la taxe internationale de dépôt tel que spécifié dans le barème de taxes du PCT (sans prendre en compte les éventuelles taxes pour chaque page supplémentaire de la demande internationale à partir de la 31e).

Si le déposant donne suite à l'invitation (formulaire PCT/RO/133) dans le délai prescrit, le paiement est réputé effectué à temps.

Si le déposant acquitte les taxes après l'expiration du délai de paiement, mais avant que l'invitation (formulaire PCT/RO/133) n'ait été émise par le RO/EP, le paiement est réputé reçu à temps.

Art. 14.3.a)

Si le déposant n'acquitte pas le montant manquant et la taxe pour paiement tardif dans le délai d'un mois fixé dans l'invitation (formulaire PCT/RO/133), la demande internationale est considérée comme retirée et le RO/EP la déclare comme telle (formulaire PCT/RO/117).

Règle 16bis.1.e)

Cependant, si le déposant acquitte les taxes après l'expiration du délai fixé dans l'invitation (formulaire PCT/RO/133*), mais avant que le* RO/EP n'ait envoyé la notification de retrait de la demande internationale

(formulaire PCT/RO/117), le paiement est réputé reçu à temps et la demande n'est pas considérée comme retirée.

4.6 Taxe de requête en restauration du droit de priorité

La taxe de requête en restauration du droit de priorité est acquittée au profit du RO/EP ; son montant est fixé par l'OEB. Elle doit être acquittée dans le même délai que celui dans lequel la requête en restauration doit être présentée, c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de priorité. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la requête en restauration.

Règle 26bis.3.d) et e)

5. Taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA/EP)

5.1 Taxe additionnelle pour la recherche

La taxe additionnelle pour la recherche acquittée en réponse à une invitation à payer des taxes additionnelles lorsqu'il a été conclu à une absence d'unité (formulaire PCT/ISA/206, cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 6.2) est perçue directement par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA/EP) ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale. Pour les réductions applicables, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 8.2.1.

Règle 40

Le déposant est également tenu d'acquitter au profit de l'ISA/EP une taxe additionnelle pour la recherche (dont le montant est égal à celui de la taxe de recherche) si l'office récepteur notifie à l'ISA/EP un élément correct ou une partie correcte au titre de la règle 20.5*bis* PCT après le début de la recherche et si le déposant souhaite que la recherche soit fondée sur cet élément correct ou cette partie correcte. Cette taxe additionnelle doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation émise à cet effet.

Règle 40bis.1
Art. 2(1), point 2 RRT
JO OEB 2020, A78
JO OEB 2020, A81

5.2 Taxe de réserve

La taxe de réserve est acquittée au profit de l'ISA/EP ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer des taxes additionnelles lorsqu'il a été conclu à une absence d'unité (formulaire PCT/ISA/206, cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 6.3). Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

Règle 40.2.e)

5.3 Taxe pour remise tardive de listages de séquences

La taxe pour remise tardive est acquittée au profit de l'ISA/EP ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à fournir un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés (formulaire PCT/ISA/225, cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.2). Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

Règle 13ter.1.c)
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2019, A14 et A15

6. Taxes dues en cas de demande de recherche internationale supplémentaire

Règle 45bis

Afin d'obtenir une recherche internationale supplémentaire, le déposant doit acquitter, au profit du BI, la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire en francs suisses.

6.1 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire

Règle 45bis.2

La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est perçue par le BI à son propre profit ; son montant est fixé par le BI. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire (formulaire PCT/IB/375). Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement. Pour les réductions applicables, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 8.3.

6.2 Taxe de recherche supplémentaire

Règle 45bis.3
Art. 2(1) RRT
JO OEB 2018, A4

La taxe de recherche supplémentaire est perçue par le BI au profit de l'OEB agissant en qualité d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire (SISA/EP) ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire (formulaire PCT/IB/375). Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

6.3 Taxe de réexamen

Règle 45bis.6.c)

La taxe de réexamen est perçue par la SISA/EP à son propre profit ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon laquelle il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention (cf. DIR/PCT-OEB, B-XII, 10.4).

7. Taxes dues à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA/EP)

7.1 Taxe de traitement

Art. 31.5)
Règle 57
DIR/ISPE 22.44
JO OEB 2018, A101

La taxe de traitement est perçue par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA/EP) au profit du BI ; son montant est fixé par le BI. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/401) est présentée ou dans un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement. Pour les réductions applicables, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 8.3.

Si la taxe de traitement n'est pas acquittée intégralement dans le délai prescrit, l'IPEA/EP procède selon les modalités décrites dans les DIR/PCT-OEB, A-III, 7.5.

7.2 Taxe d'examen préliminaire

Art. 31.5)
Règle 58
Art. 2(1) RRT
JO OEB 2018, A4
DIR/ISPE 22.44

La taxe d'examen préliminaire est perçue par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA/EP) à son propre profit ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/401) est présentée ou dans

un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement. Pour les réductions applicables, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 8.4.

Si la taxe d'examen préliminaire n'est pas acquittée intégralement dans le délai prescrit, l'IPEA/EP procède selon les modalités décrites dans les DIR/PCT-OEB, A-III, 7.5.

7.2.1 Taxe additionnelle pour l'examen préliminaire

Règle 68.3

La taxe additionnelle pour l'examen préliminaire acquittée en réponse à une invitation à payer des taxes additionnelles pour l'examen lorsqu'il a été conclu à une absence d'unité (formulaire PCT/IPEA/405, cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 4.2) est perçue par l'IPEA/EP ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement. Pour les réductions applicables, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 8.4.1.

7.3 Taxe de réserve

Règle 68.3.e)

La taxe de réserve est acquittée au profit de l'IPEA/EP ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer des taxes additionnelles pour l'examen lorsqu'il a été conclu à une absence d'unité (formulaire PCT/IPEA/405, cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 4.3). Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

7.4 Taxe pour remise tardive de listages de séquences

Règle 13ter.2
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2019, A14 et A15

La taxe pour remise tardive est acquittée au profit de l'IPEA/EP ; son montant est fixé par l'OEB. Elle est due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à fournir un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés (formulaire PCT/IPEA/441, cf. DIR/PCT-OEB, C-VIII, 2.1). Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.

7.5 Taxe pour paiement tardif

Règle 58bis.1.a), 58bis.2
JO OEB 1998, 282

Si l'IPEA/EP constate que le montant acquitté auprès d'elle est insuffisant pour couvrir la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire international, ou qu'aucune d'elles ne lui a été payée dans le délai de paiement, elle invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation (formulaire PCT/IPEA/440), le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré d'une taxe pour paiement tardif.

La taxe pour paiement tardif s'élève à 50 % du montant des taxes impayées indiqué dans l'invitation ou, si le montant obtenu est inférieur à la taxe de traitement, à un montant égal à celle-ci. Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif ne peut être supérieur au double du montant de la taxe de traitement.

Si le déposant donne suite à l'invitation (formulaire PCT/IPEA/440) dans le délai prescrit, le paiement est réputé effectué à temps.

Règle 58bis.1.c)

Si le déposant acquitte les taxes après l'expiration du délai de paiement, mais avant que l'invitation (formulaire PCT/IPEA/440) n'ait été émise par l'IPEA/EP, le paiement est réputé reçu à temps.

Règle 58bis.1.b)

Si le déposant n'acquitte pas le montant manquant et la taxe pour paiement tardif dans le délai fixé dans l'invitation (formulaire PCT/IPEA/440*),* la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'OEB la déclare comme telle (formulaire PCT/IPEA/407*)*.

Règle 58bis.1.d)

Si le déposant acquitte les taxes après l'expiration du délai fixé dans l'invitation (formulaire PCT/IPEA/440), mais avant que l'IPEA/EP n'ait envoyé la notification indiquant que la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée (formulaire PCT/IPEA/407), le paiement est réputé reçu à temps et la demande d'examen préliminaire international n'est pas considérée comme n'ayant pas été présentée.

8. Réduction de taxes

8.1 Réduction de la taxe internationale de dépôt

Si l'une ou plusieurs des réductions ci-dessous s'applique(nt), le montant réduit doit être indiqué dans la feuille de calcul des taxes qui fait partie du formulaire de requête PCT (PCT/RO/101).

8.1.1 Réduction pour les demandes déposées sous forme électronique

Barème de taxes du PCT, point 4
JO OEB 2018, A101

Le montant de la réduction de la taxe internationale de dépôt est fixé par le BI et correspond au montant applicable à la date de réception de la demande internationale.

Pour les demandes internationales déposées sous forme électronique, trois niveaux de réduction s'appliquent selon le format dans lequel la demande est déposée :

8.1.1.1 Réduction en cas de dépôt par formulaire en ligne

Cette réduction s'applique si la requête (PCT/RO/101) et la demande (description, revendications et abrégé) sont toutes deux déposées au format PDF.

8.1.1.2 Réduction en cas de dépôt au format PDF

Cette réduction s'applique si la requête (PCT/RO/101) est déposée en format à codage de caractères (XML), alors que la demande (description, revendications et abrégé) est déposée au format PDF.

8.1.1.3 Réduction en cas de dépôt au format XML

Cette réduction s'applique si la requête (PCT/RO/101) et la demande (description, revendications et abrégé) sont toutes deux déposées en format à codage de caractères (XML).

8.1.2 Réduction pour les déposants de certains États

La taxe internationale de dépôt est réduite de 90 % si les conditions définies au point 5 du barème de taxes du PCT sont remplies.

Barème de taxes du PCT, point 5

En ce qui concerne les dépôts auprès du RO/EP, la réduction ne s'applique que si le déposant est une personne physique ressortissante et résidente d'un État partie à la CBE qui remplit les conditions définies au point 5a) du barème de taxes du PCT (une liste actualisée figure dans le Guide euro-PCT, point 2.24.015).

Si la demande est déposée auprès du RO/EP par une pluralité de déposants, seul l'un d'eux doit être ressortissant et résident de l'un des États parties à la CBE en question, mais chacun des déposants doit satisfaire aux critères visés au point 5 du barème de taxes du PCT.

La réduction de 90 % est calculée **après** déduction de la réduction applicable en cas de dépôt sous forme électronique (cf. DIR/PCT-OEB, A-III, 8.1.1).

8.2 Réduction de la taxe de recherche internationale

La taxe de recherche internationale pour une demande internationale est réduite de 75 % lorsque le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux,

~~*JO OEB 2008, 521*~~*JO OEB 2020, A4*
JO OEB 2020, A91
Règle 18
Guide PCT/PI 5.190

– est une personne physique qui ~~est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un~~a la nationalité – et son domicile sur le territoire – d'un État~~,~~ qui n'est pas partie à la CBE et qui, à la date du dépôt de la demande, figure sur la liste des économies à faible revenu ou à revenu moyen inférieur établie par la Banque mondiale ;

– est une personne physique ou morale qui a la nationalité – et son domicile sur le territoire – d'un État dans lequel un accord de validation conclu avec l'OEB est en vigueur.

La liste de ces États figure sur le site Internet de l'OEB *(www.epo.org, Demander un brevet → Taxes → Taxes internationales (PCT) → Décisions et communiqués relatifs aux taxes (PCT) → Réduction des taxes afférentes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international)*.

8.2.1 Réduction de la taxe additionnelle pour la recherche

Si le déposant remplit les critères donnant droit à une réduction de la taxe de recherche internationale, il peut acquitter valablement toute taxe additionnelle pour la recherche en payant le montant réduit.

8.3 Réduction de la taxe de traitement (de la recherche supplémentaire)

La taxe de traitement est réduite de 90 % dans les mêmes conditions que la taxe internationale de dépôt (cf. DIR/PCT-OEB, A-III, 8.1.2). Cela vaut également pour la taxe de traitement de la recherche supplémentaire due au titre de la règle 45*bis*.2.

8.4 Réduction de la taxe d'examen préliminaire

~~JO OEB 2008, 521~~JO OEB 2020, A4

La taxe d'examen préliminaire international est réduite de 75 % dans les mêmes conditions que la taxe de recherche internationale (DIR/PCT-OEB, A-III, 8.2).

8.4.1 Réduction de la taxe additionnelle pour l'examen préliminaire

Si le déposant remplit les critères donnant droit à une réduction de la taxe d'examen préliminaire, il peut acquitter valablement toute taxe additionnelle pour l'examen préliminaire en payant le montant réduit.

9. Remboursement des taxes

~~JO OEB 2017, A73~~JO OEB 2020, A62
~~JO OEB 2019, A26~~JO OEB 2019, A82

Les remboursements sont effectués sur un compte courant détenu auprès de l'OEB ou sur un compte bancaire. L'OEB n'effectue pas de remboursements sur des comptes de cartes de crédit et depuis le 1er avril 2019, il n'effectue plus de remboursements par chèque. De manière générale, l'OEB remboursera les taxes sur tout compte courant indiqué par la partie à une procédure dans ses instructions de remboursement. Les parties peuvent donc indiquer également un compte courant détenu par un tiers. En cas de divergence entre le nom du titulaire du compte courant et le numéro de compte indiqué, le numéro de compte fait foi. Dans le cadre des procédures de remboursement de taxes applicables depuis le 1er octobre 2019, il convient de déposer des instructions de remboursement actuelles, dans un format permettant un traitement électronique (XML). Si l'OEB ne peut effectuer de remboursement sur un compte courant détenu auprès de l'Office, le remboursement sera effectué sur un compte bancaire. Dans ce cas, la partie à la procédure sera invitée à demander le remboursement via le site Internet de l'OEB. En ce qui concerne les comptes au sein de l'espace unique de paiement en euros (SEPA), les seuls détails requis seront l'IBAN et le nom du titulaire du compte. Dans le cas des virements bancaires non-SEPA, les parties peuvent devoir fournir plus d'informations, en fonction du pays dans lequel le remboursement doit être effectué. L'OEB acquittera les frais de virement.

Si des parties souhaitent que tous leurs remboursements soient effectués sur un compte courant détenu auprès de l'OEB, elles devront soumettre des instructions de remboursement distinctes pour toutes les demandes concernées. Les instructions de remboursement déposées pour une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office récepteur ou d'administration internationale au titre du PCT s'appliqueront uniquement aux remboursements dus dans la phase internationale. Des informations détaillées indiquant comment et quand déposer des instructions de remboursement figurent au JO OEB 2019, A82~~JO OEB 2019, A26~~.

Art. 13(2), (3) RRT
~~JO OEB 2018, A37~~JO OEB 2020, A17

Les taxes payées par erreur ou sans raison (du fait, par exemple, que l'OEB n'est pas le RO ou l'IPEA compétent) sont remboursées. Un trop-perçu est également remboursé en totalité.

Les droits en matière de remboursement de trop-perçu se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance, à moins qu'une requête motivée soit déposée par écrit.

Les remboursements suivants peuvent également s'appliquer :

9.1 Remboursement de la taxe internationale de dépôt

La taxe internationale de dépôt est remboursée si : *Règle 15.4*

– aucune date de dépôt ne peut être accordée ; ou si

– la demande est retirée ou considérée comme retirée avant sa transmission au BI.

9.2 Remboursement de la taxe (additionnelle) de recherche internationale

La taxe de recherche internationale est remboursée si : *Règle 16.2 et 16.3*
Règle 41
JO OEB 2019, A5
JO OEB 2009, 99
Guide PCT/PI 5.073
Accord OEB OMPI, annexe D II
JO OEB 2017, A115
~~*JO OEB 2018, A35*~~
JO OEB 2020, A68

– aucune date de dépôt ne peut être accordée ;

– la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant sa transmission à l'ISA ;

– la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant le début de la recherche internationale ; ou si

– l'OEB peut établir l'ISR partiellement ou entièrement sur la base d'une recherche antérieure qu'il a effectuée pour une demande dont la priorité est valablement revendiquée pour la demande internationale. Une partie ou l'intégralité de la taxe (additionnelle) de recherche est remboursée en fonction de la mesure dans laquelle l'OEB peut utiliser la recherche antérieure. Cf. également DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.1.

L'OEB agissant en tant qu'ISA décide si les conditions sont remplies et, le cas échéant, rembourse le montant applicable. Les remboursements ne pourront concerner que des rapports de recherche établis par l'OEB lui-même pour des demandes antérieures dont la priorité est valablement revendiquée.

Les cas de figure présentés ci-après visent à illustrer les situations les plus courantes :

9.2.1 Exemples de remboursements

9.2.1.1 Remboursement intégral

Le niveau de "remboursement intégral" s'applique lorsque l'OEB peut utiliser intégralement le rapport de recherche antérieure pour établir le rapport de recherche internationale. *JO OEB 2009, 99, 2.1*
JO OEB 2019, A5

Tel est notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou que les revendications de la demande ultérieure sont limitées par rapport à celles de la demande initiale, et ce par

a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou

b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives était contenue/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.

9.2.1.2 Remboursement partiel

JO OEB 2009, 99, 2.2
JO OEB 2019, A5

Le niveau de "remboursement partiel" s'applique lorsque l'OEB peut utiliser partiellement le rapport de recherche antérieure pour établir le rapport de recherche internationale.

Tel est notamment le cas :

a) lorsque les revendications de la demande ultérieure sont plus larges que celles de la demande initiale et que cette extension constitue une généralisation de la même invention que celle ayant fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou

b) lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale, par une caractéristique restrictive qui n'est pas exposée dans la demande initiale mais qui porte sur la même invention que celle ayant fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.

9.2.1.3 Aucun remboursement

JO OEB 2009, 99, 2.3
JO OEB 2019, A5

Aucun remboursement n'est dû

a) lorsque l'objet revendiqué dans la demande ultérieure constitue une invention différente de celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou

b) lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas valablement revendiquée.

9.3 Remboursement des taxes additionnelles pour la recherche et, le cas échéant, de la taxe de réserve

Règle 40.2.c) et e)

Si l'organe de réexamen conclut qu'une réserve était entièrement justifiée, les taxes additionnelles pour la recherche et la taxe de réserve sont remboursées.

S'il conclut que la réserve était partiellement justifiée, les taxes additionnelles correspondantes pour la recherche sont remboursées, mais pas la taxe de réserve (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 7.2).

9.4 Remboursement de la taxe de recherche supplémentaire

L'OEB agissant en qualité de SISA rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, *Règle 45bis.3.e) Accord OEB-OMPI, annexe D-II JO OEB 2017, A115 ~~JO OEB 2018, A35~~JO OEB 2020, A68*

– avant qu'il ait commencé la recherche supplémentaire, la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée ; ou si,

– avant qu'il ait commencé la recherche supplémentaire, la demande internationale ou la demande de recherche supplémentaire est retirée.

9.5 Remboursement de la taxe de réexamen

Si l'organe de réexamen conclut que l'objection d'absence d'unité n'était pas justifiée, la taxe de réexamen est remboursée au déposant (cf. DIR/PCT-OEB, B-XII, 10.4). *Règle 45bis.6.d)iii)*

9.6 Remboursement de la taxe de traitement

Si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant qu'elle n'ait été transmise au BI par l'IPEA/EP, ou si elle est considérée comme n'ayant pas été présentée, la taxe de traitement est remboursée à 100 %. *Règle 57.4*

9.7 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire

Lorsque la demande internationale ou la demande d'examen préliminaire international est retirée avant le début de l'examen et dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, ou lorsque la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée, la taxe d'examen préliminaire international est remboursée à 100 %. *Règles 58.3 et 90bis.4.a) Accord OEB-OMPI, annexe D-II JO OEB 2017, A115 ~~JO OEB 2018, A35~~JO OEB 2020, A68*

9.8 Remboursement des taxes additionnelles pour l'examen et, le cas échéant, de la taxe de réserve

Si l'organe de réexamen conclut qu'une réserve était entièrement justifiée, les taxes additionnelles pour l'examen et la taxe de réserve sont remboursées. *Règle 68.3.c) et e)*

S'il conclut que la réserve était partiellement justifiée, les taxes additionnelles correspondantes pour l'examen sont remboursées, mais pas la taxe de réserve (cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 5.2).

Chapitre IV – Dispositions particulières

1. Service PCT Direct (cf. aussi DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.2)

1.1 Généralités

JO OEB 2017, A21

Lorsqu'il dépose une demande internationale revendiquant la priorité d'une demande antérieure nationale, européenne ou internationale ayant déjà fait l'objet d'une recherche par l'OEB (c'est-à-dire une "doublure", cf. DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.1), le déposant peut présenter auprès de tout office récepteur des observations informelles visant à remédier aux objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche établi par l'OEB pour la demande dont la priorité est revendiquée. À l'OEB, ce service s'appelle "PCT Direct".

Les termes "observations informelles" désignent des arguments concernant la brevetabilité des revendications de la demande internationale ainsi que, le cas échéant, des explications concernant des modifications apportées aux pièces de la demande, en particulier aux revendications, par rapport à la demande antérieure. Si les conditions énoncées dans les DIR/PCT-OEB, A-IV, 1.2 sont remplies, les observations informelles sont prises en compte par l'OEB agissant en qualité d'ISA lorsqu'il établit le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite pour la demande internationale.

En ce qui concerne l'instruction des requêtes en traitement selon PCT Direct par l'OEB agissant en qualité d'ISA, voir les DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.2.

1.2 Forme des requêtes

Les déposants peuvent requérir le traitement de leur demande internationale selon PCT Direct en soumettant une lettre ("lettre PCT Direct") dans laquelle ils présentent des observations informelles visant à remédier aux objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche établi par l'OEB pour la demande dont la priorité est revendiquée. La demande antérieure dont la priorité est revendiquée doit avoir fait l'objet d'une recherche par l'OEB (premier dépôt international, européen ou national, à l'exclusion des recherches de type international).

La lettre PCT Direct doit être jointe à la demande internationale, sous forme de document distinct ; elle doit être intitulée "PCT Direct/ observations informelles" et indiquer clairement, dans l'en-tête, le numéro de la demande antérieure. La lettre PCT Direct ne fait pas partie de la demande internationale.

Si les revendications et/ou la description de la demande internationale diffèrent de celles de la demande antérieure, il est préférable de joindre une copie annotée dans laquelle les différences sont indiquées. Il est également possible de joindre à la lettre PCT Direct une copie du précédent avis au stade de la recherche. Il y a lieu de noter que la lettre et les documents qui y sont joints seront accessibles au public, conformément aux dispositions relatives à l'inspection publique.

La lettre PCT Direct et, le cas échéant, la copie annotée des revendications et/ou de la description, ainsi que le précédent avis au stade de la recherche, doivent être soumis dans un seul document au format PDF (et non ZIP) et être mentionnés en cochant la case IX du formulaire de requête PCT (formulaire PCT/RO/101). Les termes "PCT Direct/observations informelles" doivent notamment être indiqués au point 11 "Autres éléments" en cas de dépôt sur papier et sous forme de remarque en cas de dépôt par voie électronique via le logiciel de dépôt en ligne de l'OEB ou via le nouveau système de dépôt en ligne de l'OEB (CMS). En cas de dépôt par voie électronique via le portail ePCT de l'OMPI, il convient de soumettre la lettre PCT Direct et, le cas échéant, la copie annotée des revendications et/ou de la description sous la rubrique "Autre(s) document(s) joint(s)" et de sélectionner la case "Lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale concernant la recherche antérieure ("PCT Direct")".

Les observations informelles présentées dans le cadre de PCT Direct doivent contenir toutes les informations nécessaires à leur compréhension. Les tiers doivent pouvoir les comprendre parfaitement en l'état. S'il est fait explicitement référence à l'avis au stade de la recherche établi pour la première demande antérieure, ce dernier devrait être annexé à la demande internationale. En effet, le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche et d'autres éléments du dossier de la demande antérieure peuvent ne pas être accessibles au public.

1.3 Traitement par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur

La lettre PCT Direct et ses annexes sont transmises à l'OEB agissant en qualité d'ISA et au BI avec respectivement la copie des résultats de recherche et l'exemplaire original.

La lettre PCT Direct et ses annexes sont rendues accessibles au public via l'inspection publique dans le Registre européen des brevets et sur le portail PATENTSCOPE de l'OMPI.

Pour le détail de la procédure suivie en cas d'indications manquantes ou de commentaires informels manquants, cf. DIR/RO 116F et 116G.

Pour plus d'informations sur la procédure suivie lorsque des commentaires informels sont remis après le dépôt de la demande internationale, cf. DIR/RO 116H.

1.4 Traitement par l'OEB agissant en qualité d'ISA

Sur la procédure suivie par l'OEB agissant en qualité d'ISA lorsqu'il examine une demande au titre de PCT Direct, voir les DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.2.2.

2. Retraits

2.1 Généralités

Un déposant peut retirer sa demande internationale, une ou plusieurs désignations, des revendications de priorité, sa demande de recherche internationale supplémentaire sa demande d'examen préliminaire international ou l'une ou la totalité des élections en déposant une déclaration de retrait dans les délais prescrits. Un tel retrait est gratuit.

Règle 90bis.1 à 90bis.4
Guide PCT/PI 11.048, 11.050, 11.056 et 11.060

Une déclaration de retrait doit être signée par le déposant ou, s'il y a deux déposants ou plus, par chacun d'eux. À défaut, elle peut être signée, au nom du ou des déposant(s), par le mandataire dûment constitué ou le représentant commun, mais pas par un déposant "considéré" comme le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b). Si le mandataire ou le représentant commun n'a pas encore été dûment constitué, un pouvoir signé par tous les déposants doit être remis avec la déclaration de retrait, l'OEB ne renonçant pas, dans ce cas, à l'exigence selon laquelle un pouvoir doit lui être remis. Si un tel pouvoir n'est pas remis avec la déclaration de retrait, l'OEB invite le ou les déposant(s) à en fournir un et le retrait prend effet à la date de réception de ce pouvoir. Si aucun pouvoir n'est reçu avant l'expiration du délai prévu pour l'envoi d'une déclaration de retrait, la demande de retrait n'est pas traitée.

Règle 90bis.5
JO OEB 2004, 305

De plus, l'OEB ne traite que les déclarations de retrait qui ne comportent aucune réserve et sont formulées sans équivoque. Dans le doute, l'OEB demande au(x) déposant(s) de clarifier ses (leurs) intentions avant d'entreprendre une quelconque action.

J 11/80

2.2 Retrait de la demande internationale

Un déposant peut adresser une déclaration de retrait de sa demande internationale au BI, au RO ou, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée, à l'IPEA, et ce à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

Règle 90bis.1

L'OEB agissant en qualité de RO ou d'IPEA appose sur la déclaration de retrait de la demande internationale la date à laquelle il l'a reçue et la transmet à bref délai au BI.

IA/PCT n° 326, 609

Pour de plus amples informations sur le remboursement de la taxe internationale de dépôt en cas de retrait de la demande internationale, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 9.1 ; pour de plus amples informations sur le remboursement de la taxe de recherche internationale, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 9.2.

2.2.1 Retrait conditionnel

Un déposant peut demander le retrait de sa demande internationale à la condition que la publication internationale puisse être évitée ("retrait conditionnel"). En pareil cas, le retrait ne prend pas effet si la condition ne peut pas être remplie, c'est-à-dire si le BI a déjà achevé la préparation technique de la publication internationale. Il est recommandé de transmettre les retraits conditionnels directement au BI, en particulier si la date d'achèvement de la préparation technique est imminente.

DIR/RO 318

2.3 Retrait de désignations

Règle 90bis.2

Un déposant peut adresser une déclaration de retrait de n'importe quelle désignation au BI, au RO ou, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée, à l'IPEA, et ce à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation de la totalité des États désignés est traité comme un retrait de la demande internationale (cf. DIR/PCT-OEB, A-IV, 2.2). Le retrait d'un État désigné qui a été élu suppose le retrait de l'élection correspondante (cf. DIR/PCT-OEB, A-IV, 2.6). Si le retrait d'une désignation parvient au BI avant l'achèvement de la préparation technique de la publication, la désignation en question n'est pas publiée.

2.4 Retrait de revendications de priorité

Règle 90bis.3

Un déposant peut adresser une déclaration de retrait d'une ou plusieurs revendications de priorité au BI, au RO ou, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée, à l'IPEA, et ce à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

Règle 90bis.3
DIR/RO 321

Lorsque la date de priorité de la demande internationale est modifiée suite au retrait d'une revendication de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale et qui n'a pas encore expiré est recalculé à partir de la date de priorité résultant de la modification. Les délais calculés à partir de la date de priorité initiale et qui ont déjà expiré ne sont pas rétablis (règle 90*bis*.3.d)). Néanmoins, le BI peut procéder à la publication internationale en se fondant sur la date de priorité initiale si la déclaration de retrait d'une revendication de priorité lui parvient après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 90*bis*.3.e)).

IA/PCT 326

L'OEB agissant en qualité de RO ou d'IPEA appose sur la déclaration de retrait la date à laquelle elle a été reçue et la transmet à bref délai au BI.

2.5 Retrait d'une demande de recherche supplémentaire

Règle 90bis.3bis
IA/PCT 520

Un déposant peut retirer sa demande de recherche internationale supplémentaire en adressant une déclaration de retrait soit au BI, soit à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire (SISA), et ce à tout moment avant la transmission par la SISA du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration indiquant qu'un tel rapport ne sera pas établi. L'OEB agissant en qualité de SISA appose sur la déclaration de retrait la date à laquelle elle a été reçue, et la transmet à bref délai au BI. Pour de plus amples informations sur le remboursement de la taxe de recherche internationale supplémentaire par l'OEB agissant en qualité de SISA, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 9.4.

2.6 Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections

Règle 90bis.4

Un déposant peut retirer sa demande d'examen préliminaire international ou l'une quelconque ou la totalité des élections en adressant au BI une déclaration de retrait, et ce à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait est effectif à la date de réception de la déclaration par le BI, et l'IPEA est informée de cette date. Si le déposant remet néanmoins la déclaration de retrait à l'IPEA, celle-ci y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai

au BI. La déclaration est réputée avoir été remise au BI à la date inscrite par l'IPEA.

Lorsque la demande d'examen préliminaire international ou toutes les élections sont retirées, le BI notifie le retrait à l'IPEA et la demande internationale cesse d'être traitée par l'IPEA. *Règle 90bis.6.c)*

La demande d'examen préliminaire international ou sa copie doit être transmise au BI même lorsqu'elle a été retirée par le déposant. Pour de plus amples informations sur le remboursement de la taxe de traitement, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 9.6 ; pour de plus amples informations sur le remboursement de la taxe d'examen préliminaire international en cas de retrait de la demande correspondante, voir les DIR/PCT-OEB, A-III, 9.7. *DIR/ISPE 22.20*

Chapitre V – Dessins

Le présent chapitre résume les exigences concernant les dessins dans les demandes internationales.

Une demande internationale doit comporter des dessins lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'intelligence de l'invention. S'ils ne le sont pas, mais que l'invention est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins, des dessins peuvent être inclus.

Art. 3.2), 7
Guide PCT/PI 5.128

1. Graphismes considérés comme des dessins

1.1 Dessins techniques

Les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et sections, ainsi que les détails avec changement d'échelle sont tous considérés comme des dessins. Sont aussi considérés comme des dessins les schémas d'étapes de processus et les diagrammes, tels que les schémas fonctionnels et les représentations graphiques d'un phénomène déterminé qui expriment les relations existant entre deux ou plusieurs paramètres.

Règle 7.1
Guide PCT/PI 5.129

Lorsque des tableaux ou des formules chimiques ou mathématiques figurent dans la description, les revendications ou l'abrégé, ils ne sont pas considérés comme des dessins et, par conséquent, ne sont pas soumis aux exigences relatives aux dessins. Néanmoins, ces graphismes peuvent être présentés comme des dessins, auquel cas ils sont soumis à ces exigences.

Règle 11.10
Guide PCT/PI 5.130-5.133

Concernant les cas dans lesquels ces graphismes ne sont pas présentés comme des dessins, voir DIR/PCT-OEB, A-V, 11.

1.2 Photographies ou dessins en couleurs

Le PCT ne comporte aucune disposition particulière concernant les photographies ou les dessins en couleurs. De plus, conformément à la règle 11.13, les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis. À titre exceptionnel, des photographies et des dessins en couleurs peuvent toutefois être présentés lorsque toute représentation par un dessin en noir et blanc est impossible. Si les couleurs sont nécessaires pour discerner des détails, il est à noter que ces détails peuvent être perdus lorsque l'image est rendue accessible au public en noir et blanc via l'inspection publique.

Guide PCT/PI 5.159
DIR/RO 146

Pour en savoir plus, voir DIR/OEB, A-IX, 1.2.

2. Présentation des dessins

2.1 Regroupement des dessins

Les dessins doivent être présentés sur une ou plusieurs feuilles séparées. Les figures des dessins doivent toutes être regroupées sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Les figures ne doivent pas être séparées par des traits. La

Règles 11.10.a), 11.13.j)
Guide PCT/PI 5.131-5.134

requête, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas contenir de dessins.

2.2 Reproductibilité des dessins

Règle 11.2.a)
Guide PCT/PI 5.132

Les dessins doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l'offset et du microfilm, en un nombre indéterminé d'exemplaires.

2.3 Figure accompagnant l'abrégé

Règle 3.3.a)iii)
Guide PCT/PI 5.163, 5.170 et 5.171
DIR/RO 151

Lorsque la demande internationale comporte des dessins, le déposant doit indiquer, dans le bordereau du formulaire de requête (formulaire PCT/RO/101), le numéro de la figure des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé.

La figure publiée avec l'abrégé doit être celle qui caractérise le mieux l'invention revendiquée et doit être choisie parmi les dessins qui accompagnent la demande internationale. En général, une seule figure doit être indiquée. L'abrégé peut exceptionnellement être illustré par plus d'une figure lorsqu'il est impossible de communiquer autrement les informations nécessaires. Il convient d'éviter de sélectionner une figure contenant une quantité importante de texte.

3. Exigences quant au support

Règles 11.2.b), 11.2.c), 11.3, 11.5 et 11.12
Guide PCT/PI 5.133

Si la demande internationale est déposée sur papier, les dessins doivent figurer sur des feuilles de format A4 (29,7 cm x 21 cm), en papier flexible, fort, blanc, lisse, non brillant et durable. Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée ; aucune feuille ne doit être pliée. Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.

Conformément à la règle 11.12, aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

4. Présentation des feuilles de dessins

4.1 Surface utile des feuilles

Règle 11.6.c)
Guide PCT/PI 5.133

Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm x 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes : marge du haut : 2,5 cm ; marge de gauche : 2,5 cm ; marge de droite : 1,5 cm ; marge du bas : 1 cm.

4.2 Numérotation des feuilles de dessins

Règle 11.7
IA/PCT 207 b)
Guide PCT/PI 5.012, 5.140 et 5.141

Toutes les feuilles de la demande internationale doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes. Toutes les feuilles des dessins doivent être numérotées en milieu de ligne, en haut ou en bas de chaque feuille, mais pas dans la marge, à l'aide de chiffres plus gros que ceux utilisés comme signes de référence.

Les feuilles des dessins doivent être numérotées comme une série distincte commençant avec la première de ces feuilles ; le numéro de chaque feuille doit consister en deux nombres en chiffres arabes séparés par une barre oblique, le premier indiquant le numéro de la feuille et le second le nombre total des feuilles de dessins (par exemple : 1/3, 2/3, 3/3).

5. Disposition générale des dessins

Si différentes figures sont présentées sur la même feuille de dessins, elles doivent être disposées selon certaines conditions de mise en page et de numérotation, et les figures découpées en plusieurs parties doivent obéir aux conditions décrites ci-dessous.

5.1 Mise en page

Les figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsqu'une figure ne peut pas être présentée verticalement d'une manière satisfaisante, elle peut être disposée horizontalement, sa partie supérieure étant placée sur le côté gauche de la feuille. Par conséquent, si une figure est plus large que haute, elle peut être disposée de telle façon que le bas soit parallèle et contigu au bord droit de la feuille. En pareil cas, si d'autres figures sont dessinées sur la même feuille, elles doivent être disposées de la même façon afin que toutes les figures d'une même feuille soient placées dans le même sens.

Règle 11.13.j)
Guide PCT/PI 5.135

5.2 Numérotation des figures

Les figures contenues dans les feuilles de dessins doivent être numérotées consécutivement et indépendamment de la numérotation des feuilles, en chiffres arabes, et si possible dans l'ordre où elles apparaissent. Le numéro des figures doit être précédé de l'expression "Fig.", indépendamment de la langue de la demande internationale. Lorsqu'une seule figure suffit à illustrer l'invention revendiquée, elle n'est pas numérotée et l'abréviation "Fig." n'est pas portée. Les chiffres et les lettres identifiant les figures doivent être simples et clairs et ne doivent pas être combinés à des parenthèses, des cercles ou des guillemets, sauf dans le cas de figures partielles destinées à constituer une figure d'ensemble, qu'elles soient sur une ou plusieurs feuilles. Dans ce cas, la figure d'ensemble peut être identifiée par le même numéro suivi d'une lettre majuscule (par exemple, Fig. 7B).

Règles 11.13.k) et 49.5.f)
IA/PCT 207 b)
Guide PCT/PI 5.141 et 5.142

Les figures doivent de préférence être disposées, autant que possible, sur chaque feuille dans l'ordre numérique croissant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Si, dans un ensemble de deux figures, l'une illustre à plus grande échelle un détail de l'autre, chaque figure doit être numérotée séparément et si possible consécutivement.

5.3 Figure d'ensemble

Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d'aucune desdites figures.

Règle 11.13.i)
Guide PCT/PI 5.139

Le raccordement entre les figures partielles placées sur des feuilles séparées doit toujours pouvoir être effectué bord à bord, c'est-à-dire qu'aucune de ces figures ne doit contenir d'élément contenu dans une autre. Une figure très longue peut être découpée en plusieurs parties placées les unes au-dessus des autres sur une seule feuille. Cependant, le raccordement entre les différentes parties doit être clair et ne pas prêter à confusion. Il est par conséquent recommandé d'ajouter une figure à plus petite échelle représentant le résultat de la réunion des figures partielles et indiquant l'emplacement de chaque partie.

6. Éléments prohibés

DIR/RO 333
Guide PCT/PI 5.175

Conformément à la règle 9.1.i) et ii), la demande internationale ne doit pas contenir de dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Si elle en contient, le déposant peut être invité à la corriger volontairement (règle 9.2).

7. Exécution des dessins

7.1 Tracé des lignes et des traits

Règle 11.13.a) et 11.13.f)
Guide PCT/PI 5.143 et 5.144

Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, uniformément épais et bien délimités. Voir DIR/PCT-OEB, A-V, 1.2 en ce qui concerne les dessins en couleurs, à savoir le cas où les dessins sont déposés à titre exceptionnel en couleurs. En tout cas, l'épaisseur des lignes et des traits doit tenir compte de l'échelle des dessins, de leur nature, de leur exécution et de leur parfaite lisibilité ainsi que de celles des reproductions de ces dessins. Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique, à l'exception de ceux qui par leur nature ne se prêtent pas à l'utilisation de tels instruments, comme, par exemple, les diagrammes irréguliers, les structures ornementales et les lignes de référence courbes.

7.2 Ombres

Guide PCT/PI 5.158

Des ombres peuvent être utilisées dans les figures à condition qu'elles facilitent la compréhension de ces dernières et qu'elles n'entravent pas leur lisibilité. On peut, par exemple, utiliser des ombres pour indiquer la forme d'éléments sphériques, cylindriques ou coniques. On peut aussi les utiliser sur des parties plates. Leur utilisation est permise dans le cas de parties montrées en perspective mais pas pour les vues en coupe. Seules des lignes espacées peuvent être utilisées, pas des surfaces entièrement noircies. Ces lignes doivent être fines, en aussi petit nombre que possible et elles doivent se distinguer du reste des dessins.

7.3 Coupes

7.3.1 Figures de coupe

Guide PCT/PI 5.148

Lorsqu'une figure est la coupe d'une autre figure, cette dernière doit indiquer la position de la coupe et peut indiquer le sens d'observation par des flèches situées à chaque extrémité. De plus, afin que chaque vue en coupe puisse être identifiée rapidement, surtout lorsque plusieurs coupes sont pratiquées sur une même figure, on procédera au marquage de chaque extrémité de la trace du plan de coupe sur le diagramme à l'aide

d'un même nombre en chiffres arabes ou romains que la figure où la coupe est illustrée.

7.3.2 Hachures

Règle 11.13.b)
Guide PCT/PI 5.149

Une coupe doit être disposée et dessinée comme une vue normale dont les parties vues en coupe sont hachurées de traits obliques et parallèles, espacés régulièrement, l'intervalle entre ces traits étant choisi en fonction de l'étendue de la surface à hachurer. Les hachures ne doivent pas gêner la lecture des signes de référence et des lignes de référence. Par conséquent, s'il n'est pas possible de placer les références en dehors de la zone hachurée, les hachures peuvent être interrompues à l'endroit où l'on place les signes de référence. On pourra donner à certains types de hachures une signification conventionnelle. Les hachures doivent faire un angle assez ouvert avec les axes ou les lignes principales de contour, de préférence de 45°. Les différentes parties d'une coupe du même objet doivent être hachurées de la même façon. Les hachures d'éléments différents juxtaposés doivent faire des angles différents. Pour les grandes surfaces, on peut limiter les hachures à un liseré bordant le contour de la zone que l'on veut hachurer.

7.4 Échelle des dessins

Règle 11.13.c)
Guide PCT/PI 5.150

L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Dans des cas exceptionnels, si nécessaire, l'échelle du dessin peut être représentée graphiquement.

7.5 Chiffres, lettres et signes de référence

Règle 11.13.e)
Guide PCT/PI 5.152

Les chiffres, lettres, signes de référence et toutes les indications figurant sur les feuilles de dessins, tels que la numérotation des figures et des feuilles, les textes qui peuvent y être tolérés, les chiffres de graduation d'une échelle, etc., doivent être simples et clairs et ne doivent pas être combinés à des parenthèses, des guillemets, des cercles ou des contours quelconques. Les symboles représentant les minutes, les secondes ou les degrés sont admis. Les chiffres, lettres et signes de référence devraient être disposés dans le même sens que le diagramme afin qu'il ne soit pas nécessaire de faire pivoter la feuille. Ils ne devraient pas être placés dans les zones fermées et complexes des dessins pour ne pas gêner la bonne compréhension de ceux-ci. Par conséquent, les chiffres, lettres et signes de référence ne devraient que rarement chevaucher les lignes ou se confondre avec elles. En règle générale, ils devraient être placés aussi près que possible de l'élément auquel ils se réfèrent.

7.5.1 Lignes directrices

Guide PCT/PI 5.145

Les lignes de référence, qui relient le signe de référence (par exemple, des chiffres de référence) au détail désigné, peuvent être droites ou courbes mais elles doivent être aussi courtes que possible. Elles doivent partir du voisinage immédiat du signe de référence et aboutir à l'élément désigné. On peut omettre les lignes de référence pour certains signes de référence. Les signes de référence de ce type, qui ne sont raccordés à rien, indiqueront alors la surface ou la coupe sur laquelle ils sont placés. En pareil cas, le signe de référence peut être souligné afin d'indiquer

clairement que la ligne n'a pas été omise par erreur. Les lignes de référence doivent être tracées de la même façon que les lignes du dessin.

7.5.2 Flèches

Guide PCT/PI 5.146

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

– une flèche qui ne touche rien désigne l'ensemble vers lequel elle est dirigée ;

– une flèche qui touche un trait désigne la surface matérialisée par ce trait vue dans le sens de la flèche ;

– les flèches peuvent aussi être utilisées dans les cas appropriés pour indiquer la direction d'un mouvement.

7.5.3 Hauteur des chiffres et des lettres dans les dessins

Règle 11.13.h)
Guide PCT/PI 5.153

La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L'alphabet latin doit être utilisé pour les dessins ; lorsque cela est usuel, l'alphabet grec peut être également utilisé.

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

Règle 11.13.l), n)
Guide PCT/PI 5.154

Les signes de référence doivent être utilisés de manière homogène dans la description, les revendications et les dessins. En particulier, des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins et vice-versa.

Règle 11.13.m)
Guide PCT/PI 5.155

Un élément désigné par un signe de référence doit être désigné par le même signe dans toute la demande internationale.

Dans le cas de demandes internationales traitant de sujets complexes et comportant de nombreux dessins, une feuille distincte énumérant tous les signes de référence devrait être incluse à la fin de la description.

7.5.5 Homogénéité des signes de référence dans les dessins

Règle 11.13.m)
Guide PCT/PI 5.155

Un élément désigné par un signe de référence doit être désigné par le même signe dans toute la demande internationale.

7.6 Échelles différentes

Règle 11.13.g)

Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.

8. Textes sur les dessins

Règle 11.11
Règle 11.9
Guide PCT/PI 5.156

Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l'exception d'un mot ou de mots isolés – lorsque cela est absolument nécessaire – tels que "eau", "vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe suivant AB" et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d'installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d'un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence. Chaque mot utilisé doit être placé

de manière que, s'il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.

Tout texte jugé indispensable doit satisfaire aux exigences en matière de rédaction.

Concernant les mentions du genre "coupe suivant AB", voir DIR/PCT-OEB, A-V, 7.3.1.

Lorsque tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l'office récepteur invite le déposant à remettre une traduction du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée (règle 26.3*ter*). L'office récepteur décide si la correction a été présentée dans le délai de deux mois prévu à la règle 26.2 et, dans l'affirmative, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée. Cependant, aucune demande internationale ne peut être considérée comme retirée pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme (règle 26.5).

Art. 3.4)i)
DIR/RO 55, 57, 62 et 63

9. Symboles conventionnels

Les dispositifs connus peuvent être schématisés par des symboles usuels auxquels une signification conventionnelle est universellement reconnue dans la branche, pourvu qu'aucun détail supplémentaire ne soit indispensable à la compréhension de l'objet de l'invention revendiquée. D'autres signes et symboles peuvent être employés à condition de ne pas être de nature à engendrer une confusion avec des symboles conventionnels existants, d'être facilement identifiables (c'est-à-dire simples) et enfin d'être clairement explicités dans le texte de la description. Différents types de hachures peuvent aussi avoir différentes significations conventionnelles quant à la nature d'une matière vue en coupe.

Règle 10.1.d) et e)
Guide PCT/PI 5.157

10. Modification des dessins

Les dessins peuvent être modifiés pendant la phase internationale uniquement si le déposant a présenté une demande d'examen préliminaire international. Voir DIR/PCT-OEB, H-I, 3.

Art. 34.2)b)
Guide PCT/PI 5.162

Concernant la rectification d'erreurs évidentes, voir DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.2 et DIR/PCT-OEB, H-I, 2. Concernant l'ajout d'une feuille entière des dessins manquant à la date du dépôt, voir DIR/PCT-OEB, A-II, 5.

Règle 91
Guide PCT/PI 5.161

Si les dessins présentés à la date du dépôt ne remplissent pas les conditions mentionnées à la règle 11 dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur invite le déposant à remettre une correction dans un délai de deux mois à compter de la date de l'invitation (formulaire PCT/RO/106). Si l'OEB agissant en qualité d'office récepteur constate que les irrégularités n'ont pas été corrigées ou ne l'ont pas été dans les délais prescrits, il déclare que la demande internationale est considérée comme retirée (formulaire PCT/RO/117). Une demande

Règle 26
DIR/RO 153-159

internationale ne peut pas être considérée comme retirée pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

11. Graphismes qui ne sont pas considérés comme des dessins

Guide PCT/PI 5.130

Lorsque des tableaux ou des formules chimiques ou mathématiques figurent dans la description, les revendications ou l'abrégé, ils ne sont pas considérés comme des dessins et, par conséquent, ne sont pas soumis aux exigences relatives aux dessins.

11.1 Formules chimiques ou mathématiques

Règles 11.9.b), 11.10.b)
Guide PCT/PI 5.107

La description, les revendications et l'abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques. Ces formules peuvent être manuscrites ou dessinées si c'est nécessaire mais il est alors recommandé de s'aider des moyens appropriés tels que pochoir ou décalcomanie. On peut, pour des raisons pratiques, réunir ces formules sur une ou plusieurs feuilles dans la description et les paginer avec celle-ci. Il est recommandé, en pareil cas, de désigner chaque formule par un signe de référence et la description devra alors comporter des renvois à de telles formules chaque fois que ce sera nécessaire.

Règle 11.9.d)
Guide PCT/PI 5.108

Les formules chimiques ou mathématiques doivent utiliser les symboles généralement en usage et être dessinées de manière à ne prêter à aucune ambiguïté. Les chiffres, lettres et signes non dactylographiés doivent être lisibles et de forme identique dans les diverses formules, quelle que soit la pièce de la demande internationale dans laquelle ils apparaissent. Lorsqu'elles apparaissent dans le texte de la demande internationale, les formules chimiques ou mathématiques doivent comporter des symboles dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut. Lorsqu'elles apparaissent sur des feuilles de dessin, ces symboles doivent avoir au moins 0,32 cm de haut. Tous les symboles mathématiques utilisés dans une formule figurant dans une description ou sur des feuilles de dessin doivent être explicités dans la description, à moins que le contexte n'indique clairement leur signification. Dans tous les cas, les symboles mathématiques utilisés peuvent être répertoriés dans une liste.

11.2 Tableaux

11.2.1 Tableaux dans la description

Règles 11.10.c), 11.10.d)
Guide PCT/PI 5.109

La description peut contenir des tableaux. Pour plus de commodité, on peut réunir les tableaux sur une ou plusieurs feuilles de la description paginées avec celle-ci. Lorsque deux ou plusieurs tableaux sont nécessaires, chacun doit être identifié par un nombre en chiffres romains (indépendamment de la pagination de la description ou des dessins ou de la numérotation de la figure), par une lettre majuscule, par un titre indiquant son contenu ou par un autre moyen. Chaque ligne et chaque colonne d'un tableau doivent commencer par une mention indiquant ce qu'elles représentent et, si nécessaire, les unités employées. Autant que possible, tous les tableaux doivent être placés verticalement sur les feuilles. Lorsque les tableaux ne peuvent pas être présentés verticalement d'une manière satisfaisante, ils

peuvent être disposés horizontalement, leur partie supérieure étant placée sur le côté gauche de la feuille.

11.2.2 Tableaux dans les revendications

Les revendications peuvent comporter des tableaux si leur objet le rend souhaitable. Dans ce cas, les tableaux doivent être insérés dans le texte de la revendication considérée ; ils ne doivent pas être joints en annexe aux revendications et il ne doit pas être fait référence aux tableaux contenus dans la description.

Règle 11.10.c)
Guide PCT/PI 5.125

Chapitre VI – Examen de la demande quant aux exigences de forme

1. Revendication de priorité

La présente section résume l'ensemble des exigences de forme liées aux revendications de priorité dans les demandes internationales. Dans la présente édition, elle se concentre sur les exigences de forme énoncées à la règle 4.10, sur les irrégularités dans les revendications de priorité et sur les corrections effectuées sur invitation, ainsi que sur la restauration du droit de priorité. D'autres aspects pertinents seront ajoutés progressivement dans les prochaines éditions. Pour plus d'informations, voir DIR/PCT-OEB, F-VI.

1.1 Exigences de forme énoncées à la règle 4.10

Dans une demande internationale, le déposant peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures. La revendication de priorité doit figurer dans le formulaire de requête au titre du PCT (PCT/RO/101) et satisfaire aux conditions suivantes :

Art. 2.i)
Art. 8.1)
Règle 4.10
Guide PCT/PI 5.057 s.
DIR/RO 166 s.
DIR/ISPE 6.03

a) la demande antérieure doit avoir été déposée dans ou pour tout pays qui est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), ou dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à la Convention de Paris.

b) La revendication de priorité doit indiquer :

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 dans lequel elle a été déposée ;

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration qui est chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable et auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée ;

v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.

c) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, le déposant peut, s'il le souhaite, indiquer également un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour lesquels cette demande a été déposée, même si une telle indication n'est pas exigée en vertu de la règle 4.10.b)ii). Lorsque la demande antérieure est une demande régionale déposée auprès de l'ARIPO, le déposant est tenu d'indiquer au moins un pays partie à la

Convention de Paris ou un membre de l'Organisation mondiale du commerce pour lequel cette demande a été déposée.

Art. 2.i)
Art. 8.1)
Règle 4.10
DIR/ISPE 6.03

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. La demande antérieure peut être une demande de brevet, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.

1.2 Délai de priorité

Art. 8.2)a)
Règle 2.4
Règle 26bis.1.a)
Règle 26bis.2
Règle 26bis.2.c)iii)
Art. 4C de la Convention de Paris
Règle 80.5
Règle 82
Règle 82quater
DIR/RO 171

La date à laquelle la demande antérieure a été déposée doit être comprise dans le délai de priorité de 12 mois qui précède la date du dépôt international. Cependant, si la date de dépôt international est postérieure à la date d'expiration de ce délai, mais s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, une revendication de priorité ne sera pas considérée comme nulle aux fins de la phase internationale de la procédure prévue par le PCT, indépendamment de la question de savoir si une requête en restauration du droit de priorité est ou non présentée (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.5).

Le délai de priorité commence à courir le jour suivant la date de dépôt de la première demande. Par conséquent, le RO/EP n'acceptera pas une revendication de priorité qui se rapporte à une demande ayant la même date de dépôt que la demande internationale, et informera le déposant qu'il ne sera pas tenu compte de cette revendication, à moins que la date de priorité ne puisse être corrigée (PCT/RO/110 ; cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4.1).

Si le dernier jour du délai de priorité correspond à un jour où l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir des documents ou à un jour où le courrier n'est pas délivré parce qu'il s'agit d'un jour férié ou en raison d'autres circonstances décrites à la règle 80.5, le délai en question expire le premier jour suivant auquel aucune de ces circonstances n'existe plus. Le délai de priorité ne peut toutefois pas être prorogé en vertu de la règle 82 ou de la règle 82*quater* en cas de perturbations dans le service postal.

1.3 Revendication de priorité non conforme

Règle 26bis.2.c)ii)
DIR/RO 171

Toute indication figurant dans la revendication de priorité doit être conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité. Si une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, la revendication de priorité n'est pas pour autant considérée comme nulle aux fins de la phase internationale de la procédure prévue par le PCT. Dans ce type de cas, l'office récepteur attire en revanche l'attention du déposant sur cette absence de conformité et l'invite à corriger en conséquence la revendication de priorité (PCT/RO/110 ; cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4.1).

1.4 Irrégularités dans la revendication de priorité

Lorsque l'office récepteur constate *Règle 4.10 Règle 26bis.1.a) Règle 26bis.2 DIR/RO 167 s. Guide PCT/PI 6.038-6.042*

– qu'une revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10 (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.1), ou

– que la date de dépôt indiquée pour la demande antérieure n'est pas comprise dans le délai de 12 mois qui précède la date du dépôt international (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.2 et DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4.2), ou

– que l'une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n'est pas conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.3 et DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4.2),

il émet le formulaire PCT/RO/110, dans lequel

i) il invite le déposant à corriger la revendication de priorité (PCT/RO/110, annexe A),

ii) et/ou, si la date du dépôt international s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité, il attire l'attention du déposant sur la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité (PCT/RO/110, annexe B).

1.4.1 Correction de la revendication de priorité sur invitation

L'office récepteur invitera le déposant à corriger les irrégularités présentes dans une revendication de priorité (signalées dans l'annexe A du formulaire PCT/RO/110) dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction entraînerait un changement de date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu qu'une communication visant à corriger une revendication de priorité peut dans tous les cas être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. *Règle 26bis.1.a) Règle 26bis.2.a) IA/PCT n° 314 a) DIR/RO 169 DIR/RO 170*

Lorsqu'il reçoit une réponse à l'invitation à corriger des irrégularités présentes dans une revendication de priorité, l'office récepteur vérifie que les indications transmises par le déposant ont été reçues dans le délai applicable et qu'elles satisfont aux exigences de forme énoncées à la règle 4.10 (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.1). Dans l'affirmative, l'office récepteur suit la procédure présentée au point DIR/RO 170.

L'office récepteur le notifie au déposant à l'aide du formulaire PCT/RO/111, et envoie au BI et à l'ISA, respectivement, une copie de cette notification ainsi qu'une copie de la feuille correspondante de la requête au titre du PCT contenant les corrections.

Si la communication visant à corriger la revendication de priorité est reçue avant que l'office récepteur ait déclaré nulle la revendication de priorité (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4.2) et au plus tard un mois après l'expiration du *Règle 26bis.2.b), dernière phrase*

délai, la réponse est considérée comme ayant été reçue avant l'expiration du délai applicable.

1.4.2 Défaut de correction

Règle 26bis.1.a)
Règle 26bis.2.b)
IA/PCT n° 302
DIR/RO 169
DIR/RO 171
DIR/RO 172
Guide PCT/PI 6.043

Si, suite à l'invitation à corriger une revendication de priorité, le déposant ne soumet pas, avant l'expiration du délai applicable, de communication visant à corriger la revendication de priorité (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4.1), cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le PCT, considérée comme nulle et l'office récepteur le déclare à l'aide du formulaire PCT/RO/111. L'office récepteur inscrit sur la requête au titre du PCT les indications mentionnées au point DIR/RO 172 et envoie en outre au BI et à l'ISA, respectivement, une copie de cette déclaration ainsi qu'une copie de la feuille correspondante de la requête contenant les indications.

1.5 Restauration du droit de priorité

Règle 26bis.3
DIR/RO 166C
DIR/RO 166D
DIR/RO 166E
DIR/RO 166G
Guide PCT/PI 5.064-5.069
Art. 2(1), point 13
RRT

Lorsque la demande internationale 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, le déposant peut présenter une requête en restauration du droit de priorité auprès de l'office récepteur. Cette requête peut être soumise directement dans le formulaire de requête (cadre n° VI) ou séparément (soit après réception des informations communiquées par l'office récepteur à l'aide du formulaire PCT/RO/110, annexe B (cf. DIR/PCT-OEB, A-VI, 1.4 ii)), soit de la propre initiative du déposant).

Une requête en restauration du droit de priorité est recevable :

a) si la date de dépôt international de la demande s'inscrit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité ; lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure, la revendication de priorité doit être ajoutée (règle 26*bis*.1.a)) dans le même délai ;

b) si la requête est présentée dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité et qu'elle est complétée par un exposé des motifs ;

c) si la taxe pour requête en restauration du droit de priorité (cf. également DIR/PCT-OEB, A-III, 4.6) est acquittée dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité ; ce délai ne peut pas être prorogé devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

Lorsque le déposant présente une demande de publication anticipée conformément à l'article 21.2)b), il doit soumettre la requête en restauration et l'exposé des motifs ou les preuves (règle 26*bis*.3.b)iii)), ou toute communication selon la règle 26*bis*.1.a) visant à ajouter la revendication de priorité, et acquitter la taxe applicable (règle 26*bis*.3.d) ; DIR/PCT-OEB, A-III, 4.6), avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 26*bis*.3.e)).

L'OEB agissant en qualité d'office récepteur ne fait droit à une requête en restauration du droit de priorité que si la diligence requise en l'espèce a été exercée (exigence de "diligence requise"). Pour satisfaire à cette exigence, le déposant doit montrer de manière convaincante à l'office récepteur que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. Le déposant ne peut avoir exercé la "diligence requise" que s'il a pris toutes les mesures qu'un déposant raisonnablement prudent aurait mises en œuvre. L'exposé des motifs soumis avec la requête doit décrire en détail les faits et les circonstances qui ont conduit au dépôt tardif ainsi que les mesures correctives ou de substitution prises pour tenter de déposer la demande internationale dans les délais. L'obligation d'exercer toute la diligence requise est considérée comme remplie lorsque l'inobservation du délai est due soit à des circonstances exceptionnelles, soit à une méprise isolée dans l'application d'un système de surveillance qui, par ailleurs, fonctionne correctement.

Règle 26bis.3.a)i)
JO OEB 2007, 692
DIR/RO 166F
DIR/RO 166J -166M

Dans la pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, des circonstances exceptionnelles sont définies comme des circonstances qui sont sans rapport avec des procédures de travail ordinaires et qui se produisent soit de manière inattendue, comme la survenue inopinée d'une maladie grave, soit en raison de bouleversements, comme une réorganisation interne qui entraîne un déménagement. La question de savoir si des circonstances exceptionnelles se sont produites dépend des faits de l'espèce, et les critères correspondants à remplir sont très stricts. Les cas de force majeure peuvent en particulier être considérés comme des circonstances exceptionnelles. On entend par cas de force majeure toute circonstance externe, imprévisible ou inévitable qui est indépendante de la volonté du déposant ou du mandataire. Les désastres tels que les ouragans, les éruptions volcaniques, les séismes, les conflits internationaux et les guerres peuvent être considérés comme de tels cas. On estime généralement que la diligence requise a été exercée s'il est démontré que les conséquences du cas concerné étaient imprévisibles et inévitables.

La taille de l'entreprise du déposant ou du mandataire est l'un des facteurs qui entrent en ligne de compte dans l'évaluation de la question de savoir si le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité résulte d'une méprise isolée dans l'application d'un système de surveillance qui, par ailleurs, fonctionne correctement. Il n'est pas possible d'appliquer de la même manière l'exigence de diligence selon que c'est le service des brevets d'une grande entreprise, ou bien un déposant individuel ou une petite entreprise qui est concerné. De plus, l'exigence de diligence requise diffère en fonction de la question de savoir si l'erreur est imputable à un déposant, à un mandataire chargé du dossier ou à un assistant.

L'OEB agissant en qualité d'office récepteur examine les faits et les circonstances de chaque cas particulier, en appliquant les principes résumés aux points DIR/RO 166J-166M. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB (développée au sujet de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE) est également prise en considération pour

l'examen de la question de savoir si la diligence requise a été exercée dans l'affaire considérée. Voir également DIR/OEB, E-VIII, 3.2.

Règle 26bis.3.f), g)
DIR/RO 166R
DIR/RO 166S

Si l'office récepteur envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité au motif qu'il constate que l'exposé des motifs ne suffit pas pour déterminer si le déposant a satisfait à l'exigence de diligence requise ou que l'exigence de diligence requise semble ne pas avoir été remplie, il invite le déposant à lui remettre d'autres preuves et/ou à lui présenter des observations concernant le rejet envisagé, dans un délai de deux mois (formulaire PCT/RO/158). L'office récepteur explique en détail, dans l'annexe du formulaire PCT/RO/158, les raisons pour lesquelles il envisage de rejeter la requête. Après l'expiration du délai de deux mois, et compte tenu des informations dont il dispose à ce stade, l'office récepteur décide soit de restaurer le droit de priorité, soit de rejeter la requête en restauration du droit de priorité (formulaire PCT/RO/159).

Règle 26bis.3.h-bis)
IA/PCT n° 315
DIR/RO 166N
DIR/RO 166S
DIR/RO 166T

L'office récepteur transmet au BI une copie de tous les documents connexes que lui a fait parvenir le déposant (y compris une copie de la requête en restauration, l'exposé des motifs et toute déclaration ou autres preuves), à moins qu'il ne décide, sur requête motivée du déposant ou de sa propre initiative, de ne pas transmettre (des parties de) certains documents. Dans ce dernier cas, il le notifie au BI. Si le déposant adresse à l'office récepteur une requête motivée tendant à ce qu'un document, ou une partie d'un document, ne soit pas transmis au BI, mais que l'office récepteur décide néanmoins de transmettre au BI ce document, ou cette partie de document, il notifie également sa décision au déposant (case correspondante dans le formulaire PCT/RO/159).

L'office récepteur décide de ne pas transmettre de documents au BI s'il constate qu'un document ou une partie de document satisfait aux exigences de la règle 26*bis*.3.h-*bis*), à savoir :

i) ce document ou cette partie de document ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale ;

ii) la publication de ce document ou de cette partie de document, ou l'accès du public à ce document ou à cette partie de document, porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d'une personne donnée ; et

iii) l'intérêt du public d'avoir accès à ce document ou à cette partie de document ne prévaut pas.

Un document ou une partie de document "ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale" s'il est manifestement dépourvu de pertinence pour la divulgation ou l'évaluation de la demande internationale en tant que telle. Permettre l'accès du public à un document ou à une partie de document "porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d'une personne donnée" si cela s'avérait préjudiciable aux intérêts personnels ou économiques spécifiques et concrets de cette personne. Une atteinte purement théorique à des intérêts

personnels ou économiques hypothétiques n'est généralement pas suffisante.

Toute décision de restauration du droit de priorité prise par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur produit ses effets devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné et, en règle générale, dans tous les offices désignés, à moins que l'office désigné concerné n'ait soumis une notification d'incompatibilité en vertu de la règle 49*ter*.1.g).

Règle 49ter.1
Guide PCT/PI 5.069

PCT – Partie B

Directives relatives à la recherche

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

1. But de la partie B I-1

2. L'examinateur I-1

2.1 Consultation d'autres examinateurs I-1

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs I-1

Chapitre II – Généralités II-1

1. Recherche internationale et opinion écrite au titre du chapitre I II-1

2. But de la recherche II-2

3. Documentation de recherche II-2

4. Rapport de recherche II-2

5. Délai II-2

Chapitre III – Caractéristiques de la recherche III-1

1. Étendue de la recherche III-1

1.1 Exhaustivité de la recherche III-1

1.2 Efficacité et efficience de la recherche III-1

1.3 Recherche dans des domaines analogues III-1

1.4 Recherche sur Internet III-1

2. Objet de la recherche III-1

2.1 Base de la recherche III-1

2.2 Interprétation des revendications III-1

2.2.1 Revendications comportant des références explicites à la description ou aux dessins III-2

2.3 ~~Revendications modifiées ou~~Erreurs évidentes et parties/éléments manquants ou corrects~~ incorporés~~ III-2

2.3.1 Remarques générales III-2

2.3.2 Requête en rectification d'erreurs évidentes (règle 91) III-2

2.3.3 Incorporation de parties ou d'éléments manquants, ou de parties ou d'éléments corrects, figurant intégralement dans le document de priorité III-3

2.3.4 Éléments ou parties corrects notifiés après le début de la recherche et taxe additionnelle III-4

2.4 Anticipation des modifications de revendications III-4

2.5 Revendications de large portée III-4

2.6 Revendications indépendantes et revendications dépendantes III-4

2.7 Recherche portant sur des revendications dépendantes III-4

2.8 Combinaison d'éléments dans une revendication III-5

2.9 Catégories différentes III-5

2.10 Objet exclu de la recherche III-5

2.11 Séquences de nucléotides et d'acides aminés III-5

2.12 Absence d'unité III-5

2.13 Contexte technique III-5

Chapitre IV – Procédure et stratégie de recherche IV-1

1. Analyse de la demande préalable à la recherche IV-1

1.1 Prise en considération des résultats d'une recherche et d'un classement antérieurs IV-1

1.2 Demandes PCT Direct IV-2
1.2.1 Requête en traitement selon PCT Direct IV-2
1.2.2 Traitement des lettres PCT Direct IV-2

1.3 Observations de tiers IV-3

1.4 Documents cités dans la demande IV-3

2. Stratégie de recherche IV-3

2.1 Objet de la recherche ; limitations IV-3

2.2 Définir une stratégie de recherche IV-3

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents IV-4

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche IV-4

2.5 État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche IV-4

2.6 Fin de la recherche IV-4

3. Procédure postérieure à la recherche IV-4

3.1 Établissement du rapport de recherche IV-4

3.2 Rapport de recherche internationale modifié IV-4

Chapitre V – Préclassement et classement des demandes internationales de brevet selon la CIB V-1

1. Définitions V-1

2. Préclassement (aux fins d'acheminement et de distribution du dossier) V-1

2.1 Préclassement incorrect V-1

3. Classement de la demande selon la CIB V-1

3.1 Classement selon la CIB modifié en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement V-1

3.2 Classement selon la CIB lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini V-1

3.3 Classement selon la CIB en cas d'absence d'unité d'invention V-1

3.4 Vérification du classement selon la CIB V-1

Chapitre VI – État de la technique au stade de la recherche VI-1

1. Généralités VI-1

2. État de la technique ; divulgation orale, etc. VI-1

3. Priorité VI-1

4. Demandes interférentes VI-1

4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales VI-1

4.2 Droits nationaux antérieurs VI-2

5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité VI-2

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées VI-2

5.2 Documents intercalaires VI-2

5.3 Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche VI-2

5.4 Documents publiés après la date de dépôt VI-2

5.5 Divulgations non opposables VI-2

5.6 Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique VI-2

6. Contenu des divulgations de l'état de la technique VI-3

6.1 Généralités VI-3

6.2 Citation de documents correspondant à des documents qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas publiés dans l'une des langues officielles de l'OEB VI-3

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source VI-3

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique VI-3

6.5 Enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne VI-3

7. Divulgations Internet - revues techniques VI-3

Chapitre VII – Unité d'invention VII-1

1. Généralités VII-1

2. Absence d'unité au stade de la recherche VII-1

3. Absence de requête en paiement de taxes additionnelles de recherche VII-1

4. Absence d'unité en série VII-2

5. Documents pertinents seulement pour d'autres inventions VII-3

6. Réponse du déposant à l'invitation à acquitter des taxes additionnelles de recherche VII-3

6.1 Non-paiement de taxes additionnelles de recherche VII-3

6.2 Paiement sans réserve de taxes additionnelles de recherche VII-3

6.3 Paiement sous réserve de taxes additionnelles de recherche VII-4

7. Procédure de réserve VII-5

7.1 Recevabilité de la réserve vérifiée par l'agent des formalités VII-5

7.2 Le travail de l'instance de réexamen VII-5

8. Absence d'unité et recherche incomplète VII-7

Chapitre VIII – Objets exclus de la recherche VIII-1

1. Généralités VIII-1

2. Objet sur lequel l'ISA n'est pas tenu d'effectuer de recherche ou d'examen VIII-1

2.1 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal VIII-2

2.2 Objet selon la règle 39.1.i), iii), v) et vi) VIII-4

2.2.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques mises en œuvre par ordinateur VIII-4

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative VIII-4

3.1 Exemples d'impossibilité d'effectuer une recherche significative sur toute l'étendue revendiquée VIII-5

3.2 Séquences de nucléotides et d'acides aminés VIII-6

3.3 Éclaircissements à titre officieux VIII-7

3.4 Réponse à l'invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux VIII-8

3.4.1 Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse VIII-8

3.4.2 Réponse dans les délais VIII-8

3.5 Contenu de la WO-ISA après une invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux et/ou en cas de limitation de la recherche VIII-8

3.6 Recherche incomplète combinée à une absence d'unité VIII-9

4. Revendications indépendantes multiples par catégorie VIII-9

Chapitre IX – Documentation de recherche IX-1

1. Généralités IX-1

1.1 Organisation et composition de la documentation à la disposition des divisions de la recherche IX-1

1.2 Systèmes d'accès systématique IX-1

2. Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique IX-1

2.1 Documentation minimale du PCT IX-1

2.2 Demandes de brevet non publiées IX-1

2.3 Rapports de recherche IX-1

2.4 Système de familles de brevets IX-1

3. Collection systématique de documents non-brevet IX-1

3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc. IX-1

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque IX-1

Chapitre X – Rapport de recherche X-1

1. Généralités X-1

2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB agissant en qualité d'ISA X-1

3. Forme et langue du rapport de recherche X-1

3.1 Forme X-1

3.2 Langue X-1

3.3 Compte rendu de la recherche X-2

3.4	Compte rendu de la stratégie de recherche	X-2
4.	**Identification de la demande de brevet et type de rapport de recherche**	**X-2**
5.	**Classement de la demande de brevet**	**X-2**
6.	**Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté**	**X-2**
7.	**Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A)**	**X-2**
8.	**Limitation de l'objet de la recherche**	**X-3**
9.	**Documents relevés lors de la recherche**	**X-4**
9.1	Identification des documents dans le rapport de recherche européenne	X-4
9.1.1	Données bibliographiques	X-4
9.1.2	"Documents correspondants"	X-4
9.1.3	Langues des documents cités	X-4
9.2	Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)	X-4
9.2.1	Documents particulièrement pertinents	X-4
9.2.2	Documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive	X-4
9.2.3	Documents se référant à une divulgation non écrite	X-4
9.2.4	Utilisation de documents "P" dans le rapport de recherche	X-4
9.2.5	Documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention	X-4
9.2.6	Éventuelles demandes de brevet interférentes	X-5
9.2.7	Documents cités dans la demande	X-5
9.2.8	Documents cités pour d'autres raisons	X-5
9.3	Relation des documents avec les revendications	X-5
9.4	Identification des passages pertinents dans des documents de l'état de la technique	X-5
10.	**Authentification et dates**	**X-5**
11.	**Copies à joindre au rapport de recherche**	**X-5**
11.1	Généralités	X-5
11.2	Version électronique du document cité	X-5
11.3	Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"	X-5
11.4	Revues ou livres	X-5

11.5	Résumés, extraits ou abrégés	X-5
11.6	Citation d'extraits vidéo et/ou audio disponibles sur Internet	X-6
12.	**Transmission du rapport de recherche et de l'opinion écrite**	**X-6**
Chapitre XI – Opinion écrite		**XI-1**
1.	**L'opinion écrite**	**XI-1**
2.	**Base de l'opinion écrite (WO-ISA)**	**XI-1**
2.1	Demandes contenant des parties ou des éléments manquants, ou des parties ou des éléments corrects, incorporés par renvoi ~~remis conformément à la règle 20~~	XI-2
2.2	Dépôt de demandes en néerlandais	XI-3
3.	**Analyse de la demande et contenu de l'opinion écrite**	**XI-3**
3.1	Le dossier de l'examinateur	XI-3
3.2	Objections motivées	XI-3
3.2.1	Opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle	XI-3
3.2.2	Revendications indépendantes multiples	XI-3
3.2.3	Revendications dépendantes – WO-ISA	XI-4
3.2.4	Clarté, concision, fondement et irrégularité quant à la forme – WO-ISA	XI-4
3.3	Suggestions de modification	XI-4
3.4	WO-ISA positive ou négative	XI-5
4.	**Revendication de priorité et la WO-ISA**	**XI-5**
4.1	Restauration de la priorité	XI-5
4.2	Utilisation de documents "P" dans l'opinion écrite	XI-6
4.3	Utilisation des documents "E" dans l'opinion écrite	XI-6
5.	**Unité de l'invention et opinion écrite**	**XI-6**
6.	**Opinion écrite en cas de limitation de la recherche**	**XI-6**
7.	**Listages de séquences**	**XI-7**

8. Options offertes au déposant après la réception de l'ISR et de la WO-ISA XI-7

Chapitre XII – Recherche internationale supplémentaire (SIS) XII-1

1. Généralités XII-1

2. Délais XII-1

3. Fondement de la recherche XII-1

4. Portée de la recherche XII-1

5. Limitation de la recherche pour des raisons autres que l'absence d'unité XII-2

6. Comment remplir le rapport de recherche XII-2

7. Explications au titre de la règle 45*bis*.7.e) XII-2

8. Validité des documents de priorité et des documents E/P XII-4

9. Copies des documents cités dans le SISR XII-4

10. Absence d'unité XII-4

10.1 Généralités XII-4

10.2 Identifier l'invention principale XII-5

10.3 L'ISA principale a conclu au manque d'unité de l'invention XII-5

10.4 Procédure de réexamen XII-5

11. Combinaison de la SIS et du chapitre II XII-6

Chapitre I – Introduction

1. But de la partie B

La partie B est destinée à s'appliquer aux recherches effectuées par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou de SISA, ainsi qu'aux opinions écrites qu'il a établies, dans le cadre du chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

2. L'examinateur

L'examinateur chargé d'effectuer la recherche et d'établir l'opinion écrite travaille normalement seul. Le directeur responsable peut toutefois décider de désigner une future division d'examen. *DIR/ISPE 15.08-15.09*

2.1 Consultation d'autres examinateurs

Le point B-I, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs

Le point B-I, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 15.08*

Chapitre II – Généralités

1. Recherche internationale et opinion écrite au titre du chapitre I

La procédure appliquée à une demande PCT, du dépôt de la demande à la fin de la phase internationale, comprend la recherche internationale et l'opinion écrite au titre du chapitre I, qui sont obligatoires pour les déposants, ainsi que l'examen préliminaire international au titre du chapitre II, qui est facultatif.

Art. 15
Art. 33

La recherche internationale vise à établir l'état de la technique pertinent, afin 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. Le résultat de la recherche est transmis au déposant sous la forme d'un rapport de recherche internationale. Dans certains cas, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à une recherche à l'égard d'une partie ou de la totalité de l'objet revendiqué, par exemple lorsque plus d'une invention est revendiquée ou lorsque la demande couvre un élément exclu.

Art. 17
Règle 43
DIR/ISPE 15 et 16

En sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'OEB est habilité non seulement à effectuer la recherche internationale mais aussi à formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Si nécessaire, une opinion sera également émise sur les éléments ajoutés, l'unité de l'invention, l'insuffisance de l'exposé, ainsi que sur des problèmes relatifs à la clarté ou au fondement sur la description et sur des irrégularités quant à la forme.

Règle 43bis
DIR/ISPE 17

Cette opinion est envoyée au déposant sous la forme d'une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA), en même temps que le rapport de recherche. Si aucun rapport d'examen préliminaire international n'est établi parce que le déposant n'a pas présenté de demande d'examen préliminaire ou que la demande a été retirée, le Bureau international établit un rapport intitulé "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. 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 (chapitre I du PCT).

Règle 44bis
DIR/ISPE 2.18

L'opinion écrite (et toute observation informelle présentée par le déposant) sera rendue accessible au public par le Bureau international en même temps que la publication internationale.

Art. 21.3)
Règle 48.2
DIR/ISPE 2.17

L'OEB est l'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international pour une grande majorité des États contractants du PCT. Toutes les demandes sont soumises à un traitement identique, quel que soit leur pays d'origine.

Art. 16 et 32
Règles 35 et 59
DIR/ISPE 1.13-1.14

Bien que la procédure PCT diffère de la procédure européenne par certains aspects procéduraux et formels, les critères pour la recherche et l'examen

sont en principe les mêmes en ce qui concerne la nouveauté, l'activité inventive, l'application industrielle, l'unité, la non-brevetabilité d'un objet ou les exclusions, l'insuffisance de l'exposé de l'invention ou le manque de clarté. Cela signifie que la recherche et l'examen au titre du PCT sont effectués de la même manière et sur la base des mêmes critères de qualité que pour une demande européenne, dans la mesure où l'examen porte sur les mêmes exigences.

Il n'y a pas de différence entre une recherche internationale et une recherche européenne en ce qui concerne la méthode utilisée ou le soin apporté pour la recherche, ni en ce qui concerne l'investigation des sources de l'état de la technique.

2. But de la recherche

Art. 15
Règle 33
DIR/ISPE 15.01

La recherche internationale vise à établir l'état de la technique pertinent, en vue de déterminer la nouveauté et l'activité inventive. La recherche internationale en tant que telle ne diffère donc pas d'une recherche européenne.

3. Documentation de recherche

Règle 34
DIR/ISPE 15.45-15.51

Le point B-II, 3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Rapport de recherche

Art. 18
Règle 43
DIR/ISPE 16.01

Il est établi un rapport de recherche internationale contenant les résultats de la recherche ; en particulier, ce rapport indique les documents qui constituent l'état de la technique pertinent (cf. DIR/PCT-OEB, B-X, 9).

Règle 43bis.1

Le rapport de recherche est accompagné d'une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (cf. DIR/PCT-OEB, B-XI).

5. Délai

Règle 42.1, 43bis.1
DIR/ISPE 2.13, 16.05

Le délai pour établir le rapport de recherche internationale et la WO-ISA est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'ISA ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Cela signifie concrètement que la recherche et l'opinion écrite doivent être établies dans les 16 mois au plus tard suivant la date de priorité.

Chapitre III – Caractéristiques de la recherche

1. Étendue de la recherche

1.1 Exhaustivité de la recherche

L'étendue de la recherche internationale est définie à l'article 15.4), selon lequel l'administration chargée de la recherche internationale doit s'efforcer de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution (règle 34). Il découle de cette définition ("dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent") que l'étendue de la recherche internationale correspond à celle d'une recherche européenne. Les recherches internationales et européennes sont donc entièrement identiques en ce qui concerne leur étendue.

Art. 15.4)
Règle 34

Voir également les Directives ISPE 15.18 et 15.20.

1.2 Efficacité et efficience de la recherche

Le point B-III, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

DIR/ISPE 15.46-15.47

1.3 Recherche dans des domaines analogues

Le point B-III, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règle 33.2.b) et c)
DIR/ISPE 15.48-15.51

1.4 Recherche sur Internet

Le point B-III, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

DIR/ISPE 15.56-15.59

En ce qui concerne la datation des citations Internet, voir DIR/PCT-OEB, G-IV, 6.4.

2. Objet de la recherche

2.1 Base de la recherche

La recherche internationale est effectuée sur la base de la copie de recherche de la demande telle que transmise par l'office récepteur à l'ISA (cf. DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.1).

Art. 15.3)
Règle 33.3.a)
DIR/ISPE 15.10

S'agissant de la rectification d'erreurs évidentes et/ou de l'incorporation par renvoi de parties manquantes ou correctes, ou d'éléments manquants ou corrects, voir DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3 et H-II, 2.2.2.

~~Voir les Directives ISPE 15.21 et Directives ISPE 15.23.~~

2.2 Interprétation des revendications

Le point B-III, 3.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

~~*DIR/ISPE 15.22*~~
DIR/ISPE 15.21-15.23

2.2.1 Revendications comportant des références explicites à la description ou aux dessins

Règle 6.2.a)
DIR/ISPE 5.10, 16.30

Bien que le fait de se référer explicitement dans les revendications à des caractéristiques exposées dans la description ou dans les dessins ne soit admis qu'en cas d'"absolue nécessité" (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.17), si des revendications contiennent de telles références, l'examinateur devrait s'efforcer d'effectuer une recherche sur ces caractéristiques techniques, pour autant qu'elles soient définies sans ambiguïté dans des parties précises de la description.

Cependant, si la référence n'identifie pas clairement l'objet de la description et/ou des dessins qu'il convient de prendre en considération tel qu'inclus dans la revendication, l'examinateur peut contacter officieusement le déposant à des fins de clarification avant d'effectuer la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3). Dans le cas particulier de revendications du type "omnibus" (par exemple une revendication indiquant "L'invention en grande partie telle que décrite dans le présent document"), il ne sera pas émis de demande d'éclaircissements à titre officieux et il sera indiqué ultérieurement que le rapport de recherche est complet.

Il y a lieu de suivre la procédure décrite ci-dessus, que la référence aux dessins et/ou à la description soit admissible au titre de la règle 6.2.a) ou non.

Lorsque la référence ne semble pas justifiée, l'examinateur doit soulever une objection dans l'opinion écrite.

2.3 ~~Revendications modifiées ou~~Erreurs évidentes et parties/éléments manquants ou corrects ~~incorporés~~

2.3.1 Remarques générales

Art. 19
Règle 91.1
DIR/ISPE 15.10, 15.23

Étant donné que nul n'a le droit de modifier la demande avant l'établissement du rapport de recherche internationale, 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'OEB agissant en qualité d'ISA. Néanmoins, les erreurs évidentes ou des irrégularités de forme contraires au PCT qui sont signalées au déposant par l'office récepteur peuvent être corrigées (cf. également DIR/PCT-OEB, H-IV).

2.3.2 Requête en rectification d'erreurs évidentes (règle 91)

Règle 91

Le déposant peut demander l'autorisation de rectifier des erreurs évidentes dans la demande internationale (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 2). L'examinateur (si la requête porte sur la description, des revendications ou des dessins) devra évaluer si une telle requête peut être autorisée en vertu des critères définis à la règle 91 (cf. DIR/ISPE, 8.07-8.08). Si un office récepteur a autorisé à tort une telle rectification, cela peut avoir une incidence sur la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 2.1).

Art. 19
DIR/ISPE 15.10

Si les changements requis par le déposant avant la réception de l'ISR ne sont pas des rectifications mais plutôt des modifications, l'examinateur doit les refuser, car nul n'a le droit de modifier la demande avant l'établissement du rapport de recherche internationale. Cette disposition s'applique même

si le déposant qualifie les changements de rectifications et même si elles représenteraient des modifications admissibles, qui n'ajouteraient aucun élément à la demande telle que déposée initialement. Par exemple, la reformulation de revendications, la suppression de termes techniques, l'abandon ou la limitation des revendications, l'intégration dans les revendications d'éléments faisant partie de la description doivent être refusés sans exception à ce stade, indépendamment de la question de savoir si elles pourraient éventuellement être admissibles, car il ne s'agit pas de rectifications mais de modifications quant au fond.

2.3.3 Incorporation de parties ou d'éléments manquants, ou de parties ou d'éléments corrects, figurant intégralement dans le document de priorité

~~Règle 20.6~~
Règle 20.5

Si un déposant omet de produire une ou des parties de la demande et/ou un ou des éléments entiers de celle-ci (c'est-à-dire l'ensemble de la description et/ou des revendications), il peut encore les remettre à une date ultérieure, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, sous réserve des exigences prévues à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) et à condition que la ou les parties et/ou ~~le~~l'élément ou les éléments manquants aient figuré intégralement dans le document de priorité.

Règle 20.5bis

De même, si un déposant semble avoir indûment déposé une ou des parties de la demande et/ou un ou des éléments entiers de celle-ci (c'est-à-dire l'ensemble de la description et/ou des revendications), il peut encore remettre la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects à une date ultérieure, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, sous réserve des exigences prévues à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) et à condition que la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects aient figuré intégralement dans le document de priorité (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6).

La notification d'incompatibilité déposée au sujet de la règle 20.5*bis*.a)ii) et d) par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6) n'a aucune incidence sur les activités de l'OEB agissant en qualité d'ISA, lesquelles dépendent de décisions prises par l'office récepteur concernant la demande internationale et sa date de dépôt. Par conséquent, dans les cas où la demande internationale a été corrigée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.5*bis*, l'OEB agissant en qualité d'ISA effectuera la recherche sur la base de la demande internationale qui contient l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes si :

a) l'office récepteur lui notifie l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes avant le début de la recherche ; ou

b) l'office récepteur lui notifie l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes après le début de la recherche (y compris après que la recherche a été achevée) et si le déposant acquitte une taxe additionnelle pour un montant égal à la taxe de recherche dans un délai d'un mois à compter de l'invitation émise à cet effet par l'OEB (règle 40*bis*.1 et article 2(1) RRT) (cf. DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.4).

L'examinateur vérifie si l'évaluation réalisée par l'office récepteur concernant le critère selon lequel la ou les parties et/ou ~~le~~l'élément ou les éléments manquants, ou la ou les parties et/ou l'élément ou les éléments corrects, figuraient intégralement dans le document de priorité était correcte (cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2). Si l'office récepteur a estimé à tort que la ou les parties et/ou ~~le~~l'élément ou les éléments manquants, ou la ou les parties et/ou l'élément ou les éléments corrects, figuraient intégralement dans le document de priorité, la recherche devra être étendue afin d'inclure des documents qui seraient pertinents si une nouvelle date de dépôt devait être attribuée à la demande (ces documents peuvent être cités comme documents "L" dans l'ISR).

Voir également DIR/PCT-OEB, B-XI, 2.1.

2.3.4 Éléments ou parties corrects notifiés après le début de la recherche et taxe additionnelle

JO OEB 2020, A36
JO OEB 2020, A81

Il se peut que l'office récepteur notifie la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects à l'ISA après que celle-ci a commencé à établir le rapport de recherche internationale. Dans ce cas, l'OEB agissant en qualité d'ISA invitera le déposant à acquitter une taxe additionnelle pour un montant égal à la taxe de recherche dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation (formulaire 208) (règle 40*bis*.1 et article 2(1) RRT).

Si l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes sont notifiés à l'OEB agissant en qualité d'ISA après que la recherche a commencé, mais avant qu'elle ne soit achevée, et que la taxe additionnelle est acquittée, l'OEB achèvera également la recherche déjà entamée et émettra un rapport de recherche internationale et une opinion écrite non officiels sur la base de la demande internationale telle que déposée initialement. Cependant, ce rapport de recherche internationale et cette opinion écrite non officiels ne sont émis qu'à l'intention du déposant et d'éventuels offices désignés ayant notifié une incompatibilité au titre de la règle 20.8.b-*bis*). Ils ne peuvent donc pas être considérés comme constituant un rapport de recherche internationale au sens de la règle 43 ou une opinion écrite au sens de la règle 43*bis*.

2.4 Anticipation des modifications de revendications

Règle 33.3.b)
DIR/ISPE 15.25

Le point B-III, 3.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.5 Revendications de large portée

DIR/ISPE 15.26

Le point B-III, 3.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.6 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

DIR/ISPE 15.27

Le point B-III, 3.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.7 Recherche portant sur des revendications dépendantes

DIR/ISPE 15.28

Le point B-III, 3.8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. Voir également le point F-IV, 3.3 des Directives PCT de l'OEB.

2.8 Combinaison d'éléments dans une revendication

Le point B-III, 3.9 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 15.31*

2.9 Catégories différentes

Le point B-III, 3.10 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 15.32*

2.10 Objet exclu de la recherche

L'examinateur peut exclure certains objets de sa recherche. Ces exclusions peuvent être dues au fait que la demande internationale comporte un objet que l'OEB agissant en qualité d'ISA n'est pas tenu de traiter (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 2). Elles peuvent également résulter de ce que la description, les revendications ou les dessins ne répondent pas à une exigence, comme 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 (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3).

Art. 17.2)a)
Règle 39
DIR/ISPE 15.33

2.11 Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Si, après une invitation émise par l'OEB agissant en qualité d'ISA au titre de la règle 13*ter*.1, le déposant n'a pas fourni le listage de séquences sous la forme électronique et le format texte requis et n'a pas acquitté la taxe pour remise tardive dans le délai fixé, l'OEB agissant en qualité d'ISA procède à la recherche internationale dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée (cf. également DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.2).

Règles 5.2 et 13ter.1
JO OEB 2007, éd. spéc. n° 3, C.2
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2013, 542
DIR/ISPE 9.39, 15.12

2.12 Absence d'unité

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 sera normalement invité à payer des taxes de recherche additionnelles. Si le déposant n'acquitte pas de taxes de recherche additionnelles en réponse à cette invitation, la recherche internationale sera normalement limitée 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 porte également sur les parties ayant trait aux inventions en cause. Voir également DIR/PCT-OEB, B-VII.

Art. 17.3)a)
DIR/ISPE 15.24

2.13 Contexte technique

Le point B-III, 3.13 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 15.30*

Chapitre IV – Procédure et stratégie de recherche

1. Analyse de la demande préalable à la recherche

1.1 Prise en considération des résultats d'une recherche et d'un classement antérieurs

Les déposants peuvent demander à l'ISA de prendre en compte des recherches antérieures, même si elles n'ont pas été effectuées par l'OEB.

Règles 4.12, 12bis, 23bis.1 et 41.1

Il peut arriver que la demande PCT sur laquelle doit porter la recherche effectuée par l'OEB agissant en qualité d'ISA soit une "doublure" d'une demande antérieure. Une demande déposée ultérieurement est considérée comme une doublure lorsque (i) le rapport de recherche pour la première demande est publié par l'OEB, (ii) la demande antérieure est revendiquée comme priorité, (iii) cette revendication de priorité est valable, et (iv) il est possible de fonder, au moins en partie, le rapport de recherche ultérieur sur un rapport de recherche de la demande antérieure.

Lorsque l'OEB peut établir l'ISR sur la base d'une recherche antérieure qu'il a effectuée pour une demande dont la priorité est valablement revendiquée pour la demande internationale, une partie ou l'intégralité de la taxe de recherche est remboursée en fonction de la mesure dans laquelle l'OEB peut utiliser la recherche antérieure. Aucun remboursement n'est effectué si la priorité n'a pas été valablement revendiquée (voir également DIR/PCT-OEB, A-III, 9.2).

Règles 4.12, 12bis, Règles 16.3 et 41.1
JO OEB 2009, 99
JO OEB 2019, A5

Une requête visant à ce que soit prise en compte une recherche antérieure non effectuée par l'OEB n'a aucune incidence sur le travail de l'examinateur, qui procédera à une recherche internationale indépendante portant sur l'ensemble des éléments. Toutefois, les documents cités dans le rapport de recherche antérieure (disponible dans le dossier) pourraient être utiles. Aucun remboursement ne peut être effectué pour une recherche antérieure qui n'a pas été exécutée par l'OEB lui-même.

Pour les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2017, l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, dans le cadre d'une recherche internationale, prendre en considération des résultats de recherches antérieures lorsque le déposant en fait la requête conformément à la règle 4.12 ainsi que dans les cas prévus à la règle 41.2. Par conséquent, l'OEB agissant en qualité d'ISA pourra également prendre en considération les résultats de recherches et de classements antérieurs lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures à l'égard desquelles une recherche antérieure a été effectuée par l'OEB, ou lorsque l'office récepteur a transmis à l'OEB agissant en qualité d'ISA une copie des résultats de toute recherche ou de tout classement effectués antérieurement en vertu de la règle 23*bis*.2.a) ou b), ou lorsqu'une telle copie est à la disposition de l'OEB agissant en qualité d'ISA sous une forme et d'une manière qu'il accepte.

Règles 23bis.2 et 41.2

1.2 Demandes PCT Direct

JO OEB 2017, A21

Grâce à PCT Direct, les déposants d'une demande internationale qui revendique la priorité d'une demande nationale, européenne ou internationale antérieure ayant déjà fait l'objet d'une recherche de l'OEB (c'est-à-dire une "doublure" ; voir DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.1) peuvent répondre à toute objection soulevée dans l'avis au stade de la recherche établi pour la demande dont la priorité est revendiquée. Cela facilite l'évaluation de la demande internationale et rehaussera la valeur du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établis par l'OEB.

1.2.1 Requête en traitement selon PCT Direct

Les déposants peuvent requérir le traitement de leur demande internationale selon PCT Direct en soumettant une lettre ("lettre PCT Direct") dans laquelle ils présentent des observations informelles visant à remédier aux objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche établi par l'OEB pour la demande dont la priorité est revendiquée. On entend par "observations informelles" des arguments concernant la brevetabilité des revendications de la demande internationale ainsi que, le cas échéant, des explications concernant des modifications apportées aux pièces de la demande, en particulier aux revendications, par rapport à la demande antérieure. Les lettres PCT Direct ne font pas partie de la demande internationale.

Lors de la réception d'une lettre PCT Direct, la demande internationale ne sera traitée selon PCT Direct que s'il est satisfait aux deux exigences suivantes :

(a) les observations informelles doivent être déposées, avec la demande internationale, auprès de l'office récepteur, sous la forme indiquée au point DIR/PCT-OEB, A-IV, 1.2 des présentes Directives ; et

(b) la demande internationale doit revendiquer la priorité d'une demande antérieure ayant fait l'objet d'une recherche de l'OEB (premier dépôt européen, national ou international).

1.2.2 Traitement des lettres PCT Direct

Les lettres PCT Direct déposées auprès de l'office récepteur seront transmises à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international de l'OMPI avec respectivement la copie des résultats de recherche et l'exemplaire original.

Au sein de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherché internationale, l'examinateur effectuant la recherche internationale tiendra compte des observations informelles présentées dans le cadre de PCT Direct lorsqu'il établira le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite, à condition qu'elles répondent aux exigences (a) et (b) mentionnées au point B-IV, 1.2.1 des présentes Directives et qu'elles se présentent sous la forme spécifiée au point DIR/PCT-OEB A-IV, 1.2 des présentes Directives.

Ainsi, l'opinion écrite fera référence à la lettre PCT Direct et traitera son contenu, dans la mesure où celui-ci est pertinent pour la procédure de

recherche internationale. Cependant, l'examinateur ne pourra se référer expressément au précédent avis au stade de la recherche que si celui-ci est joint à la lettre PCT Direct.

Conformément aux dispositions du PCT relatives à l'inspection publique, les lettres PCT Direct seront accessibles au public sur le portail PATENTSCOPE de l'OMPI.

1.3 Observations de tiers

Pour des informations générales sur les observations de tiers dans la phase PCT, voir DIR/PCT-OEB, E-II. *IA/PCT, huitième partie*

Si l'agent des formalités transmet les observations de tiers à l'examinateur avant qu'un rapport final (ISR, SISR ou IPER) ne soit établi, l'examinateur doit les traiter de la même manière que dans le cadre de la procédure européenne (cf. DIR/OEB, E-VI, 3). Cependant, étant donné que les observations présentées par des tiers au titre du PCT doivent se référer uniquement à la nouveauté et à l'activité inventive, leur pertinence dépendra généralement de la pertinence des documents de l'état de la technique produits à l'appui des observations. Tout document fourni à l'examinateur avec ces observations proviendra du Bureau international ou aura été obtenu par l'agent des formalités.

Normalement, l'examinateur ne recevra pas les observations de tiers au stade de la recherche internationale si l'ISR est établi et parvient au Bureau international dans les délais, à savoir avant la publication de la demande. Cependant, le cas peut se produire si la recherche internationale est effectuée après une publication A2.

Si les observations de tiers sont pertinentes, les documents seront cités dans l'ISR et le cadre n° V de la WO-ISA. L'examinateur tiendra compte de ces observations et, le cas échéant, des commentaires du déposant pour rédiger la WO-ISA. *DIR/ISPE 15.68*

Si les observations de tiers ne sont pas pertinentes ou ne sont pas assez claires, les documents ne seront pas inclus dans l'ISR. L'examinateur mentionnera dans le cadre n° V de la WO-ISA que les observations de tiers ont été prises en considération et jugées non pertinentes, ou qu'elles n'ont pu être prises en considération, en précisant pour quelles raisons.

1.4 Documents cités dans la demande

Voir les Directives ISPE, 15.37.

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Voir les Directives ISPE, 15.41.

2.2 Définir une stratégie de recherche

Le point B-IV, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 15.47*

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents

DIR/ISPE 15.52

Le point B-IV, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche

DIR/ISPE 15.53

Le point B-IV, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.5 État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche

Les paragraphes 1 à 3 du point B-IV, 2.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

Voir également les Directives ISPE, 15.60.

2.6 Fin de la recherche

DIR/ISPE 15.61

Le point B-IV, 2.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3. Procédure postérieure à la recherche

3.1 Établissement du rapport de recherche

Art. 18
Règle 43.5
DIR/ISPE 15.67, 15.69 et 15.72
JO OEB 2017, A106

Le point B-IV, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Une feuille d'information concernant la stratégie de recherche est systématiquement jointe à tous les rapports de recherche internationale, y compris aux rapports partiels de recherche. Si la demande présente un défaut d'unité de l'invention, les indications figurant sur le feuillet ne concerneront que la ou les inventions pour lesquelles la taxe de recherche a été payée. La feuille d'information contiendra un certain nombre d'indications concernant les bases de données utilisées par l'examinateur lors de sa recherche sur l'état de la technique, les symboles de la classification définissant l'étendue de la recherche, ainsi que les mots-clés ou tout autre élément se rapportant à l'invention objet de la recherche et utilisés par l'examinateur pour rechercher l'état de la technique pertinent. Lors de la publication du rapport de recherche internationale, la feuille d'information sera rendue accessible au public via l'inspection publique des dossiers du service PATENTSCOPE de l'OMPI et dans le Registre européen des brevets.

3.2 Rapport de recherche internationale modifié

Il peut arriver que le rapport de recherche internationale comporte une erreur et que le déposant requière la correction de cette erreur. Dans ce cas, l'examinateur devrait envisager l'établissement d'un ISR (et éventuellement d'une WO-ISA) corrigé.

Des raisons supplémentaires de modifier le rapport de recherche internationale sont indiquées dans les Directives ISPE, 15.74.

Chapitre V – Préclassement et classement des demandes internationales de brevet selon la CIB

1. Définitions

Le point B-V, 1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2. Préclassement (aux fins d'acheminement et de distribution du dossier)

Le point B-V, 2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.1 Préclassement incorrect

Le point B-V, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3. Classement de la demande selon la CIB

Le point B-V, 3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règle 43.3
DIR/ISPE 7.02-7.04
DIR/ISPE 15.39

3.1 Classement selon la CIB modifié en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement

Voir les Directives ISPE, 7.05.

3.2 Classement selon la CIB lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini

Le point B-V, 3.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

DIR/ISPE 7.06, 7.08

3.3 Classement selon la CIB en cas d'absence d'unité d'invention

Le point B-V, 3.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

DIR/ISPE 7.07

3.4 Vérification du classement selon la CIB

Le point B-V, 3.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Chapitre VI – État de la technique au stade de la recherche

1. Généralités

Les considérations générales concernant l'état de la technique, en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, sont exposées dans le chapitre DIR/PCT-OEB G-IV.

2. État de la technique ; divulgation orale, etc.

Conformément à la règle 33.1.a) et b), la divulgation orale, l'usage, l'exposition, etc. ne sont reconnus en tant qu'état de la technique que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une divulgation écrite, contrairement à ce que prévoit l'article 54 CBE. *Règle 33.1 a) et b)*

Voir également les Directives ISPE, 11.22 et 15.05.

Lorsqu'une divulgation non écrite est faite et que sa publication ainsi que celle de son compte rendu écrit ont lieu avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), l'examinateur citera le compte rendu dans le rapport de recherche et y indiquera la date de la divulgation écrite. Dans ce cas, la divulgation écrite est comprise dans l'état de la technique. *Règle 64.1.b)*

Si la divulgation écrite a été rendue accessible au public à la date de dépôt de la demande internationale concernée ou ultérieurement, la divulgation écrite ainsi que la date à laquelle elle a été accessible seront citées dans le rapport de recherche internationale, à condition que la divulgation non écrite ait été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande internationale. L'opinion écrite et le rapport d'examen préliminaire international attireront l'attention sur la divulgation non écrite dans le cadre n° VI (Certains documents cités). *Règles 64.2, 70.9*

Lorsqu'une divulgation non écrite est faite mais qu'elle n'est pas suivie par un compte rendu écrit, elle n'est pas citée dans le rapport de recherche internationale, étant donné qu'elle n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique en vertu du PCT. L'examinateur fait mention de cette divulgation non écrite et réexaminera la situation si la demande entre dans la phase européenne devant l'OEB (cf. DIR/OEB B-VI, 2).

3. Priorité

Le point B-VI, 3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 11.02-11.03*

4. Demandes interférentes

4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales

En règle générale, lorsque la recherche internationale est achevée moins de dix-huit mois suivant la date de dépôt international, il n'est pas possible, au moment de la recherche, de procéder à une recherche complète des éventuelles demandes européennes et internationales interférentes. La recherche doit donc être complétée dans le cadre de la recherche

complémentaire obligatoire si une demande d'examen au titre du chapitre II du PCT a été présentée (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 5) ou au stade de l'examen par la division d'examen si la demande entre dans la phase européenne devant l'OEB (cf. DIR/OEB C-IV, 7.1).

4.2 Droits nationaux antérieurs

Le point B-VI, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées

Le point B-VI, 5.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également les Directives ISPE, 11.02-11.03.

5.2 Documents intercalaires

Le point B-VI, 5.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5.3 Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche

Le point B-VI, 5.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également les Directives ISPE, 11.06.

5.4 Documents publiés après la date de dépôt

Le point B-VI, 5.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également les Directives ISPE, 11.11.

5.5 Divulgations non opposables

Règle 51bis.1.a)v)
Art. 55 CBE

Les divulgations potentiellement non-opposables devraient être citées dans le rapport de recherche internationale. La division d'examen vérifiera si la divulgation relève de l'article 55(1)a) ou b) CBE lorsque la demande sera entrée valablement dans la phase européenne.

Voir également les Directives ISPE, 16.76.

5.6 Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique

Le point B-VI, 5.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également les Directives ISPE, 11.23 et 15.64-15.65.

6. Contenu des divulgations de l'état de la technique

6.1 Généralités

Le point B-VI, 6.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.2 Citation de documents correspondant à des documents qui ne sont pas disponibles ou ne sont pas publiés dans l'une des langues officielles de l'OEB

Le point B-VI, 6.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source

Le point B-VI, 6.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique

Le point B-VI, 6.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.5 Enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne

Le point B-VI, 6.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

7. Divulgations Internet - revues techniques

Le point B-VI, 7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également les Directives ISPE, 11.13.

Chapitre VII – Unité d'invention

1. Généralités

L'unité de l'invention est appréciée selon les mêmes critères dans la procédure PCT et dans la procédure européenne. Toutefois, une absence d'unité de l'invention constatée aux stades de la recherche et/ou de l'examen a d'autres conséquences dans la procédure PCT, de même que l'examinateur doit effectuer des démarches différentes. Le déposant peut notamment être invité à payer des taxes de recherche et/ou d'examen additionnelles, ce qu'il peut faire sous réserve.

En outre, les demandes divisionnaires ne sont pas admises au titre du PCT.

2. Absence d'unité au stade de la recherche

Art. 17.3)a)
Règles 13, 40.1
DIR/ISPE 10

Si l'objection quant à l'absence d'unité est soulevée au stade de la recherche, une recherche est effectuée pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications et le déposant est invité, au moyen du formulaire PCT/ISA/206 (dénommé ci-après le "formulaire 206"), à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche~~. Sur le formulaire 206, l'examinateur doit également justifier de manière détaillée et autonome l'objection d'absence d'unité~~. Le déposant peut décider ensuite de :

i) ne pas payer de taxes additionnelles,

ii) payer une partie ou l'ensemble des taxes sans formuler de réserve, ou

iii) payer sous réserve une partie ou l'ensemble des taxes.

JO OEB 2017, A20

Tout en remplissant le formulaire 206, l'examinateur établit l'avis provisoire accompagnant les résultats partiels de recherche (formulaire OEB 1707)~~la WO-ISA (opinion de recherche~~ pour la première invention ayant fait l'objet de la recherche~~; les deux documents~~. Le formulaire 206 et le formulaire OEB 1707 sont envoyés ensemble au déposant. L'examinateur doit indiquer dans le formulaire OEB 1707 l'ensemble complet des motifs étayant l'absence d'unité.

Dans le cas d'une doublure (cf. DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.1) où la demande antérieure a également manqué d'unité, il convient d'inviter le déposant à acquitter des taxes additionnelles même si toutes les inventions ont fait l'objet d'une recherche dans la demande antérieure. Il sera décidé séparément du montant à rembourser pour chacune des inventions.

3. Absence de requête en paiement de taxes additionnelles de recherche

À titre exceptionnel, l'examinateur peut décider de ne pas inviter le déposant à payer des taxes additionnelles de recherche, même s'il soulève une objection quant à l'absence d'unité. Tel pourrait être le cas lorsque le surcroît de travail lié à la recherche pour la ou les autres inventions est infime. Cependant, il convient de garder à l'esprit que l'examinateur doit établir l'opinion écrite au titre du chapitre I pour toutes les inventions qui ont

fait l'objet de la recherche, y compris celles pour lesquelles le déposant n'a pas été invité à payer des taxes additionnelles de recherche. Dans un souci de cohérence, s'il n'invite pas le déposant à acquitter des taxes additionnelles de recherche, l'examinateur ne devra pas requérir le paiement de taxes d'examen additionnelles en cas de présentation d'une demande d'examen préliminaire international au titre du chapitre II (cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 3.3). Il faut donc également tenir compte du travail d'examen requis pour l'ensemble de la procédure, pour décider si oui ou non des taxes additionnelles de recherche doivent être demandées.

Si une objection d'absence d'unité a été soulevée, mais qu'il a été décidé à titre exceptionnel de ne pas inviter le déposant à payer des taxes additionnelles de recherche, l'ISR est établi pour toutes les inventions, en mentionnant l'absence d'unité de la demande et en énumérant les différents groupes d'inventions. La WO-ISA est établie pour toutes les inventions ayant fait l'objet de la recherche. Dans le cadre n° IV de la WO-ISA, l'examinateur indique que l'exigence d'unité n'est pas satisfaite et que toutes les revendications ont fait l'objet d'une recherche et d'un examen, en précisant toutes les raisons sur la feuille supplémentaire.

4. Absence d'unité en série

Si, en réponse à une invitation à payer des taxes additionnelles de recherche, ces taxes sont acquittées et que la ou les recherches supplémentaires révèlent un nouveau manque d'unité "a posteriori", aucune autre invitation à payer des taxes additionnelles de recherche ne sera envoyée.

Si le déposant paie une ou plusieurs taxes additionnelles de recherche, une recherche est effectuée eu égard à l'/aux invention(s) pour laquelle/lesquelles la/les taxe(s) de recherche a/ont été acquittée(s).

Si la recherche révèle qu'une ou plusieurs de ces inventions présentent également un manque d'unité "a posteriori", seule la première invention de chacun de ces groupes d'inventions fera l'objet d'une recherche.

La WO-ISA sera établie pour toutes les inventions ayant fait l'objet d'une recherche. Le cadre n° III doit être modifié de sorte à couvrir les inventions qui ont effectivement fait l'objet de la recherche. Dans le cadre n° IV, il convient de justifier de manière détaillée toutes les objections d'absence d'unité qui ont été soulevées. Dans le cadre n° V, un avis concernant la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle doit être formulé pour toutes les inventions qui ont fait l'objet de la recherche.

Les revendications non couvertes par la recherche lors de la phase internationale peuvent, si nécessaire, être traitées au cours de la phase régionale devant l'OEB, conformément à ~~DIR/OEB, F-V, 9.1~~DIR/OEB, F-V, 7.1.

Exemple

Une objection pour manque d'unité est élevée par l'OEB agissant en qualité d'ISA, et quatre inventions distinctes (A, B, C et D) sont identifiées. Une

recherche est effectuée pour la première invention A, et le déposant est invité à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les inventions B, C et D.

Le déposant paie deux nouvelles taxes de recherche pour les inventions B et C. Lors de la recherche additionnelle, il s'avère que B présente un manque d'unité "a posteriori" et l'invention est donc divisée en trois groupes d'inventions (B1, B2 et B3).

Dans ce cas de figure, seules B1 et C font l'objet d'une recherche, de sorte qu'il doit être indiqué dans le cadre n° III de la WO-ISA que les revendications relatives aux inventions B2, B3 et D ne sont pas couvertes par la recherche. Dans le cadre n° IV, il y a lieu d'exposer de manière détaillée pourquoi les revendications de la demande ont été divisées en A, B, C et D et pourquoi B a été à nouveau subdivisée en B1, B2 et B3. Le cadre n° V doit contenir un avis concernant la brevetabilité de A, B1 et C.

L'examen de la demande dans la phase européenne s'appuiera soit sur A, soit sur B1, soit sur C (cf. ~~DIR/OEB, F-V, 9.1 iii)~~DIR/OEB, F-V, 7.1 iii)). Pour les revendications se rapportant aux inventions B2, B3 et D, une invitation au titre de la règle 164(2) CBE sera émise conformément à ~~DIR/OEB, F-V, 9.1 iv)~~DIR/OEB, F-V, 7.1 iv).

5. Documents pertinents seulement pour d'autres inventions

Les dispositions du point B-VII, 1.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

6. Réponse du déposant à l'invitation à acquitter des taxes additionnelles de recherche

6.1 Non-paiement de taxes additionnelles de recherche

Si, après une invitation à acquitter des taxes additionnelles de recherche, le déposant ne paye pas ces taxes, le dossier ne sera pas renvoyé à l'examinateur ; en revanche, le rapport de recherche final et la WO-ISA, qui avaient déjà été préparés par l'examinateur au stade de la recherche initiale, seront expédiés par l'agent des formalités.

Pendant la phase européenne, le demandeur peut maintenir des inventions revendiquées qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche au cours de la phase internationale, sur invitation émise par la division d'examen à acquitter des taxes de recherche. Voir DIR/OEB, C-III, 2.3.

6.2 Paiement sans réserve de taxes additionnelles de recherche

Si, après une invitation à acquitter des taxes additionnelles de recherche, le déposant a payé des taxes additionnelles de recherche sans formuler de réserve, une recherche exhaustive sera effectuée en ce qui concerne les inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées, et l'ISR sera établi pour ces inventions. La WO-ISA sera établie pour les revendications pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. Il conviendra de remplir le cadre n° IV et de modifier le cadre n° III en fonction des taxes qui ont été effectivement acquittées.

6.3 Paiement sous réserve de taxes additionnelles de recherche

Règle 40.2.c)
DIR/ISPE 10.66-10.69

En réponse au formulaire 206, le déposant peut payer sous réserve une partie ou la totalité des taxes additionnelles, ce qui déclenche une procédure de réserve visant à déterminer si l'invitation à acquitter des taxes additionnelles était justifiée (cf. également DIR/PCT-OEB, B-VII, 7).

Si le déposant a acquitté sous réserve des taxes additionnelles de recherche et que l'instance de réexamen a décidé que la réserve était en tout ou en partie justifiée, l'examinateur se conformera à la décision de l'instance de réexamen et poursuivra la procédure en établissant l'ISR et la WO-ISA pour les inventions ayant donné lieu au paiement de taxes de recherche. Dans l'ISR, l'examinateur adaptera le nombre d'inventions et leur définition ainsi que le raisonnement relatif à l'absence d'unité pour assurer leur cohérence avec la décision prise par l'instance de réexamen. Dans la WO-ISA, le cadre n° IV et le raisonnement seront adaptés à la décision de l'instance de réexamen, et le cadre n° III sera modifié en fonction des taxes qui ont été effectivement acquittées. Une opinion relative à la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle pour toutes les inventions qui ont fait l'objet d'une recherche sera donnée dans le cadre n° V.

Dans la situation spéciale où la réserve était entièrement justifiée et où, par conséquent, la demande est considérée comme unitaire, l'examinateur se conformera à la décision de l'instance de réexamen et enverra la version finale de l'ISR sans mentionner l'absence d'unité. Dans le cadre n° IV de la WO-ISA, l'examinateur indiquera que la condition d'unité de l'invention est remplie et que le rapport de recherche a été établi pour toutes les parties de la demande ; il ne sera pas nécessaire d'indiquer des motifs sur la feuille supplémentaire. Une opinion relative à la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle pour toutes les revendications sera donnée dans le cadre n° V.

Si le déposant a acquitté sous réserve des taxes additionnelles de recherche et que l'instance de réexamen a décidé que la réserve n'était pas justifiée, l'examinateur se conformera à la décision de l'instance de réexamen et poursuivra la procédure en établissant l'ISR et la WO-ISA pour les inventions ayant donné lieu au paiement de taxes de recherche. Dans l'ISR et la WO-ISA (cadre n° IV), l'examinateur indiquera que la condition d'unité de l'invention n'est pas remplie. Le cadre n° III sera modifié en fonction des taxes qui ont été effectivement acquittées, et une opinion relative à la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle pour toutes les inventions qui ont fait l'objet d'une recherche sera donnée dans le cadre n° V.

La version finale de l'ISR et de la WO-ISA sera envoyée en même temps que la décision relative à la réserve (formulaire PCT/ISA/212) afin d'assurer leur cohérence.

Voir également ci-dessous (DIR/PCT-OEB, B-VII, 7) en ce qui concerne la procédure de réserve et le travail de l'instance de réexamen.

7. Procédure de réserve

La procédure consiste en un réexamen au sein de l'ISA, effectué d'abord par l'agent des formalités, puis par une instance de réexamen.

7.1 Recevabilité de la réserve vérifiée par l'agent des formalités

Avant d'engager la procédure de réserve, il y a lieu de vérifier si la réserve est recevable, au sens de la règle 40.2.c) (chapitre I).

Règles 40.2.c) et 40.2.e)

Pour être recevable, une réserve doit satisfaire aux exigences suivantes :

DIR/ISPE 10.66-10.67 et 10.69

a. le déposant doit avoir acquitté la taxe de réserve prescrite (règle 40.2.e)) ; et

b. une déclaration motivée devra être jointe au paiement sous réserve, c'est-à-dire être produite avec le paiement ou, au plus tard, dans le délai fixé dans le formulaire 206.

La déclaration motivée doit être conforme à la règle 40.2.c), c'est-à-dire que le déposant doit expliquer pourquoi la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou pourquoi le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Dans sa réserve, le déposant doit contester le nombre de taxes additionnelles qu'il a été invité à payer, et non le montant d'une taxe additionnelle particulière.

Le paiement de la taxe de réserve et le dépôt d'une supposée déclaration motivée font l'objet d'une évaluation par des agents des formalités spécialement formés à cet effet. Si l'agent des formalités constate des irrégularités, le déposant en est informé au moyen du formulaire 212 ou du formulaire 224. L'instance de réexamen effectue les analyses de fond nécessaires à l'évaluation de la justification de la réserve (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 7.2). Si le déposant présente simplement une déclaration non étayée par des motifs dans laquelle il fait part de son désaccord, l'instance de réexamen se réfère aux motifs contenus dans l'invitation à payer des taxes additionnelles de recherche (formulaire 206) lors de la prise de décision.

7.2 Le travail de l'instance de réexamen

Si le déposant paie sous réserve les taxes additionnelles et que la réserve est jugée recevable, l'affaire est soumise au directeur pour qu'il désigne une instance de réexamen composée de trois membres : l'examinateur chargé du dossier, un examinateur agissant en qualité de président de l'instance de réexamen et un examinateur supplémentaire. En cas d'entrée dans la phase européenne, cette instance de réexamen constituera la division d'examen. Le nom des membres de l'instance de réexamen est publié dans le formulaire 212.

DIR/ISPE, 10.68
JO OEB 2015, A59
JO OEB 2010, 322

L'instance de réexamen est désignée à partir du moment où la réserve a été jugée recevable. Elle est chargée de déterminer si, sur la base des motifs invoqués, l'invitation à payer des taxes additionnelles envoyée par l'examinateur était justifiée (cf. W 11/93). L'instance de réexamen ne permet pas d'apprécier à nouveau s'il existe le cas échéant d'autres raisons de soulever l'objection d'absence d'unité (cf. W 9/07, point 2.8 des motifs).

L'étendue du réexamen est limitée aux inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été acquittées. Si les motifs invoqués par le déposant ne portent pas sur ces inventions, l'instance de réexamen en conclura, selon le cas, que la réserve n'est pas justifiée ou qu'elle ne l'est que partiellement.

DIR/ISPE 10.70

Si l'instance de réexamen décide que la réserve est entièrement justifiée, elle en informe le déposant au moyen du formulaire 212 (décision relative à la réserve chapitre I). Cette disposition s'applique également si, dans ses conclusions, l'instance de réexamen estime que la demande satisfait au critère d'unité. Il n'est pas nécessaire de donner de motifs sauf si l'instance de réexamen estime qu'un exposé des motifs serait utile. De plus, l'instance de réexamen ordonnera le remboursement de toutes les taxes additionnelles et de la taxe de réserve. Les inventions pour lesquelles les taxes ont été acquittées feront l'objet d'une recherche et d'une opinion écrite (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 6.3).

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est pas justifiée, elle le fait savoir au déposant au moyen du formulaire 212. Il conviendra d'indiquer les raisons pour lesquelles l'invitation à payer des taxes additionnelles est maintenue et de traiter les arguments pertinents invoqués par le déposant. Les inventions pour lesquelles les taxes ont été acquittées feront l'objet d'une recherche et d'une opinion écrite (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 6.3).

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est que partiellement justifiée, elle le fait savoir au déposant au moyen du formulaire 212. Il conviendra d'indiquer les raisons pour lesquelles l'invitation à payer des taxes additionnelles est partiellement maintenue et de traiter les arguments pertinents invoqués par le déposant. Les inventions pour lesquelles les taxes ont été acquittées feront l'objet d'une recherche et d'une opinion écrite (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 6.3). L'instance de réexamen ordonnera le remboursement des taxes additionnelles concernées, mais pas le remboursement de la taxe de réserve.

L'agent des formalités enverra la décision de l'instance de réexamen au déposant et au Bureau international. La décision relative à la réserve (formulaire 212) sera envoyée en même temps que la version finale de l'ISR et de la WO-ISA afin d'assurer leur cohérence.

Après une invitation à payer des taxes additionnelles de recherche, le déposant peut acquitter la totalité des taxes additionnelles sous réserve. Si l'instance de réexamen confirme la constatation initiale d'absence d'unité en estimant que la réserve est injustifiée, et si la demande entre dans la phase européenne sans que les revendications aient été modifiées, la division d'examen confirmera, en règle générale, l'absence d'unité et invitera le déposant à limiter les revendications à une invention et à déposer une ou des demandes divisionnaires pour l'autre ou les autres inventions. Le déposant peut également modifier les revendications de manière qu'elles forment une unité.

Voir également DIR/OEB, C-III, 3.3.

8. Absence d'unité et recherche incomplète

En ce qui concerne les procédures prévues pour traiter les affaires entachées d'une absence d'unité et dans lesquelles il est en outre impossible d'effectuer une recherche significative, cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.6.

Règle 13
Art. 17.2)a)ii)
Art. 17.3)a)

Chapitre VIII – Objets exclus de la recherche

1. Généralités

L'objectif de l'OEB agissant en qualité d'ISA est de publier des rapports de recherche internationale aussi complets que possible. Toutefois, il peut arriver que le rapport de recherche et l'opinion écrite ne couvrent qu'une partie de l'objet revendiqué ou qu'aucun rapport de recherche ne soit établi. Un tel cas peut se produire lorsque la demande internationale porte sur un objet que l'ISA n'est pas tenue de traiter (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 2), ou bien lorsque la description, les revendications ou les dessins ne répondent pas à une exigence, comme 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 (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3). Le terme de "demandes complexes" est souvent utilisé pour désigner ce dernier type de demandes.

DIR/ISPE 9.01

L'approche est la même que pour les demandes européennes.

En principe, une déclaration selon laquelle il ne sera pas procédé à une recherche en vertu de l'article 17.2)a)ii) doit rester une exception. Dans le cadre du PCT, une recherche additionnelle ne peut pas être effectuée même si le déposant modifie les revendications de manière à lever l'objection. Lorsqu'il est établi une déclaration selon laquelle une recherche ne peut pas être effectuée, la recherche doit être effectuée au stade de l'examen, sans qu'il soit demandé de taxe additionnelle, si la demande internationale entre dans la phase européenne devant l'OEB et que l'objection ayant conduit à la déclaration a été levée (cf. DIR/OEB, C-IV, 7.2). Aussi convient-il de faire quelque effort pour exécuter une recherche significative concernant au moins une partie de l'objet revendiqué.

Art. 17.2)a)ii)
DIR/ISPE 9.40

2. Objet sur lequel l'ISA n'est pas tenu d'effectuer de recherche ou d'examen

Les articles 17.2)a)i) et 34.4)a)i), ensemble les règles 39 et 67.1, correspondent aux articles 52(2) et (3), et 53b) et c) CBE relatifs à l'exclusion de la brevetabilité des inventions non techniques, des programmes d'ordinateur, des méthodes dans le domaine des activités économiques, et des méthodes médicales d'une part, ainsi que des variétés végétales, des races animales et des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux d'autre part. Comme la procédure au titre du PCT ne donne pas lieu à la délivrance d'un brevet, un objet qui serait exclu de la brevetabilité au titre de la CBE est identifié comme un objet pour lequel l'ISA et/ou l'IPEA ne sont pas tenues de procéder à la recherche et à l'examen préliminaire international.

Art. 17.2)a)i)
Art. 34.4)a)i)
Règle 39
Règle 67.1
DIR/ISPE 9.02-9.15

La décision de ne pas effectuer la recherche internationale est fondée sur les mêmes critères que ceux régissant la procédure européenne. Autrement dit, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne fait usage du pouvoir d'appréciation accordé à une ISA, qui lui permet de ne pas effectuer de recherche pour un objet visé à la règle 39.1, que dans la mesure où un tel objet est exclu de la recherche en vertu des dispositions de la CBE.

Pour des objets pour lesquels l'ISA n'est pas tenue d'effectuer de recherche au titre de l'article 17.2)a)i) et un rapport de recherche incomplet sera donc établi, la limitation doit toujours être mentionnée dans le rapport de recherche ainsi que dans la WO-ISA.

DIR/ISPE 9.40

Lorsque toutes les revendications portent sur un objet exclu de la recherche, 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. 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 de l'application industrielle. Les motifs complets pour lesquels la recherche n'est pas possible doivent être exposés dans l'opinion écrite.

2.1 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

Règle 39.1.iv)
DIR/ISPE 9.08-9.10

Les revendications portant sur un traitement médical, qui tomberaient sous le coup des exceptions à la brevetabilité visées à l'article 53c) CBE, devraient, en principe, être également exclues de la recherche internationale.

Cependant, l'OEB agissant en qualité d'ISA suit la même pratique que pour les demandes européennes et l'examinateur l'expliquera dans la WO-ISA.

Le tableau ci-dessous répertorie plusieurs types de revendications faisant intervenir une composition A ou une substance X dans des méthodes de traitement ou de diagnostic (ci-après dénommées "traitement médical"). Suivant le cas, leur objet peut être brevetable dans une demande européenne (cf. également DIR/OEB, G-VI, 7.1).

	Libellé des revendications	Exclu(e) de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE
a	composé X pour utilisation comme médicament	NON
b	composé X pour utilisation dans le traitement de la maladie Y	NON
c	composition A contenant X, pour utilisation dans le traitement de maladie Y (la composition A pouvant être définie en termes généraux)	NON
d	médicament contenant le composé X	NON
e	utilisation de X dans une composition A pour le traitement de la maladie Y	OUI

	Libellé des revendications	Exclu(e) de la brevetabilité en vertu de l'article 53c) CBE
f	utilisation de X comme médicament pour le traitement de la maladie Y	OUI
g	utilisation de X pour le traitement de la maladie Y	OUI
h	utilisation de X pour préparer un médicament	NON
i	utilisation de X pour fabriquer un médicament destiné au traitement de la maladie Y	NON
j	procédé de préparation d'un médicament pour traiter la maladie Y utilisant le composé X comme principe actif	NON
k	méthode de traitement de la maladie Y utilisant X	OUI

Pour les revendications du type a), b) ou c), l'examinateur effectuera une recherche et un examen sur les revendications et évaluera la nouveauté et l'activité inventive des utilisations indiquées, comme pour une demande européenne. Dans la WO-ISA, il sera ajouté une remarque précisant que la nouveauté et l'activité inventive ont été évaluées selon la pratique de l'OEB. Cette remarque doit être ajoutée parce qu'en vertu des dispositions des articles 54(4) et 54(5) CBE, il est possible de breveter une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour toute utilisation ou utilisation spécifique dans une méthode (thérapeutique) visée à l'article 53c) CBE, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. Les revendications visant à obtenir ce type de protection peuvent être rédigées respectivement comme concernant une "substance X pour utilisation comme médicament / comme traitement" ou une "substance X pour utilisation dans le traitement de la maladie Y". Voir également DIR/OEB, G-VI, 7.1.

Pour les revendications du type d) ou h), l'examinateur effectuera une recherche et un examen sur les revendications et évaluera la nouveauté et l'activité inventive de ces dernières, comme pour une demande européenne. Dans la WO-ISA, il sera ajouté une remarque précisant que la nouveauté et l'activité inventive ont été évaluées selon la pratique de l'OEB.

Pour les revendications du type i) ou j), l'examinateur effectuera une recherche et un examen sur les revendications et évaluera la nouveauté et l'activité inventive des utilisations indiquées. Dans la WO-ISA, il sera ajouté une remarque relative à la pratique de l'OEB concernant de telles revendications.

Règle 33.3.b)

Pour les revendications du type e), f), g) ou k), dans la grande majorité des cas, un rapport de recherche sera établi, sur la base des effets allégués du produit/de la composition, car il est possible de comprendre facilement et directement leur objet au regard des effets en question. Pour des raisons d'efficacité, il sera émis une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle (au moins) pour les revendications indépendantes, dans la mesure où elles portent sur les effets allégués du composé/de la composition, comme pour une demande européenne. Une réserve sera ajoutée en ce qui concerne la brevetabilité, qui indiquera qu'à l'OEB, les revendications relatives à une méthode de traitement ou à l'utilisation d'une composition dans un traitement ne sont pas brevetables, mais qu'une revendication portant sur une composition ou une substance destinées à une telle utilisation serait recevable.

Dans certains cas, il ne peut être établi de rapport de recherche pour des revendications du type e), f), g) ou k) parce qu'il est impossible de comprendre facilement et directement leur objet au regard des effets allégués du composé/de la composition. Aucune évaluation au titre de l'article 33.1), à savoir l'évaluation de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'applicabilité industrielle, ne sera effectuée pour ces revendications.

2.2 Objet selon la règle 39.1.i), iii), v) et vi)

Le point B–VIII, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

L'OEB applique les options A9.07[2] et A9.15[2] de l'annexe du chapitre 9 des Directives ISPE.

2.2.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques mises en œuvre par ordinateur

JO OEB 2014, A117 ; JO OEB 2007, 592 ; JO OEB 2017, A115 JO OEB 2018, A24 DIR/ISPE 9.07

En conséquence d'une modification de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT, tout ressortissant ou résident des États-Unis qui dépose une demande internationale à compter du 1er janvier 2015 auprès de l'USPTO ou du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur peut choisir l'OEB en qualité d'ISA ou d'IPEA, indépendamment du domaine technique dans lequel la demande est classifiée. Il convient toutefois de noter que le Communiqué de l'OEB, en date du 1er octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques reste applicable. Par conséquent, dès que l'objet d'une demande fera intervenir des moyens techniques, l'OEB agissant en qualité d'ISA prendra en considération cette demande et établira, dans la mesure du possible, un rapport de recherche pour les parties qui ne se rapportent pas uniquement à des méthodes dans le domaine des activités économiques.

Le point B-VIII, 2.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Il incombe pour l'essentiel à l'examinateur de déterminer le sens que revêt dans le contexte de l'article 17.2)a)ii) le terme "significative". La position de l'examinateur peut changer, le cas échéant, en fonction d'une éventuelle réponse du déposant à l'invitation à fournir des éclaircissements à titre

officieux (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3 et 3.4). L'examinateur exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce.

DIR/ISPE 9.01

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.

Comme il n'existe aucune disposition juridique obligeant le déposant à formuler la demande de manière à permettre la réalisation d'une recherche "économique", des "raisons d'économie" ne sauraient être avancées pour justifier, en tout ou en partie, l'établissement d'un rapport de recherche incomplet.

3.1 Exemples d'impossibilité d'effectuer une recherche significative sur toute l'étendue revendiquée

Les exemples donnés ci-après (de manière non exhaustive) illustrent les cas dans lesquels une limitation de la recherche peut s'appliquer :

i) Absence de fondement des revendications ; insuffisance de l'exposé *Art. 5 et 6*

On pourrait citer comme exemple une revendication formulée en des termes si larges que sa portée présente, en partie du moins, un caractère spéculatif, c'est-à-dire sans fondement dans l'exposé de la demande. Dans ce cas, la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication et une recherche significative ne peut être effectuée que sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite, par exemple uniquement sur la base de la partie de la revendication qui se fonde sur l'exposé. À la rigueur, cela peut signifier que la recherche ne portera que sur un ou plusieurs des exemples spécifiques divulgués dans la description. L'examinateur doit toutefois avoir présent à l'esprit que les exigences des articles 5 et 6 concernant la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description doivent être considérées du point de vue de l'homme du métier.

ii) Manque de concision des revendications

Art. 6
Règle 6.1.a)
DIR/ISPE 9.25 et 9.30

Un exemple serait le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 4 en ce qui concerne le cas de revendications indépendantes multiples de même catégorie). Une recherche complète (voire toute recherche) peut de fait se révéler impossible.

Règle 6.4.a)
DIR/ISPE 9.41

Il convient de noter que l'OEB autorise les revendications dépendantes multiples, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la clarté des revendications considérées dans leur ensemble et que l'agencement des revendications n'obscurcisse pas la définition de l'objet à protéger (cf. également DIR/PCT-OEB, F-IV, 3.4). En cas de manque de clarté, il peut être indiqué, pour l'examinateur, de commencer par inviter le déposant à fournir des éclaircissements à titre officieux avant le début de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3-3.6).

iii) Manque de clarté des revendications

DIR/ISPE 9.22

Un exemple serait le cas où le paramètre choisi par le déposant pour définir son invention ne permet pas d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique parce que l'état de la technique n'a peut-être pas utilisé le même paramètre, ou n'en a utilisé aucun. Dans ce cas, il se peut que le paramètre choisi par le déposant soit dépourvu de clarté (cf. art. 6 ; cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.11). Le défaut de clarté du paramètre peut être tel qu'il se révèle impossible d'effectuer une recherche significative au regard de la ou des revendications ou d'une partie d'une revendication, étant donné que le choix du paramètre ne permet pas une comparaison significative de l'invention revendiquée avec l'état de la technique. Si tel est le cas, la recherche peut éventuellement être limitée aux exemples de mise en œuvre, pour autant qu'ils soient intelligibles, ou au mode d'obtention du paramètre désiré.

Dans toutes les situations énumérées ci-dessus, l'examinateur peut, si nécessaire, inviter à titre officieux le déposant à fournir des éclaircissements sur l'objet revendiqué (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3).

Pour plus d'informations, voir les Directives ISPE, 9.01 et 9.19-9.30.

3.2 Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Règles 5.2 et 13ter.1
JO OEB 2007, éd. spéc. nº 3, C.2
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2013, 542
DIR/ISPE 9.39, 15.13

Si le listage de séquences afférent à une demande internationale n'est pas disponible sous forme électronique et/ou ne satisfait pas à la norme visée dans l'Annexe C aux Instructions administratives (norme OMPI ST.25), l'OEB agissant en qualité d'ISA invite le déposant à fournir le listage de séquences sous forme de texte électronique et à acquitter une taxe pour remise tardive dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la date de l'invitation.

Si, dans le délai fixé, le déposant n'a pas fourni le listage de séquences sous la forme et le format électroniques requis et n'a pas acquitté la taxe pour remise tardive, l'OEB agissant en qualité d'ISA procède à la recherche internationale dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée.

L'examinateur, en effectuant la recherche, émettra soit

i) une déclaration au titre de l'article 17.2)a)ii) et de la règle 13*ter*.1.d), selon laquelle une recherche significative ne peut être effectuée pour aucun des objets revendiqués, étant donné que le déposant ne s'est pas conformé à la règle 5.2 (absence de listage des séquences) et/ou à la règle 13*ter*.1.a) (absence de listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur),

soit

ii) un rapport de recherche incomplet accompagné d'une déclaration au titre de l'article 17.2)b) et de la règle 13*ter*.1.d), selon laquelle une recherche significative ne peut pas être effectuée pour certains objets revendiqués, étant donné que le déposant ne s'est pas conformé à la règle 5.2 (absence de listage des séquences) et/ou à la règle 13*ter*.1.a) (absence de listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur).

Cela a aussi des conséquences sur la procédure d'examen préliminaire international devant l'OEB en tant qu'IPEA (cf. DIR/PCT-OEB, C-VIII, 2.1).

3.3 Éclaircissements à titre officieux

DIR/ISPE 9.34, 9.35
JO OEB 2011, 327

Lorsque la description, les revendications ou les dessins ne répondent pas à une exigence, comme celle de clarté ou de fondement des revendications dans la description, dans une mesure telle qu'aucune recherche significative ne peut être effectuée, l'examinateur peut contacter officieusement le déposant afin de clarifier certains aspects de la demande avant le début de la recherche. De tels éclaircissements à titre officieux peuvent aider l'examinateur à mieux centrer la recherche. Il est vivement recommandé d'inviter le déposant à fournir ces éclaircissements à titre officieux avant d'établir un rapport de recherche internationale incomplet ou une déclaration selon laquelle une recherche ne peut pas être effectuée. Cependant, l'examinateur n'est nullement tenu, sur le plan juridique, d'appliquer cette procédure, et l'absence de réponse du déposant n'entraîne aucune conséquence juridique en vertu du PCT. Il est toujours possible d'envoyer un rapport de recherche incomplet ou la déclaration précitée sans éclaircissements préalables.

Le déposant peut être invité à fournir des éclaircissements à titre officieux lors d'un entretien téléphonique ou au moyen d'une demande (formulaire PCT/ISA/207) transmise par télécopie. Dans ces deux cas, un bref délai (normalement deux semaines) peut être accordé au déposant. Compte tenu des délais courts prévus dans le cadre du PCT, il peut s'avérer plus indiqué d'avoir un entretien téléphonique. Un compte rendu de cet entretien doit être établi par écrit. Si les questions soulevées peuvent être clarifiées lors de l'entretien téléphonique, aucun délai ne sera donné. L'examinateur

enverra le compte rendu de l'entretien pour information et préparera l'ISA et la WO-ISA en tenant compte du résultat de l'entretien.

Il est également possible d'envoyer par télécopie une invitation à fournir des éclaircissements. Cette option est particulièrement conseillée pour les contacts avec les mandataires non européens, compte tenu des décalages horaires éventuels et des problèmes linguistiques, mais aussi dans le cas où la question à traiter ne se prête pas à un entretien téléphonique.

JO OEB 2011, 327

3.4 Réponse à l'invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux

3.4.1 Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse

Si le déposant ne répond pas à l'invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux dans le délai imparti, l'examinateur préparera le rapport de recherche et la WO-ISA dans la mesure de ce qui est possible en l'absence des éclaircissements demandés.

Si le déposant répond après l'expiration du délai, et que le rapport de recherche n'a pas encore été établi, cette réponse doit être prise en considération ; il n'est pas tenu compte de cette réponse si le rapport de recherche a déjà été établi.

3.4.2 Réponse dans les délais

Si le déposant répond à l'invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux, l'examinateur établit le rapport de recherche et la WO-ISA en tenant compte de la réponse.

3.5 Contenu de la WO-ISA après une invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux et/ou en cas de limitation de la recherche

Art. 17.2)b)

En général, la limitation de la recherche ne sera pas toujours mentionnée dans le rapport de recherche internationale. L'étendue de la recherche et les motifs justifiant la limitation seront souvent indiqués seulement dans la WO-ISA, comme expliqué ci-dessous. L'opinion établie est normalement limitée aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche.

Si une recherche complète peut être effectuée suite aux éclaircissements, une mention précisera que l'ISR est complet. Tout problème de clarté en suspens sera mentionné dans le cadre n° VIII de la WO-ISA.

Art. 17.2)b)

Si seules certaines des revendications et/ou certaines parties des revendications peuvent faire l'objet d'une recherche, et qu'il n'est pas possible, sur la base de la description, de prévoir une position de repli probable pour l'objet exclu de la recherche, même en tenant compte d'une réponse éventuelle du déposant, l'ISR et la WO-ISA doivent inclure tous deux une indication précise concernant les éléments qui ont fait l'objet de la recherche et mentionner les revendications correspondantes. De plus, une opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle de l'objet pour lequel la recherche a été effectuée doit être donnée dans la WO-ISA.

Si certaines revendications ou certaines parties des revendications ne peuvent pas faire l'objet d'une recherche, mais qu'il est possible, sur la base de la description, de prévoir une position de repli pour laquelle une recherche peut être effectuée en tenant compte d'une réponse éventuelle du déposant, l'ISR sera rempli comme pour une recherche complète en ce qui concerne ces revendications. La WO-ISA devra mentionner les revendications qui ont (partiellement) fait l'objet d'une recherche, et inclure un exposé exhaustif des motifs pour lesquels la recherche a été limitée ainsi qu'une indication précise concernant les éléments pour lesquels la recherche a été réalisée. Dans l'ISR, les documents cités ne se réfèreront qu'aux revendications qui ont fait l'objet d'une recherche (ou d'une recherche partielle). De plus, une opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle de l'objet pour lequel la recherche a été effectuée doit être donnée dans la WO-ISA.

Si, même en tenant compte d'une réponse éventuelle du déposant, il n'est pas du tout possible d'effectuer de recherche, l'ISR est remplacé par une déclaration dûment motivée selon laquelle une recherche ne peut pas être effectuée. La WO-ISA doit contenir un exposé exhaustif des motifs pour lesquels la recherche n'est pas possible. *Art. 17.2)a)ii)*

Une limitation de la recherche due aux exceptions mentionnées dans la règle 39 (par exemple des revendications concernant un traitement médical) doit toujours être indiquée dans le rapport de recherche. *Règle 39*

3.6 Recherche incomplète combinée à une absence d'unité

Les conditions concernant l'unité d'invention sont distinctes des exigences énoncées à l'article 17.2)a)ii). Cependant, il est possible que non seulement une demande contrevienne aux conditions de clarté, d'exposé de l'invention suffisamment clair et complet, de fondement ou de concision à un point tel qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, mais aussi que cette demande manque d'unité. Si tel est le cas, l'examinateur peut combiner une recherche incomplète avec la conclusion relative à l'absence d'unité. Toutefois, il ne faut pas inviter le déposant à payer des taxes additionnelles pour un objet qui sera exclu ultérieurement de la recherche en vertu de l'article 17.2)a)ii). Il est courant d'élever tout d'abord une objection pour absence d'unité, puis d'effectuer une recherche incomplète. Dans un tel cas, l'examinateur peut envoyer une invitation à fournir des éclaircissements à titre officieux seulement pour la première invention et inclure dans l'invitation à acquitter des taxes additionnelles des remarques concernant les problèmes de clarté liés aux autres inventions. *Règle 13* *Art. 17.2)a)ii)*

Néanmoins, si la complexité tient au manque de clarté, la recherche sera d'abord limitée, puis l'objection pour absence d'unité appliquée aux parties claires de l'objet revendiqué.

4. Revendications indépendantes multiples par catégorie

Des revendications indépendantes multiples appartenant à la même catégorie ne justifient pas en tant que telles une recherche incomplète. *DIR/ISPE 5.13-5.14*

En général, une opinion doit être émise sur l'ensemble des revendications qui ont fait l'objet d'une recherche. Seule une revendication indépendante

par catégorie doit être traitée en détail ; de brèves observations devraient normalement suffire pour les autres revendications indépendantes.

En outre, si une objection est formulée quant à la clarté et à la concision au titre de l'article 6, elle peut être indiquée dans le cadre n° VIII de la WO-ISA. L'OEB agissant en qualité d'ISA peut exercer son pouvoir d'appréciation pour demander au déposant de clarifier l'objet devant donner lieu à la recherche, en appliquant la même procédure que celle décrite aux points B-VIII, 3.3-3.4 des présentes Directives.

Chapitre IX – Documentation de recherche

1. Généralités

1.1 Organisation et composition de la documentation à la disposition des divisions de la recherche

Le point B-IX, 1.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

1.2 Systèmes d'accès systématique

Le point B-IX, 1.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2. Documents de brevet classés en vue d'un accès systématique

2.1 Documentation minimale du PCT

Le point B-IX, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règle 34.1.b)i) et ii) et règle 34.1.c)

2.2 Demandes de brevet non publiées

Étant donné que la recherche de demandes interférentes qui ne sont pas publiées au moment de la recherche initiale est réalisée soit au cours de la procédure au titre du chapitre II en cas de dépôt d'une demande d'examen, soit pendant la phase européenne, les documents qui peuvent être cités dans le rapport de recherche n'incluent pas de demandes de brevet non publiées (cf. DIR/PCT-OEB, B-VI, 4.1).

2.3 Rapports de recherche

Le point B-IX, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.4 Système de familles de brevets

Le point B-IX, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3. Collection systématique de documents non-brevet

3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc.

Le point B-IX, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

Le point B-IX, 4.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Chapitre X – Rapport de recherche

1. Généralités

Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche internationale. L'étendue du rapport de recherche peut être limitée dans un certain nombre de cas de figure, à savoir :

i) lorsqu'une déclaration, et non un rapport de recherche, est établie conformément à l'article 17.2)a) (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII) ;

ii) lorsqu'un rapport de recherche incomplet est établi conformément à l'article 17.2)b) (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII) ;

iii) lorsqu'un rapport partiel de recherche internationale est établi en raison de l'absence d'unité d'invention conformément à l'article 17.3)a) et la règle 13 ; et

iv) lorsqu'un rapport de recherche incomplet est établi en raison de l'absence des listages de séquences (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.2).

La division de la recherche est chargée d'établir le rapport de recherche internationale (cf. DIR/PCT-OEB, B-I, 2 et sous-rubriques).

Le présent chapitre contient les indications nécessaires à l'examinateur pour lui permettre d'établir correctement le rapport de recherche.

Le rapport de recherche ne doit pas contenir d'éléments, et en particulier de manifestation d'opinion, de raisonnement, d'arguments ou d'explications autres que ceux exigés par le formulaire ou mentionnés au point B-X, 9.2.8 des présentes Directives. Cela ne s'applique pas toutefois à l'opinion écrite (cf. DIR/PCT-OEB, B-XI, 3).

Règle 43.9
DIR/ISPE 16.07

2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB agissant en qualité d'ISA

Les rapports de recherche établis par l'OEB en sa qualité d'ISA sont de différents types :

i) rapports de recherche internationale établis dans le cadre du PCT ; *Art. 16.1)*

ii) rapport de recherche de type international. Pour plus de détails, cf. DIR/OEB, B-II, 4.5. *Art. 15.5)*
DIR/ISPE 2.22, 16.04

3. Forme et langue du rapport de recherche

3.1 Forme

Voir les Directives ISPE, 16.08 et 16.09. *Règle 43.10*

3.2 Langue

Voir les Directives ISPE, 16.11. *Règle 43.4*

3.3 Compte rendu de la recherche

Le point B-X, 3.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.4 Compte rendu de la stratégie de recherche

JO OEB 2017, A106

Depuis le 1er novembre 2015, tous les rapports de recherche établis par l'OEB dans les procédures PCT et EP, y compris les rapports partiels de recherche, sont complétés automatiquement par une feuille d'information intitulée "Informations relatives à la stratégie de recherche". Si la demande présente un défaut d'unité de l'invention, les indications figurant sur cette feuille ne concerneront que la ou les inventions pour lesquelles la taxe de recherche a été payée. La feuille d'information est générée automatiquement à partir des données entrées par l'examinateur lorsqu'il établit le rapport de recherche. Elle fait apparaître les bases de données utilisées par l'examinateur lors de sa recherche sur l'état de la technique, les symboles de la classification définissant l'étendue de la recherche, ainsi que les mots-clés sélectionnés par l'examinateur ou tout autre élément se rapportant à l'invention objet de la recherche et utilisé pour rechercher l'état de la technique pertinent.

Lors de la publication d'un rapport de recherche établi au titre de la procédure PCT, la feuille d'information sera rendue accessible au public via l'inspection publique des dossiers du service PATENTSCOPE de l'OMPI.

4. Identification de la demande de brevet et type de rapport de recherche

Le point B-X, 4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5. Classement de la demande de brevet

Règle 43.3.a)
DIR/ISPE 16.52

L'OEB agissant en qualité d'ISA classe la demande selon la CIB et la CPC.

6. Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté

DIR/ISPE 16.53

Le point B-X, 6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A)

Règle 44.2
DIR/ISPE 16.33

La demande internationale doit comporter un abrégé et un titre (cf. également DIR/PCT-OEB, F-II, 2 et 3). Si le rapport de recherche est publié en même temps que la demande (publication A1), l'examinateur indique sur la feuille supplémentaire A :

Règles 8.1 et 38
DIR/ISPE 16.39-16.47

(i) si le texte de l'abrégé, qui ne doit pas se composer de plus de 150 mots, a été approuvé ou modifié ;

Règle 37
DIR/ISPE 16.35-16.38

(ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié (cf. également DIR/PCT-OEB, H-III, 7) ; et

(iii) la figure devant accompagner l'abrégé. Il est possible d'indiquer plusieurs figures de différentes feuilles, mais leur taille totale ne doit pas dépasser les dimensions d'une feuille A4. *Règle 8.2 DIR/ISPE 16.48-16.51*

Si la demande doit être publiée avant la préparation du rapport de recherche internationale (publication A2, cf. DIR/OEB, B-X, 4), l'examinateur n'a besoin de préparer que les données de classification. Le titre, l'abrégé ou les figures sont publiés tels que communiqués par le déposant. *DIR/ISPE 15.40*

Il convient de noter que les premiers dépôts (c'est-à-dire les demandes qui ne revendiquent pas la priorité d'une demande antérieure) ne peuvent pas être publiés sous forme de publications A2.

8. Limitation de l'objet de la recherche

Dans les cas suivants, le rapport de recherche internationale, la déclaration qui est établie au lieu du rapport de recherche, conformément à l'article 17.2)a), ou le rapport de recherche incomplet ou partiel indiquera si l'objet de la recherche a été limité et quelles revendications ont fait ou non l'objet d'une recherche : *DIR/ISPE 16.19, DIR/ISPE 16.28-16.32*

i) absence d'unité d'invention (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII). *Art. 17.3)a), Règle 13*

ii) présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles seule une recherche incomplète est possible (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII).

Dans le cas (ii), les situations suivantes peuvent se produire :

a) une déclaration selon laquelle une recherche significative n'a pas été possible au regard de toutes les revendications, et non un rapport de recherche, est établie ; *Art. 17.2)a)*

b) si une recherche significative n'a pas été possible en partie ou en totalité pour au moins une revendication, les revendications concernées sont mentionnées dans le rapport de recherche incomplet et/ou dans l'opinion écrite. *Art. 17.2)b)*

Dans le cas a), il y a lieu d'indiquer dans la déclaration les raisons pour lesquelles il n'a pas été effectué de recherche.

Dans le cas b), la limitation de la recherche ne sera pas toujours mentionnée dans l'ISR. L'étendue de la recherche et les motifs justifiant la limitation seront souvent indiqués seulement dans la WO-ISA. Voir DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.5 pour savoir si une mention au titre de l'article 17 doit figurer dans l'ISR ou uniquement dans la WO-ISA.

iii) listages de séquences manquants (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.2). *Règles 5.2 et 13ter.1*

9. Documents relevés lors de la recherche

9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne

9.1.1 Données bibliographiques

DIR/ISPE 16.78 Le point B-X, 9.1.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.1.2 "Documents correspondants"

Règle 33.1
DIR/ISPE 16.64.a) Le point B-X, 9.1.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.1.3 Langues des documents cités

DIR/ISPE 15.69, 15.72 Le point B-X, 9.1.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2 Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)

IA/PCT n° 505, 507
DIR/ISPE 16.65 Le point B-X, 9.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.1 Documents particulièrement pertinents

DIR/ISPE 16.66-16.68 Le point B-X, 9.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.2 Documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive

DIR/ISPE 16.69 Le point B-X, 9.2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.3 Documents se référant à une divulgation non écrite

DIR/ISPE 16.70 Le point B-X, 9.2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.4 Utilisation de documents "P" dans le rapport de recherche

Règle 33.1.c)
DIR/ISPE 11.07 Bien qu'en temps normal, les documents "P" ne soient pas utilisés pour la suite de l'examen, il y a lieu de les mentionner dans le rapport de recherche, car ils peuvent éventuellement devenir pertinents à un stade national ultérieur. L'OEB agissant en qualité d'ISA cite également les documents de littérature non brevet P-X dans le rapport de recherche. Si l'examinateur ne dispose pas du document de priorité lorsqu'il effectue la recherche, la priorité sera réputée valable aux fins d'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite. Concernant les dates pertinentes pour la réalisation de la recherche, voir DIR/PCT-OEB, B-VI, 3.

DIR/ISPE 16.71 En outre, le point B-X, 9.2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.5 Documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention

DIR/ISPE 16.72 Le point B-X, 9.2.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.6 Éventuelles demandes de brevet interférentes

Le point B-X, 9.2.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 16.73*

9.2.7 Documents cités dans la demande

Voir DIR/ISPE, 16.74.

9.2.8 Documents cités pour d'autres raisons

Le point B-X, 9.2.8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 16.75*
DIR/ISPE 11.10

9.3 Relation des documents avec les revendications

Le point B-X, 9.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 16.77*

9.4 Identification des passages pertinents dans des documents de l'état de la technique

Le point B-X, 9.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *Règle 43.5.e)*
DIR/ISPE 15.69,
DIR/ISPE 16.64.b)

10. Authentification et dates

Le point B-X, 10 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *Règles 43.2* et *43.8*
DIR/ISPE 16.83-16.84

11. Copies à joindre au rapport de recherche

11.1 Généralités

Une copie du rapport de recherche internationale est envoyée au Bureau international ainsi qu'au déposant. La copie envoyée au déposant est accompagnée de copies de tous les documents cités, à l'exception des documents précédés du symbole "&" dans le rapport de recherche, qui ne doivent être ni photocopiés ni communiqués au déposant (cf. DIR/OEB, B-X, 11.3). *Règles 44.1* et *44.3*
DIR/ISPE 16.86

11.2 Version électronique du document cité

Le point B-X, 11.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.3 Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"

Le point B-X, 11.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.4 Revues ou livres

Le point B-X, 11.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.5 Résumés, extraits ou abrégés

Le point B-X, 11.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.6 Citation d'extraits vidéo et/ou audio disponibles sur Internet

Le point B-X, 11.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

12. Transmission du rapport de recherche et de l'opinion écrite

Règle 44
DIR/ISPE 16.86

L'OEB transmet une copie du rapport de recherche ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a) et de l'opinion écrite au Bureau International et une copie au déposant. Le déposant reçoit également des copies de tous les documents cités (cf. DIR/OEB, B-X, 11.1), y compris les traductions automatiques jointes à l'opinion écrite (le cas échéant, cf. DIR/OEB, B-X, 9.1.3) et les documents précédés du signe "&" et signalés comme devant être copiés et envoyés au déposant (cf. DIR/OEB, B-X, 11.3).

Chapitre XI – Opinion écrite

1. L'opinion écrite

Règle 43bis
DIR/ISPE 17

Dans le cadre du chapitre I, l'examinateur chargé de la recherche doit établir, en même temps que le rapport de recherche, l'opinion écrite de l'ISA (WO-ISA), qui sera transmise au déposant avec le rapport de recherche. La WO-ISA donne une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention revendiquée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Si nécessaire, un avis sera également émis sur les éléments ajoutés, l'unité de l'invention, l'insuffisance de l'exposé, ainsi que sur des problèmes relatifs à la clarté ou au fondement sur la description et sur des irrégularités quant à la forme.

Les conclusions de l'opinion écrite doivent être cohérentes avec les catégories de documents attribuées dans le rapport de recherche ainsi qu'avec toute autre question soulevée dans le rapport de recherche, comme l'absence d'unité d'invention ou la limitation de la recherche.

Si la demande ne comporte pas d'irrégularité, la WO-ISA mentionnera les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme conforme aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle.

Art. 21.3)
DIR/ISPE 2.17

L'opinion écrite (et toute observation informelle présentée par le déposant) sera mise à la disposition du public par le Bureau International en même temps que la publication internationale.

Si la demande entre par la suite dans la phase EP, le déposant est tenu de répondre à toute WO-ISA ou tout IPRP/IPER négatifs. La WO-ISA est donc comparable à l'ESOP dans la procédure européenne.

2. Base de l'opinion écrite (WO-ISA)

DIR/ISPE 17.13

Le déposant ne peut modifier sa demande avant d'avoir reçu le rapport de recherche. La WO-ISA portera donc toujours sur les pièces de la demande telles que déposées initialement ou sur une traduction de celles-ci, des listages de séquences pouvant être fournis ultérieurement aux fins de la recherche internationale (cf. règle 13*ter*.1). De plus, l'opinion écrite sera établie en tenant compte de la réponse éventuellement présentée par le déposant suite à une invitation émise à des fins de clarification (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.4).

Règle 26
Règle 91.1
DIR/ISPE 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". Ces feuilles portent la mention distinctive "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)" (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 1). De même, les pages ou les feuilles de remplacement destinées à la rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91 (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 2) 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)".

Voir DIR/PCT-OEB, H-IV, 2 en ce qui concerne la procédure à suivre si les feuilles rectifiées contiennent un élément ajouté.

2.1 Demandes contenant des parties ou des éléments manquants, ou des parties ou des éléments corrects, incorporés par renvoi~~remis conformément à la règle 20~~

~~*Règle 20.6*~~
Règle 20.5
DIR/ISPE 15.11

Si un déposant omet de produire une ou des parties de la demande et/ou un ou des éléments entiers de celle-ci (c'est-à-dire l'ensemble de la description et/ou des revendications), il peut encore les remettre à une date ultérieure, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, sous réserve des exigences prévues à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) et à condition que la ou les parties et/ou ~~le~~l'élément ou les éléments manquants aient figuré intégralement dans le document de priorité.

Règle 20.5bis
JO OEB 2020, A36
JO OEB 2020, A81

De même, si un déposant semble avoir indûment déposé une ou des parties de la demande et/ou un ou des éléments entiers de celle-ci (c'est-à-dire l'ensemble de la description et/ou des revendications), il peut encore remettre la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects à une date ultérieure, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, sous réserve des exigences prévues à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) et à condition que la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects aient figuré intégralement dans le document de priorité.

La notification d'incompatibilité déposée au sujet de la règle 20.5*bis*.a)ii) et d) par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6) n'a aucune incidence sur les activités de l'OEB agissant en qualité d'ISA, lesquelles dépendent de décisions prises par l'office récepteur concernant la demande internationale et sa date de dépôt. Par conséquent, dans les cas où la demande internationale a été corrigée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.5*bis*, l'OEB agissant en qualité d'ISA établira l'opinion écrite sur la base de la demande internationale qui contient l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes si :

a) l'office récepteur lui notifie l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes avant le début de la recherche ; ou

b) l'office récepteur lui notifie l'élément ou les éléments corrects et/ou la partie ou les parties correctes après le début de la recherche (y compris après que la recherche a été achevée) et si le déposant acquitte une taxe additionnelle pour un montant égal à la taxe de recherche dans un délai d'un mois à compter de l'invitation émise à cet effet par l'OEB (règle 40*bis*.1 et article 2(1) RRT) (cf. DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.4).

Voir DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3.

~~De telles parties ou de tels éléments manquants sont alors réputés avoir fait partie de la demande telle que déposée initialement.~~ L'examinateur doit vérifier (dans la mesure où les pièces requises à cet effet sont disponibles) si l'évaluation effectuée par l'office récepteur concernant le critère selon

lequel la ou les parties et/ou ~~le~~l'élément ou les éléments manquants, ou la ou les parties et/ou l'élément ou les éléments corrects, figuraient intégralement dans le document de priorité était correcte (cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2). Voir également DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3 et DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2.2 en ce qui concerne l'incidence sur le rapport de recherche et la WO-ISA.

2.2 Dépôt de demandes en néerlandais

L'OEB agissant en qualité d'ISA accepte les demandes internationales rédigées en néerlandais si celles-ci ont été déposées auprès de l'Office néerlandais des brevets en qualité d'office récepteur.

Règles 12.4, 43.4, 48.3
Accord OEB-OMPI, annexe A, i)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A17
JO OEB 2018, A24

Par conséquent, pour ces dépôts, aucune traduction n'est exigée aux fins de la recherche internationale effectuée par l'OEB en qualité d'ISA. Il est toutefois nécessaire, en vertu de la règle 12.4.a), de remettre à l'office récepteur, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité, une traduction dans une langue de publication acceptée par cet office aux fins de la publication internationale, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français dans le cas de ~~l'OEB~~l'Office néerlandais des brevets agissant en qualité d'office récepteur. L'OEB agissant en qualité d'ISA établira l'ISR et la WO-ISA dans cette langue si elle est déjà déterminée à la date à laquelle la recherche internationale est effectuée ; à défaut, l'ISR et la WO-ISA seront établis dans la langue du formulaire de requête (allemand, anglais ou français). Voir également le Guide du déposant du PCT, phase internationale, annexe C, NL.

3. Analyse de la demande et contenu de l'opinion écrite

3.1 Le dossier de l'examinateur

Le point B-XI, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.2 Objections motivées

3.2.1 Opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle

L'opinion formulée dans la WO-ISA est limitée aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche. Cela devrait être signalé clairement dans la WO-ISA.

Il convient toujours d'expliquer en détail les motifs à l'appui des conclusions, qu'elles soient positives ou négatives, et ce pour toutes les revendications qui ont fait l'objet d'une recherche. Normalement, seule une revendication indépendante par catégorie est traitée en détail. En ce qui concerne les conclusions négatives relatives à d'autres revendications indépendantes et les revendications dépendantes, les commentaires peuvent être plus brefs.

3.2.2 Revendications indépendantes multiples

Des revendications indépendantes multiples appartenant à la même catégorie ne justifient pas en tant que telles une limitation de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 4).

DIR/ISPE 5.13 et 5.14

Si une objection est formulée quant à la clarté et à la concision au titre de l'article 6, elle peut être indiquée dans le cadre n° VIII (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 3.2. Dans les cas où des revendications indépendantes multiples appartenant à la même catégorie n'ont pas d'incidence sur la clarté de la définition de l'invention, il est également possible de soulever une objection mineure dans le cadre n° VII.

3.2.3 Revendications dépendantes – WO-ISA

Il convient d'indiquer pour chacune des revendications dépendantes si elles sont conformes ou non aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle. Les raisons pour lesquelles les revendications ne remplissent pas ces conditions doivent être indiquées de façon succincte sur la feuille supplémentaire. S'il le juge utile, l'examinateur peut ajouter de plus amples observations concernant certaines revendications dépendantes. Si certaines revendications sont considérées nouvelles et comme impliquant une activité inventive, il convient également d'en indiquer brièvement les raisons sur la feuille supplémentaire.

3.2.4 Clarté, concision, fondement et irrégularité quant à la forme – WO-ISA

Les problèmes majeurs de clarté, de concision ou de fondement seront mentionnés dans le cadre n° VIII, à moins qu'ils ne rendent toute recherche significative impossible, auquel cas ils seront mentionnés dans le cadre n° III.

Les irrégularités de forme (p.ex. signes de référence, formulation en deux parties, prise en compte de documents de l'état de la technique, etc.) ainsi que les questions mineures au sujet de la clarté seront traitées dans le cadre n° VII.

Si la demande comporte de sérieuses lacunes et qu'il est clair que les revendications devront de toute façon être complètement reformulées, il est superflu d'élever des objections à l'encontre de questions mineures au sujet de la clarté ou de la forme.

3.3 Suggestions de modification

DIR/ISPE 3.05, 17.71

Dans l'opinion écrite, l'examinateur peut faire des suggestions quant au moyen de lever certaines objections. Cependant, il ne doit pas apporter, de sa propre initiative, des modifications définitives aux pièces de la demande, pour infimes qu'elles soient, car seules les modifications produites par le déposant peuvent être prises en considération pour l'IPER. Il ne faut en aucun cas donner l'impression que si ces suggestions sont respectées, la demande pourrait donner lieu à la délivrance d'un brevet au titre de la CBE ou d'un régime juridique national.

Si aucune demande d'examen préliminaire au titre du chapitre II n'est présentée, la WO-ISA sera transformée automatiquement en IPRP au titre du chapitre I. La WO-ISA ne doit donc pas contenir d'expressions suggérant au déposant de produire de nouveaux moyens.

3.4 WO-ISA positive ou négative

L'examinateur doit indiquer si la WO-ISA est positive ou négative pour la suite de la procédure. En effet, lors de l'entrée dans la phase européenne, le déposant est tenu de répondre à la WO-ISA si elle est négative, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est positive (cf. DIR/OEB, E-IX, 3.3.2).

En règle générale, une WO-ISA est considérée comme positive si elle ne contient aucune objection ou seulement des objections mineures qui ne feraient pas obstacle à une délivrance directe dans la phase EP (cf. également DIR/OEB, C-V, 1.1).

Dans le cas particulier où le rapport de recherche cite des documents "P" et/ou "E" mais où la priorité n'a pas pu être vérifiée et où il n'y a pas d'autres objections, la WO-ISA est considérée comme positive (puisque l'examinateur, dans la phase européenne, doit d'abord évaluer la validité de la priorité, puis décider si une délivrance est toujours possible).

En revanche, si la pertinence du document ne dépend pas de la validité de la priorité, les raisons de l'objection pour manque de nouveauté seront détaillées, en signalant au déposant qu'un tel document serait pertinent lors d'une entrée dans la phase européenne devant l'OEB.

Ce qui précède s'applique aussi aux revendications relatives à une méthode de traitement qui peuvent facilement être reformulées dans un format admissible (cf. aussi DIR/PCT-OEB, B-VIII, 2.1). En d'autres termes, si c'est là la seule objection, la WO-ISA sera considérée comme positive, car une telle reformulation peut être effectuée par l'examinateur au stade de la délivrance dans la phase européenne devant l'OEB.

Il convient d'indiquer que la WO-ISA est négative dans le cas particulier où la demande ne satisfait pas à la condition d'unité, à savoir lorsque toutes les inventions ayant fait l'objet d'une recherche ont été considérées comme nouvelles et comme impliquant une activité inventive, et que l'unique objection concerne l'absence d'unité.

4. Revendication de priorité et la WO-ISA

Normalement, la priorité ne doit être vérifiée que si un document pertinent "P" ou "E" est trouvé lors de la recherche. Toutefois, il peut aussi y avoir des cas où l'examinateur se rend compte immédiatement que la priorité n'est pas valable (p.ex. en cas de doublure alléguée (cf. DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.1) ou de continuation-in-part (cf. DIR/PCT-OEB, F-VI, 1.4)). En outre, en cas de restauration du droit à la priorité, l'examinateur peut insérer un commentaire dans le cadre n° II (cf. DIR/PCT-OEB, B-XI, 4.1). *DIR/ISPE 17.28-17.29*

4.1 Restauration de la priorité

Voir DIR/PCT-OEB, F-VI, 3.7. *Règle 26bis.3*

Si l'examinateur constate que la date de dépôt est postérieure de plus de douze plus deux mois à la date de priorité la plus ancienne, il peut le mentionner dans la WO-ISA.

4.2 Utilisation de documents "P" dans l'opinion écrite

DIR/ISPE 17.29.b) Si le document de priorité n'est pas disponible, l'opinion sera établie en partant du principe que la priorité revendiquée est valable. Dans ce cas, aucune observation ne devra être émise concernant les documents "P", mais ces derniers seront quand même mentionnés dans le cadre n° VI. S'agissant des documents brevets potentiellement interférents et susceptibles de donner lieu à une objection au titre de l'article 54(3) CBE dans la phase européenne, les dispositions figurant au point B-XI, 4.3 ci-après relatives aux documents "E" sont applicables.

DIR/ISPE 17.29.c) Si le document de priorité est disponible, l'examinateur vérifiera la validité de la priorité et mentionnera toute conclusion négative dans le cadre n° II. S'il conclut que la priorité n'est pas valable, il commentera en détail ces documents en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué au cadre n° V, puisque ces documents deviennent alors partie intégrante de l'état de la technique au titre de la règle 33.1.a).

L'examinateur est parfois en mesure de déterminer, à partir des pièces versées au dossier, que la priorité revendiquée n'est pas valable. Citons à titre d'exemple le cas d'un document mis en évidence au cours de la recherche et montrant que le document de priorité de la demande qui fait l'objet de la recherche n'est pas la première demande concernant l'invention revendiquée.

4.3 Utilisation des documents "E" dans l'opinion écrite

Bien qu'il n'existe pas, dans les États contractants du PCT, de dispositions harmonisées correspondant à l'article 54(3) CBE, ces documents seront indiqués dans le cadre n° VI s'ils sont considérés comme portant atteinte à la nouveauté d'au moins une revendication. Si la pertinence du document ne dépend pas de la validité de la priorité ou si la priorité a pu être vérifiée et qu'elle s'est révélée non valable, les raisons de l'objection quant à la nouveauté seront indiquées, en précisant qu'un tel document serait pertinent lors d'une entrée dans la phase européenne devant l'OEB.

En revanche, au cas où le document ne serait pertinent au titre de l'article 54(3) CBE que si la priorité était non valable, et que celle-ci n'a pas pu être vérifiée, il n'est pas nécessaire d'indiquer les raisons.

5. Unité de l'invention et opinion écrite

Lorsqu'il a été conclu à l'absence d'unité et qu'au moins deux inventions ont fait l'objet d'une recherche, il y a lieu de traiter en détail une revendication indépendante par catégorie pour chaque invention ayant fait l'objet d'une recherche.

Pour plus de détails, voir DIR/PCT-OEB, B-VII.

6. Opinion écrite en cas de limitation de la recherche

L'étendue de la recherche et les motifs justifiant la limitation seront souvent indiqués seulement dans la WO-ISA. Voir DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.5 pour savoir si une mention au titre de l'article 17 doit figurer dans l'ISR ou uniquement dans la WO-ISA. L'opinion est alors normalement limitée aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche.

Toute argumentation ou objection présentée dans l'opinion écrite doit être cohérente avec les limitations apportées à la recherche et avec les motifs invoqués à cet effet. Voir également DIR/PCT-OEB, B-VIII, 2, 3 et 3.1.

7. Listages de séquences

Lorsque le déposant n'a pas déposé de listage de séquences sous forme électronique conformément à la norme OMPI ST.25 en réponse à une invitation de l'ISA, ou n'a pas acquitté la taxe pour remise tardive, il y aura lieu de mentionner dans le cadre n° III de la WO-ISA que l'opinion écrite est limitée dans la même mesure que la recherche du fait que le déposant ne s'est pas conformé à la règle 5.2 (absence de listage de séquences) et/ou à la règle 13*ter*.1.a) (absence de listage de séquences sous forme déchiffrable par ordinateur).

Règle 5.2
Règle 13ter.1.a)
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2013, 542
DIR/ISPE 9.39, 15.12 et 15.13

8. Options offertes au déposant après la réception de l'ISR et de la WO-ISA

Voir les Directives ISPE, 2.15.

Si la demande internationale entre par la suite dans la phase européenne, le déposant est tenu de répondre à toute WO-ISA ou tout IPER négatifs.

Chapitre XII – Recherche internationale supplémentaire (SIS)

1. Généralités

Le système de la recherche internationale supplémentaire est optionnel pour les déposants et les administrations internationales. Son but est de permettre aux déposants, pendant la phase internationale, de faire exécuter d'autres recherches supplémentaires par d'autres administrations, et d'être ainsi mieux informés lorsqu'ils décident d'entrer ou non dans la phase régionale.

Règle 45bis
JO OEB 2010, 316,
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24
DIR/ISPE 2.20, 15.76

L'OEB agissant en qualité de SISA n'accepte qu'un nombre limité de demandes de recherche internationale supplémentaire par an. Depuis 2010, l'OEB a fixé à 700 le nombre de demandes de recherche internationale supplémentaire qui seront acceptées par an.

2. Délais

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 SIS soit effectuée. Cette demande doit être déposée auprès du Bureau international.

Règle 45bis.1.a)
DIR/ISPE 2.20, 15.78
PCT Newsletter 10/2016, 1

La SISA commence la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents nécessaires ; toutefois, elle peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu'à ce qu'elle ait également reçu l'ISR de l'ISA principale, mais pas plus tard qu'à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité.

Règle 45bis.5.a)
DIR/ISPE 15.82

Le rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) doit être établi dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité afin que le déposant puisse en tenir compte lorsqu'il décide d'entrer ou non dans la phase régionale/nationale.

Règle 45bis.7.a)
DIR/ISPE 15.94

Le dossier est donc envoyé à l'examinateur dès que tous les documents ont été reçus, y compris l'ISR établi par l'ISA principale. Toutefois, si l'ISR de l'ISA principale n'est pas reçu dans les 22 mois à compter de la date de priorité, le dossier est envoyé sans l'ISR à l'examinateur pour qu'il puisse commencer la recherche.

3. Fondement de la recherche

La SIS est toujours effectuée sur la base des revendications déposées initialement (ou de leur traduction), que des modifications aient été apportées ou non au titre de l'article 19 ou de l'article 34.

Règle 45bis.5.b)
DIR/ISPE 15.85

4. Portée de la recherche

À l'OEB, la portée de la SIS est la même que celle de n'importe quelle autre recherche internationale effectuée par l'OEB agissant en qualité d'ISA, et elle ne se limite pas à l'une ou l'autre langue.

DIR/ISPE 15.93

Si un ISR de l'ISA principale est déjà disponible au moment où l'examinateur effectue la SIS, cet ISR est pris en considération lors de l'établissement du SISR et de l'opinion écrite.

5. Limitation de la recherche pour des raisons autres que l'absence d'unité

DIR/ISPE 15.87

Les mêmes critères que ceux retenus pour les recherches internationales effectuées par l'OEB agissant en qualité d'ISA (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 2, 3 et sous-rubriques) s'appliquent aux limitations de la recherche pour des raisons autres que l'absence d'unité (y compris l'établissement de déclarations selon lesquelles une recherche n'a pas été effectuée).

Une telle limitation de la recherche sera signalée dans le rapport de recherche et/ou dans les explications annexées (de même valeur que les informations figurant dans une WO-ISA), comme il est indiqué aux points DIR/PCT-OEB, B-X, 8 et B-XI, 6, sauf qu'en cas de déclaration selon laquelle une recherche n'a pas été effectuée (formulaire PCT/SISA/502), aucune explication de la SISA n'est prévue. Pour toute autre limitation de la recherche, les raisons pour lesquelles la recherche a été limitée figureront uniquement dans les explications annexées au SISR et une référence automatique sera insérée dans le SISR.

Règle 45bis.5.d) et Règle 45bis.5.e)

En outre, la SISA n'est pas tenue d'inclure dans la recherche les revendications pour lesquelles l'ISA principale n'a pas effectué de recherche. L'examinateur ne limitera cependant pas la SIS pour la simple raison que l'ISA principale l'a limitée. Il procèdera à une évaluation au cas par cas pour déterminer si la limitation opérée par l'ISA principale était appropriée dans le contexte de la pratique suivie à l'OEB.

En ce qui concerne l'absence d'unité, voir DIR/PCT-OEB, B-XII, 10.

6. Comment remplir le rapport de recherche

DIR/ISPE 15.96

Pour remplir le SISR, il convient de procéder comme pour n'importe quelle recherche internationale, sauf que les données de publication ne doivent pas être fournies, l'ISA principale les ayant déjà communiquées avec les classes de la CIB.

L'examinateur se gardera notamment de citer, dans le SISR, un document déjà mentionné dans l'ISR, sauf si le document y acquiert une signification différente, par exemple comme document Y en combinaison avec un document nouvellement cité ou lorsque l'ISR principal a clairement sous-estimé la pertinence d'un document.

Par ailleurs, il sera indiqué dans le SISR si l'ISR principal était disponible et a été pris en compte.

7. Explications au titre de la règle 45*bis*.7.e)

Règle 45bis.7.e)
DIR/ISPE 15.96.iv), v)

Il n'est pas établi de WO-ISA séparée pour une SIS. En lieu et place, on utilise uniquement une feuille en texte libre. Celle-ci contiendra les mêmes informations, sous forme d'explications, que la feuille supplémentaire de la WO-ISA. Lors de l'entrée dans la phase européenne, le demandeur est tenu de répondre à ces explications, conformément à la règle 161(1) CBE. Une conclusion positive doit être justifiée de la même façon que dans la WO-ISA ou l'IPER.

Sur un plan formel, les explications au titre de la règle 45*bis*.7.e) font partie du SISR (formulaire PCT/SISA/501) et figurent dans une annexe appelée "annexe relative à la portée".

Même si l'annexe relative à la portée se concentrera sur les documents cités dans le SISR, il est parfois approprié de fonder les objections sur des documents cités dans l'ISR.

On pourrait citer à titre d'exemple un document mentionné dans l'ISR et susceptible d'être utilisé dans l'annexe relative à la portée comme document Y pour l'activité inventive eu égard à certaines revendications dépendantes. Dans ce cas, il pourrait s'avérer nécessaire de citer à nouveau le document dans le SISR comme document Y pour ces revendications si cela n'a pas déjà été indiqué dans l'ISR principal (cf. également DIR/PCT-OEB, B-XII, 6), et d'indiquer les motifs dans l'annexe relative à la portée.

Il peut aussi arriver que l'OEB, en qualité de SISA, trouve d'autres éléments pertinents de l'état de la technique, mais que des objections puissent également être élevées sur la base de documents X et/ou Y cités dans l'ISR. Dans ce cas, l'examinateur peut juger opportun de fonder les objections uniquement sur les documents cités dans l'ISR. Si les objections correspondent à celles élevées dans la WO-ISA de l'ISA principale, une simple référence aux objections de la WO-ISA suffit.

Il se peut également que l'ISR contienne des documents pertinents pour la nouveauté et/ou l'activité inventive et que l'OEB, en qualité de SISA, ne puisse pas trouver d'autres documents pertinents (le cas échéant uniquement des documents A). En pareil cas, il y a deux possibilités :

i) si l'examinateur approuve les catégories (X, Y) attribuées dans l'ISR à ces documents, il n'est pas nécessaire de citer à nouveau ces documents dans le SISR. L'examinateur utilisera alors les documents cités dans l'ISR afin d'élever des objections pour manque de nouveauté et/ou d'activité inventive. Si la WO-ISA de l'ISA principale comporte les mêmes objections et que l'examinateur approuve les motifs invoqués à l'appui de ces objections, une simple référence à ces objections suffit.

ii) si l'examinateur n'approuve pas certaines catégories (X, Y, A) ou l'ensemble des catégories attribuées dans l'ISR à des documents jugés pertinents sur lesquels l'examinateur souhaite fonder ses objections dans l'annexe relative à la portée, ces documents seront à nouveau cités dans le SISR.

Dans ces deux cas, les documents A trouvés par l'OEB agissant en qualité de SISA devront être cités dans le SISR.

En général, une nouvelle évaluation explicite des objections élevées dans la WO-ISA sera évitée. Les lois nationales étant différentes d'un État contractant du PCT à l'autre, l'examinateur se gardera de tout commentaire négatif à l'encontre des motifs indiqués dans la WO-ISA.

8. Validité des documents de priorité et des documents E/P

À ce stade, le document de priorité doit figurer au dossier et il peut donc être vérifié si des documents E/P ont été trouvés lors de la recherche. Si le document de priorité n'est pas disponible, la priorité est considérée comme valable aux fins de la recherche. Il n'est pas nécessaire d'en faire mention dans l'annexe relative à la portée.

Si la priorité n'est pas valable, cela fera l'objet d'une explication dans l'annexe relative à la portée et les documents "P" jugés pertinents seront traités en détail.

En revanche, si la priorité est valable, il n'est pas nécessaire de traiter en détail les documents "P" cités.

Tout document "E" qui pourrait constituer un document de la catégorie de ceux visés à l'article 54 (3) CBE sera traité dans l'annexe relative à la portée. Dans ce cas, il convient d'attirer l'attention du déposant sur la pertinence d'un tel document si la demande devait entrer dans la phase européenne devant l'OEB, et les raisons pour lesquelles il y a absence de nouveauté seront indiquées.

9. Copies des documents cités dans le SISR

JO OEB 2010, 316
DIR/ISPE 15.97

Le déposant recevra gratuitement une copie de chacun des documents cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire.

10. Absence d'unité

10.1 Généralités

Règle 45bis.6
DIR/ISPE 15.89-15.90

En cas d'absence d'unité, la recherche porte sur une seule invention. Il n'est pas possible d'acquitter des taxes additionnelles pour des inventions supplémentaires. En outre, la question de savoir quelle invention doit être considérée comme étant l'invention principale et donc faire l'objet d'une recherche est résolue différemment pour la procédure SIS, comme il est expliqué en détail au point DIR/PCT-EPO, B-XII, 10.2.

Règle 45bis.1.d)

Lorsque l'ISA principale a déjà élevé une objection pour manque d'unité, le déposant peut indiquer dans la requête en recherche supplémentaire l'invention sur laquelle devra porter la recherche de la SISA. Pour plus de détails, voir DIR/PCT-OEB, B-XII, 10.3.

Règle 45bis.6.b)

Par contre, si l'ISA principale n'a pas élevé d'objection pour manque d'unité, l'OEB en qualité de SISA est libre de le faire, étant donné que la SISA n'est pas liée par les conclusions de l'ISA en matière d'unité : elle est seulement tenue de les prendre en considération.

Règle 45bis.6.c)

En ce qui concerne les recherches internationales où il été conclu à un manque d'unité, le déposant a le droit de formuler une réserve contre cette conclusion. Dans la procédure SIS, cette réserve est appelée réexamen (cf. DIR/PCT-OEB, B-XII, 10.4).

10.2 Identifier l'invention principale

L'invention principale est normalement l'invention mentionnée en premier dans les revendications. Toutefois, l'examinateur fera ici dûment usage de son pouvoir d'appréciation pour choisir l'invention devant faire l'objet de la recherche, lorsque l'invention mentionnée en premier est une invention pour laquelle il ne serait pas établi de rapport de recherche, ou lorsque le déposant a demandé que la recherche supplémentaire se limite à l'une des inventions autre que celle identifiée en premier par l'ISA chargée de la recherche internationale principale. Pour plus de détails, voir DIR/PCT-OEB, B-XII, 10.3.

10.3 L'ISA principale a conclu au manque d'unité de l'invention

Si l'ISA principale a déjà élevé une objection pour manque d'unité et que l'examinateur est d'accord avec les conclusions figurant dans l'ISR principal, une référence à l'ISR suffit.

Si l'examinateur est d'un autre avis, ou qu'il approuve un point de vue révisé à propos de l'unité de l'invention dans une décision relative à une réserve devant l'ISA, les motifs seront exposés in extenso de façon à être facilement compris par le déposant et les tiers. Il n'est pas nécessaire de donner les raisons pour lesquelles l'objection de manque d'unité élevée dans l'ISR n'a pas pu être suivie.

Si l'examinateur estime que l'invention satisfait au critère d'unité, toutes les revendications font l'objet d'une recherche complète. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les motifs pour lesquels l'objection pour absence d'unité élevée dans l'ISR n'a pas pu être suivie.

En outre, si l'ISA principale a déjà élevé une objection pour manque d'unité, le déposant peut indiquer sur le formulaire de requête en recherche supplémentaire (cadre n° IV) laquelle des inventions ayant fait l'objet d'une recherche par l'ISA principale doit servir de base à la SIS.

Si l'examinateur approuve les conclusions de l'ISA principale à propos de l'unité de l'invention et que les revendications correspondantes ne sont pas exclues pour quelque raison que ce soit, la SIS se concentrera sur l'invention indiquée par le déposant.

Si l'examinateur ne peut pas suivre l'objection élevée dans l'ISR, mais soulève une autre objection pour absence d'unité, lorsqu'il décide sur quelle invention principale faire porter la recherche, il tiendra compte autant que possible de la requête du déposant. L'examinateur étayera de manière exhaustive l'objection de manque d'unité dans le SISR et expliquera dans quelle mesure il a pu être tenu compte de la requête du déposant eu égard à l'autre objection pour absence d'unité élevée par l'OEB.

10.4 Procédure de réexamen

Si le déposant n'est pas d'accord avec la constatation de manque d'unité, il peut en demander le réexamen. Cette procédure est similaire à la procédure de réserve, à cette différence près que des taxes additionnelles ne peuvent être acquittées.

Règle 45bis.6.d)
DIR/ISPE 15.91

Si le déposant demande un réexamen de la constatation d'absence d'unité, il doit payer une taxe de réexamen. Si aucune taxe n'est payée, la demande de réexamen est réputée ne pas avoir été présentée.

À l'instar de la procédure de réserve, une instance de réexamen est mise en place, composée de l'examinateur chargé du dossier, d'un examinateur agissant en qualité de président de l'instance de réexamen et d'un examinateur supplémentaire. En cas d'entrée dans la phase européenne, cette instance de réexamen constituera la division d'examen (cf. DIR/PCT-OEB, B-VII, 7.2). L'examinateur chargé du dossier procède à une première évaluation des arguments avancés par le déposant, puis délibère avec les autres membres de l'instance de réexamen pour parvenir à une décision.

L'instance de réexamen a pour tâche de déterminer si l'objection de manque d'unité était justifiée compte tenu des motifs exposés dans le SISR. Le réexamen ne consiste pas à apprécier une nouvelle fois s'il existe le cas échéant des motifs supplémentaires étayant le manque d'unité.

Si elle décide que la réserve n'est pas justifiée, l'instance de réexamen en informe le déposant au moyen du formulaire 503, sans avoir à donner de motifs. En outre, elle ordonne le remboursement de la taxe de réexamen. Un SISR rectifié doit alors être établi pour toutes les revendications.

Si elle estime que l'objection est entièrement ou partiellement justifiée, l'instance de réexamen en informe le déposant au moyen du formulaire 503. En pareils cas, il convient d'indiquer les raisons pour lesquelles l'objection est (au moins partiellement) maintenue et de traiter, les arguments pertinents invoqués par le déposant. La taxe de réexamen n'est pas remboursée. Lorsque l'objection de manque d'unité n'est que partiellement justifiée, il doit être établi un rapport de recherche rectifié qui tient compte du résultat du réexamen.

11. Combinaison de la SIS et du chapitre II

Si l'ISA était l'une des administrations européennes chargées de la recherche internationale (SE, ES, AT, FI, TR, INB (XN) ou VPI (XV)), le déposant peut présenter une demande au titre du chapitre II auprès de l'OEB et formuler en plus une requête en SIS.

Pour un tel dossier, l'examinateur établit tout d'abord le SISR avec une annexe relative à la portée, puis il poursuit avec le chapitre II.

DIR/ISPE 17.04

En vertu du chapitre II, une WO-IPEA (formulaire 408) sera envoyée au déposant si des objections ont été soulevées, puisque la WO-ISA d'un autre office n'est pas reconnue comme WO-IPEA (contrairement à une WO-ISA de l'OEB), et l'annexe relative à la portée n'est pas juridiquement assimilable à une WO-IPEA (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.1).

PCT – Partie C

Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen au titre du chapitre II

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

1. Généralités I-1

2. Travail d'un examinateur I-1

3. Objectif de l'examen préliminaire international I-1

Chapitre II – Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que ne commence l'examen préliminaire international II-1

1. Dépôt de la demande d'examen préliminaire international II-1

2. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'IPEA II-1

3. Identification de la demande internationale dans la demande d'examen préliminaire international II-2

4. Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international II-2

5. Représentation II-2

6. Élection d'États II-2

7. Signature II-2

8. Base de l'examen préliminaire international II-3

9. Dossier de l'IPEA II-3

10. Correction des irrégularités II-3

11. Paiement et remboursement des taxes II-3

12. Transmission de la demande d'examen préliminaire international au Bureau international II-3

Chapitre III – Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen préliminaire international III-1

1. Feuilles de remplacement et feuilles rectifiées III-1

2. Feuilles produites conformément à la règle 20.6 et contenant des parties ou des éléments manquants, ou des parties ou des éléments corrects III-1

3. Feuilles modifiées III-2

4. Éléments ajoutés III-2

Chapitre IV – Examen de la WO-ISA et des réponses IV-1

1. Procédure générale IV-1

2. Envoi d'une autre opinion écrite (formulaire 408) IV-1

2.1 Procédure à suivre quand l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA IV-1

2.2 Procédure à suivre quand l'OEB a agi en qualité d'ISA IV-2

2.3 Recherche internationale supplémentaire (SIS) effectuée par un autre office IV-2

2.4 Dossiers reçus tardivement IV-3

2.5 Demande d'une autre opinion écrite IV-3

3. Réponse tardive après l'envoi d'une première ou d'une autre opinion écrite de l'IPEA (formulaire 408) IV-4

4. Conséquences d'une limitation de la recherche IV-4

4.1 Moyens invoqués à la suite d'une limitation de la recherche ou d'une déclaration selon laquelle la recherche ne peut pas être effectuée IV-4

4.2 Conséquences, pour la procédure européenne ultérieure, d'une déclaration selon laquelle il n'a pas été effectué de recherche ou selon laquelle il a été effectué une recherche incomplète IV-5

5. Recherches complémentaires dans le cadre du chapitre II du PCT **IV-6**

5.1 Calendrier, base et formulaires IV-6

5.2 Cas dans lesquels il n'est pas effectué de recherche complémentaire IV-6

5.3 Documents mis en évidence par la recherche complémentaire en présence d'objections supplémentaires IV-7

5.4 IPER positif prévu et recherche complémentaire IV-8

Chapitre V – Unité de l'invention V-1

1. Unité de l'invention au titre du chapitre II **V-1**

2. Non-paiement de taxes additionnelles de recherche **V-2**

3. Les revendications ayant fait l'objet de la recherche ne satisfaisaient pas à la condition d'unité de l'invention **V-2**

3.1 Paiement de taxes additionnelles de recherche sans réserve V-2

3.2 Paiement de taxes additionnelles de recherche sous réserve V-2

3.3 Absence d'invitation à payer des taxes additionnelles de recherche V-3

4. Réponse du déposant à l'invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) **V-3**

4.1 Non-paiement de taxes d'examen additionnelles ou absence de réponse V-3

4.2 Paiement de taxes d'examen additionnelles sans réserve V-3

4.3 Paiement de taxes d'examen additionnelles sous réserve V-4

5. Procédure de réserve **V-4**

5.1 Recevabilité de la réserve vérifiée par l'agent des formalités V-4

5.2 Le travail de l'instance de réexamen V-5

Chapitre VI – Délais VI-1

1. Commencement de l'examen préliminaire international VI-1

2. Délai pour l'examen préliminaire international VI-1

3. Prorogation du délai VI-1

Chapitre VII – Autres procédures au cours de l'examen VII-1

1. Demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique VII-1

2. Caractère confidentiel VII-2

3. Examen des observations de tiers VII-3

Chapitre VIII – Le rapport d'examen préliminaire international (IPER) VIII-1

1. Opinion émise dans l'IPER (formulaire 409) VIII-1

2. Établissement de l'IPER VIII-1

2.1 Listage des séquences VIII-2

3. IPER positif ou négatif VIII-2

4. Rectification de l'IPER VIII-3

Chapitre IX – Requêtes spéciales IX-1

1. Retrait de la demande d'examen préliminaire international IX-1

2. Requête en examen d'un jeu de revendications différent IX-1

3. Requête en examen pour certaines revendications seulement IX-2

4. Réclamation à l'encontre des conclusions formulées au stade de la recherche IX-2

Chapitre I – Introduction

1. Généralités

Les chapitres C-II à C-IX exposent la procédure générale relative à l'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT et comportent, chaque fois qu'il est nécessaire, des directives concernant des questions particulières. Ils ne donnent pas d'instructions détaillées au sujet de questions d'administration interne.

Les questions relatives au droit matériel, à savoir les exigences auxquelles une demande PCT doit satisfaire, font l'objet des parties F, G et H.

2. Travail d'un examinateur

Voir Directives ISPE, 3.05

3. Objectif de l'examen préliminaire international

Si la recherche et l'opinion écrite correspondante au titre du chapitre I sont obligatoires pour les déposants, l'examen au titre du chapitre II est en revanche facultatif. *DIR/ISPE 3.02, 3.04*

La procédure au titre du PCT aboutit au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) au titre du chapitre I ou du chapitre II. Soit ce rapport résultera de *Règles 44bis et 70*

i. la poursuite de l'examen au titre du chapitre II (cf. ci-dessous), auquel cas il revêtira la forme d'un rapport d'examen préliminaire international (IPER) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, soit *Règle 70 DIR/ISPE 3.02*

ii. si aucune demande d'examen préliminaire international au titre du chapitre II n'a été présentée, le Bureau international transformera la WO-ISA (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale) en IPRP de l'administration chargée de la recherche internationale, ledit rapport étant rendu public avec d'éventuelles observations informelles du déposant, à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité ou peu après. Ces observations informelles seront annexées au rapport. Comme aucune demande d'examen préliminaire au titre du chapitre II n'a été déposée, ~~l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (~~la WO-ISA~~)~~ n'est pas réexaminée. *Règle 44bis DIR/ISPE 2.18*

En sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (c'est-à-dire dans le cadre du chapitre II du PCT), l'OEB est habilité à effectuer un examen préliminaire international (IPE), qui consiste à formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Si nécessaire, un avis sera également émis sur les éléments ajoutés, l'unité de l'invention, l'insuffisance de l'exposé de l'invention, ainsi que sur des problèmes de clarté ou de fondement sur la description et sur des irrégularités quant à la forme. *Art. 33.1) DIR/ISPE 19.02*

Règle 66.1bis.b)
DIR/ISPE 3.19

L'examen préliminaire international ne donne lieu ni à la délivrance d'un brevet, ni au rejet de la demande. En revanche, à la fin de la procédure, il est établi un rapport (IPRP au titre du chapitre II ou IPER). La procédure au titre du chapitre II permet au déposant de présenter des modifications et des arguments en réponse à la WO-ISA et, le cas échéant, à une WO-IPEA, qui seront pris en considération lors de l'établissement du rapport.

Art. 32
Règle 59
DIR/ISPE 1.13-1.15

L'OEB est l'administration chargée de l'examen préliminaire pour une grande majorité des États contractants du PCT. Toutes les demandes sont soumises à un traitement identique, quel que soit leur pays d'origine.

Chapitre II – Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que ne commence l'examen préliminaire international

1. Dépôt de la demande d'examen préliminaire international

Pour toute demande d'examen préliminaire international, il convient d'utiliser le formulaire prescrit (PCT/IPEA/401).

Art. 31.3)
Règle 53

Les demandes d'examen préliminaire international pour lesquelles l'OEB est choisi en qualité d'IPEA doivent revêtir la forme écrite et être déposées auprès de l'OEB à Munich, à Berlin ou à La Haye, par remise directe, par voie postale, par téléfax ou par voie électronique. Depuis le 1er novembre 2016, le service ePCT peut être utilisé pour déposer en ligne les demandes d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT, ainsi que pour indiquer le paiement des taxes afférentes aux demandes d'examen préliminaire international.

Art. 31.6)a)
JO OEB 2014, A71
JO OEB 2016, A78
JO OEB 2018, A25, A45
Règle 92.4.e) et g)
JO OEB 2007, éd. spéc. nº 3, A.3 (art. 3 et 7 de la Décision)

L'OEB indique sur la demande d'examen préliminaire international la date de réception et notifie celle-ci à bref délai au déposant. Si la demande est déposée par téléfax, il n'est pas nécessaire de déposer une confirmation par écrit, à moins que le déposant n'y soit invité par l'OEB en tant qu'IPEA.

Si le déposant a présenté, de manière incorrecte, sa demande d'examen préliminaire international auprès du Bureau international (BI), d'un office récepteur, d'une administration chargée de la recherche internationale ou d'une administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente, cet office ou cette administration ou le BI appose la date de réception sur la demande et transmet celle-ci à l'OEB agissant en qualité d'IPEA.

Règle 59.3

Le délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international auprès de l'OEB est défini à la règle 54*bis*.1.

2. Compétence de l'OEB agissant en qualité d'IPEA

L'IPEA qui reçoit la demande d'examen préliminaire international doit s'assurer qu'elle est compétente pour agir en qualité d'IPEA.

Art. 31.6)a) et 32
Règle 59.3

Bien que la compétence de l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne se limite pas aux demandes internationales provenant des États parties à la CBE, des restrictions de natures différentes limitent sa compétence.

En particulier, l'OEB n'agit en qualité d'IPEA que si la recherche internationale a été également effectuée par l'OEB ou par les offices autrichien, espagnol, finlandais, suédois ou turc des brevets, par l'Institut nordique des brevets (INB) ou par l'Institut des brevets de Visegrad (VPI).

Accord OEB-OMPI, JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

3. Identification de la demande internationale dans la demande d'examen préliminaire international

Règles 53.6 et 60.1.b)

Il convient d'identifier la demande internationale en indiquant le numéro de la demande internationale, la date du dépôt international, le titre de l'invention ainsi que le nom et l'adresse du déposant.

4. Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

Art. 31.2), règles 18.1 et 54

La demande d'examen préliminaire international doit préciser le nom et l'adresse (y compris le code postal et le nom du pays) du déposant, l'État dont il a la nationalité et l'État dans lequel il a son domicile.

Si la demande est présentée par un seul déposant, celui-ci doit avoir son domicile dans un État partie au PCT lié par le chapitre II ou avoir la nationalité de cet État. En cas de pluralité de déposants, au moins l'un d'entre eux doit satisfaire à ces exigences. De plus, la demande internationale doit avoir été déposée auprès d'un office récepteur d'un État partie au PCT ou agissant pour le compte d'un État partie au PCT, lié par le chapitre II. Actuellement, tous les États parties au PCT sont liés par le chapitre II. Cette condition n'empêche donc aucun déposant de présenter une demande d'examen préliminaire international pour une demande internationale en instance.

5. Représentation

Règle 90
Art. 31.2), règle 54

La demande d'examen préliminaire international doit préciser le nom du mandataire ou du représentant commun qui a été désigné par le(s) déposant(s) ou du mandataire secondaire qui a été désigné par un mandataire désigné conformément à la règle 90.1.a) ("mandataire pour la phase internationale").

Si un mandataire est désigné, toute correspondance destinée au déposant sera envoyée à l'adresse indiquée pour ce mandataire.

S'il y a plusieurs déposants et qu'aucun mandataire commun ni représentant commun n'est désigné, la correspondance sera envoyée au déposant cité en premier lieu qui a le droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur concerné, puisque ce déposant sera considéré comme le représentant commun ("déposant considéré comme représentant commun").

6. Élection d'États

Art. 37, règle 53.7
DIR/ISPE 22.11

Le dépôt de la demande d'examen préliminaire international vaut élection de tous les États contractants désignés qui sont liés par le chapitre II du PCT.

7. Signature

Règles 53.8, 90.3.a), 90.4.a) et b)

La demande d'examen préliminaire international doit être signée soit par tous les déposants, soit par le mandataire (commun), soit par le représentant commun.

8. Base de l'examen préliminaire international

L'examen préliminaire est effectué sur la base de la demande internationale telle que déposée ou telle que modifiée au titre des articles 19 ou 34 (cf. également DIR/PCT-OEB, C-III).

Art. 19 et 34
Guide PCT/PI, annexe E

Le déposant doit indiquer les pièces sur la base desquelles il souhaite que l'IPEA entame l'examen préliminaire international (demande telle que déposée initialement ou telle que modifiée (au titre de l'article 19 ou de l'article 34) ; traductions ; observations relatives à la WO-ISA (ISOREPLY) ou à l'ISR ; listages de séquence dans la langue de l'examen préliminaire international).

Règle 66

En outre, une taxe d'examen préliminaire et une taxe de traitement doivent être acquittées (cf. DIR/PCT-OEB, A-III, 7.1 et 7.2).

Règle 58.1 et 58.3

9. Dossier de l'IPEA

L'OEB agissant en qualité d'IPEA établit le dossier dans les plus brefs délais lorsque les conditions visées à la règle 69.1.a) sont remplies, soit à l'aide du dossier existant de l'ISA, soit en en créant un nouveau si ce n'est pas l'OEB qui a agi en qualité d'ISA.

IA/PCT n° 605

10. Correction des irrégularités

Certaines irrégularités peuvent être corrigées d'office par l'IPEA ; pour d'autres, l'OEB agissant en qualité d'IPEA invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Si les corrections sont effectuées dans ce délai, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été déposée, à condition de comporter, dans le texte présenté à cette date, les indications suffisantes pour permettre d'identifier la demande internationale. Si le déposant ne remédie pas dans les délais aux irrégularités, comme il y a été invité, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

Art. 31.3)
Règles 53, 55 et 60
DIR/ISPE 22.37-22.41

11. Paiement et remboursement des taxes

La taxe d'examen préliminaire et la taxe de traitement doivent parvenir à l'OEB agissant en qualité d'IPEA dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international a été reçue, ou de 22 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Cf. DIR/PCT-OEB, A-III, 7.1 et 7.2.

Règles 57 et 58
DIR/ISPE 22.42-22.48

En ce qui concerne les conditions de remboursement de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire international, cf. respectivement DIR/PCT-OEB, A-III, 9.6 et 9.7.

12. Transmission de la demande d'examen préliminaire international au Bureau international

La transmission de la demande d'examen préliminaire international au Bureau international doit intervenir au plus tard un mois après que ladite demande a été reçue.

Règles 61.1 et 90bis.4.a)

Chapitre III – Pièces sur la base desquelles est effectué l'examen préliminaire international

1. Feuilles de remplacement et feuilles rectifiées

Règle 26
Règle 91.1
DIR/ISPE 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". Ces feuilles portent la mention distinctive "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)" (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 1). 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)" (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 2.2).

Pour la procédure à suivre si les feuilles rectifiées contiennent des éléments ajoutés, voir le point H-IV, 2 des présentes Directives.

2. Feuilles produites conformément à la règle 20.6 et contenant des parties ou des éléments manquants, ou des parties ou des éléments corrects

Règle 4.18
Règle 20.3
Règle 20.5
Règle 20.5bis
Règle 20.6
JO OEB 2020, A36
JO OEB 2020, A81
DIR/ISPE 6.01
DIR/ISPE 15.11
DIR/ISPE 17.16A
DIR/ISPE 18.07
DIR/ISPE 22.27

Si un déposant omet de produire une ou des parties de la demande et/ou un ou des éléments entiers de celle-ci (c'est-à-dire l'ensemble de la description et/ou des revendications), il peut encore les fournir à une date ultérieure sans que la date du dépôt international soit affectée, sous réserve des exigences des règles 4.18 et 20.6.a), et pour autant que la ou les parties et/ou le ou les éléments manquants figuraient intégralement dans le document de priorité.

De même, si un déposant semble avoir indûment déposé une ou des parties de la demande et/ou un ou des éléments entiers de celle-ci (c'est-à-dire l'ensemble de la description et/ou des revendications), il peut encore remettre la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects à une date ultérieure, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, sous réserve des exigences prévues à la règle 4.18 et à la règle 20.6.a) et à condition que la partie ou les parties correctes et/ou l'élément ou les éléments corrects aient figuré intégralement dans le document de priorité.

De tels éléments et/ou parties sont alors réputés avoir fait partie de la demande telle que déposée initialement, à condition qu'ils aient été notifiés en temps utile à l'ISA ou que la taxe additionnelle applicable ait été acquittée ; voir DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3, B-III, 2.3.4 et B-XI, 2.1.

L'examinateur vérifie si l'évaluation effectuée par l'office récepteur, concernant le critère selon lequel les parties doivent "figurer intégralement", était correcte (cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2).

En ce qui concerne les répercussions pour l'IPER, cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2.2.

En ce qui concerne les effets sur la phase européenne, cf. DIR/OEB, C-III, 1.3 et DIR/OEB E-IX, 2.9.4.

3. Feuilles modifiées

Art. 19
Art. 34.2)b)
Règle 66.5
DIR/ISPE 20.04

Tout changement – autre qu'une rectification d'erreurs évidentes - apporté aux revendications, à la description ou aux dessins est considéré comme une modification. S'ils ne sont pas retirés ou remplacés par des modifications ultérieures, les changements considérés comme des modifications doivent entrer en ligne de compte aux fins de l'examen préliminaire international.

Pour de plus amples informations, voir les chapitres H-II et H-III des présentes Directives.

4. Éléments ajoutés

DIR/ISPE 20.09

Il convient d'examiner toutes les pages modifiées (description, revendications, dessins) afin de déterminer si elles introduisent des éléments qui n'étaient pas divulgués initialement. Les mêmes critères que ceux employés dans la procédure européenne conformément à l'article 123(2) CBE doivent être utilisés à cet effet (cf. DIR/PCT-OEB, H-II et H-III).

En ce qui concerne l'obligation faite au déposant d'indiquer la base des modifications dans la demande telle que déposée initialement, voir le point H-I, 6 des présentes Directives.

Art. 19.2)
Art. 34.2)b)
Règle 70.2.c)

Si les nouvelles revendications, les nouveaux dessins ou une nouvelle partie de la description contiennent des modifications qui sont considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, il est procédé à l'examen de la revendication concernée en prenant uniquement en considération les caractéristiques techniques qui ont une base dans la demande telle que déposée initialement, sans tenir compte des modifications qui sont considérées comme ajoutant des éléments.

Si cela n'est pas possible, le texte des revendications telles que déposées initialement ou telles que modifiées au titre de l'article 19.1) est examiné et cette information est consignée sur la page de garde et dans le cadre n° I de la WO-IPEA (formulaire 408) et/ou de l'IPER (formulaire 409). Les motifs pour lesquels les modifications introduisent des éléments qui n'étaient pas divulgués initialement et pour lesquels elles ne sont pas prises en considération doivent être précisés sur le feuillet séparé.

Chapitre IV – Examen de la WO-ISA et des réponses

1. Procédure générale

La réponse à la WO-ISA, à la WO-IPEA (formulaire 408) ou au compte rendu d'un entretien téléphonique et les éventuelles modifications seront examinées dans le cadre du chapitre II.

Le résultat final de cet examen au titre du chapitre II est l'établissement de l'IPER (cf. DIR/PCT-OEB, C-VIII).

L'examinateur déterminera tout d'abord si les arguments et/ou les modifications ont permis de remédier aux objections soulevées dans la WO-ISA. Si tel est le cas, l'IPER sera établi directement pour autant que la recherche complémentaire ne révèle aucun état de la technique pertinent (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 5.4). S'il n'a pas été remédié aux objections ou si un état de la technique pertinent est mis au jour par la recherche complémentaire (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 5.3 et 5.4), une autre WO-IPEA ou un compte rendu d'entretien téléphonique doivent être envoyés conformément au point C-IV, 2.2 des présentes Directives.

Si une autre WO-IPEA ou le compte rendu d'un entretien téléphonique fixant un délai de réponse sont établis, l'examinateur étudiera la réponse éventuelle du déposant, puis rédigera, en règle générale, directement l'IPER même si des objections subsistent, à moins que le déposant n'ait demandé un entretien téléphonique (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2, et C-VII, 1). Il peut être dérogé à cette règle s'il est manifestement possible de proposer, par exemple pendant un bref entretien téléphonique, des modifications mineures permettant l'établissement d'un IPER positif, de sorte qu'il semble opportun, sur le plan procédural, de résoudre ces problèmes au stade du chapitre II.

JO OEB 2011, 532

2. Envoi d'une autre opinion écrite (formulaire 408)

2.1 Procédure à suivre quand l'OEB n'a pas agi en qualité d'ISA

Lorsqu'une autre administration européenne chargée de la recherche internationale (actuellement SE, ES, AT, FI, TR, INB (XN) et VPI (XV)) a établi l'ISR et la WO-ISA, la WO-ISA n'est pas considérée comme la première opinion écrite pour la procédure au titre du chapitre II du PCT, et l'examinateur instruit le dossier en prenant en compte la WO-ISA et les éventuelles réponses du déposant qui figurent au dossier. Si des objections quant à la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle sont soulevées, il envoie une WO-IPEA en accordant au déposant le délai de réponse prévu à la règle 66.2.d), qui est normalement de deux mois.

Règle 66.1bis
DIR/ISPE 3.19

Si des objections résultant éventuellement de la recherche complémentaire au titre du chapitre II subsistent, bien que le déposant ait répondu à cette WO-IPEA dans le délai et sur le fond (sous forme de modifications et/ou d'arguments) (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 5), une autre opinion écrite ou le compte rendu d'un entretien téléphonique sont établis, comme exposé au point C-IV, 2.2 des présentes Directives.

2.2 Procédure à suivre quand l'OEB a agi en qualité d'ISA

JO OEB 2011, 532

Il convient de donner au déposant une nouvelle possibilité d'interagir dans le cadre du chapitre II du PCT avant qu'un IPER négatif ne soit établi, à condition que le déposant ait répondu, dans le délai et sur le fond, à la WO-ISA sous forme de modifications et/ou d'arguments.

Par conséquent, si des objections subsistent après que le déposant a répondu à la WO-ISA, l'examinateur, avant d'établir un IPER négatif, devra envoyer :

– en règle générale une (autre) opinion écrite (formulaire 408, WO-IPEA), mais :

– un compte rendu de l'entretien téléphonique, dans le cas où cet entretien a été demandé avant que l'(autre) opinion écrite n'ait été établie ;

– un compte rendu de l'entretien téléphonique ou une opinion écrite, dans le cas où cet entretien ou une (autre) opinion écrite (cf. DIR/PCT-OEB, C-VII, 1) a été demandé avant que l'(autre) opinion écrite n'ait été établie,

Règle 66.2.d)

en fixant dans l'un ou l'autre cas de façon générale (cf. DIR/PCT-OEB, C-VII, 1) un délai de réponse qui est normalement de deux mois, afin de donner au déposant une possibilité supplémentaire de présenter des arguments et/ou des modifications en réponse aux objections qui subsistent. Les documents nouvellement trouvés dans le cadre de la recherche complémentaire (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 5) sont annexés à la WO-IPEA ou au compte rendu de l'entretien téléphonique, selon le cas.

Si le déposant n'a fourni aucune réponse à la WO-ISA négative avec sa demande d'examen préliminaire international et que la recherche complémentaire effectuée au titre du chapitre II ne révèle aucune nouvelle antériorité pertinente, un IPER négatif, réitérant les objections soulevées dans la WO-ISA, sera émis directement.

Dans le cas exceptionnel où une demande ne satisfait pas à la condition d'unité, à savoir lorsque toutes les inventions examinées ont été considérées comme nouvelles et comme impliquant une activité inventive, et que l'unique objection qui subsiste porte sur l'absence d'unité de ces inventions, un IPER négatif peut être envoyé directement sans qu'une autre WO-IPEA soit établie (cf. DIR/PCT-OEB, C-VIII, 3).

2.3 Recherche internationale supplémentaire (SIS) effectuée par un autre office

Lorsqu'il conduit l'examen préliminaire au titre du chapitre II, l'examinateur doit aussi tenir compte des documents cités par un autre office dans tout rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) figurant au dossier.

Si l'OEB n'a toujours pas reçu le SISR 24 mois après la date de priorité, le dossier est envoyé quand même à l'examinateur. Si, après vérification, l'examinateur conclut qu'il y a lieu d'envoyer une invitation à payer des taxes additionnelles en cas de manque d'unité (cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 1) ou une WO-IPEA (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2), il le fait le plus tôt possible, sans attendre le SISR.

S'il n'est nécessaire d'envoyer ni une invitation à payer des taxes additionnelles en cas de manque d'unité, ni une WO-IPEA avant l'établissement de l'IPER, l'examinateur attend 27 mois à compter de la date de priorité pour établir l'IPER, afin que le SISR puisse parvenir à l'OEB et être pris en compte.

Si l'IPER n'a pas encore été établi, l'examinateur tiendra compte du SISR lors de l'établissement de l'IPER. *Règle 45bis.8.c)*

2.4 Dossiers reçus tardivement

Si la demande d'examen préliminaire international a été valablement reçue par l'OEB à une date très tardive, l'examinateur téléphonera au déposant pour lui exposer la situation et lui demander s'il préfère :

– discuter de la demande au téléphone et disposer d'un bref délai pour déposer des modifications (par exemple un délai d'une à deux semaines, imparti dans le compte rendu de l'entretien) ; ou

– recevoir une WO-IPEA fixant un bref délai (par exemple une à deux semaines) ; ou

– recevoir un IPER négatif sans autre interaction ; ou

– recevoir une WO-IPEA fixant un délai plus long, auquel cas l'IPER sera établi tardivement.

Dans le cas très exceptionnel où le dossier est reçu avec un retard tel que, même avec un délai d'une à deux semaines, l'IPER serait établi après 28 mois, il sera demandé au déposant s'il souhaite toujours obtenir un délai pour déposer des modifications, ce qui signifierait toutefois que l'IPER serait établi tardivement, ou s'il préfère qu'un IPER négatif soit établi dans les délais, sans aucune autre interaction.

Dans les cas exceptionnels susmentionnés où, après un entretien téléphonique, le déposant ne souhaite pas présenter de modifications ou d'observations et consent à ce qu'un IPER négatif soit établi directement, l'examinateur enverra directement un IPER négatif.

2.5 Demande d'une autre opinion écrite

Il arrive fréquemment que les déposants demandent expressément une autre opinion écrite (au titre du chapitre II) si l'opinion de l'examinateur demeure négative. Si le déposant n'a pas encore eu une autre possibilité de présenter des modifications dans le cadre du chapitre II, il doit être fait droit à sa requête (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2).

Si le déposant a déjà eu une autre possibilité de présenter des modifications, l'IPER est, en règle générale, émis directement (cf. toutefois également DIR/PCT-OEB, C-IV, 1).

3. Réponse tardive après l'envoi d'une première ou d'une autre opinion écrite de l'IPEA (formulaire 408)

Règle 66.4bis
Règle 80.5
Règle 82
Règle 82quater
DIR/ISPE 19.32
DIR/ISPE 19.50

Dans la procédure PCT, le déposant n'encourt aucune perte de droits s'il ne respecte pas le délai imparti pour répondre à une opinion écrite. Le seul risque pour le déposant est qu'une réponse tardive ne soit pas prise en considération lors de l'établissement de l'IPER.

DIR/ISPE 19.33

Dans la pratique, si la réponse du déposant est reçue après l'expiration du délai imparti dans la WO-IPEA (formulaire 408) mais avant que l'IPER n'ait été commencé (formulaire 409), la réponse tardive est prise en considération pour établir l'IPER.

Si une réponse est reçue après le commencement effectif de l'IPER, et que le déposant n'a pas remédié à toutes les objections soulevées dans la dernière opinion écrite, la réponse tardive n'est pas prise en considération et l'IPER est établi sur la base des conclusions exposées dans la dernière WO-IPEA.

Si une réponse est reçue après le commencement effectif de l'IPER, et qu'il a été remédié à toutes les objections soulevées dans la dernière WO-IPEA, la réponse tardive est prise en considération pour établir l'IPER.

Si aucune réponse n'a été reçue, l'IPER est établi sur la base des conclusions exposées dans la dernière WO-IPEA.

4. Conséquences d'une limitation de la recherche

4.1 Moyens invoqués à la suite d'une limitation de la recherche ou d'une déclaration selon laquelle la recherche ne peut pas être effectuée

Règle 66.1.e)

Si la recherche n'a porté que sur certaines revendications, ou que sur une partie d'une ou de plusieurs d'entre elles (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII), seul l'objet pour lequel la recherche a été effectuée – tel que mentionné dans l'ISR (DIR/PCT-OEB, B-X, 8) et/ou dans la WO-ISA (DIR/PCT-OEB, B-XI, 6) – peut être traité au cours de l'examen préliminaire international. Il convient de toujours indiquer clairement quelles revendications ont été examinées.

Art. 17.2)a)i) et ii)

Lorsque la recherche a été limitée, soit parce que l'objet est exclu de la recherche, soit parce qu'il n'est pas possible d'effectuer de recherche significative, ou lorsqu'il a été déclaré que toute recherche est impossible, la réponse du déposant peut, à un stade ultérieur de la procédure, contester les conclusions de l'ISA.

Cependant, l'IPEA ne répond pas des mesures prises par l'ISA, et le PCT ne contient pas de disposition autorisant le réexamen de la décision de l'ISA par l'IPEA ou la formation d'un recours contre ladite décision.

Les arguments écrits concernant l'exhaustivité de la recherche ne doivent pas être traités en tant que communication avec l'IPEA, sauf si la réponse du déposant comporte une réclamation à l'encontre des conclusions formulées au stade de la recherche lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA (cf. DIR/PCT-OEB, C-IX, 4).

Si la réponse à la WO-ISA comporte des arguments réfutant les conclusions tirées au stade de la recherche en ce qui concerne la limitation de cette dernière, l'examinateur indiquera dans la WO-IPEA ou dans l'IPER (dans le cadre n° III) que l'IPEA ne peut pas réexaminer les conclusions de l'ISA.

Si le déposant téléphone à l'examinateur afin de discuter de cette question, l'examinateur informera le déposant que cette question relève de la compétence de l'ISA au titre du chapitre I du PCT et que la procédure devant l'ISA est close. *Règle 66.1.e)*

Si la réponse comporte des revendications modifiées qui introduisent des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche, le déposant sera informé dans l'IPER (dans le cadre n° III) qu'une opinion ne peut pas être donnée pour les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche.

Comme expliqué au point DIR/PCT-OEB, B-VIII, 1, une recherche additionnelle peut être effectuée après l'entrée dans la phase européenne, au stade de l'examen, si l'objection ayant conduit à limiter la recherche peut être levée (cf. également DIR/OEB, C-IV, 7.2). Cette recherche additionnelle n'occasionne aucun coût supplémentaire pour le déposant.

4.2 Conséquences, pour la procédure européenne ultérieure, d'une déclaration selon laquelle il n'a pas été effectué de recherche ou selon laquelle il a été effectué une recherche incomplète

Aucune opinion écrite n'est établie au titre du chapitre I du PCT, et aucun examen n'est effectué au titre du chapitre II du PCT, pour des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche. De plus, comme ~~le déposant~~il ne peut être formé~~er~~ de recours contre la décision de l'ISA (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 4.1), il est indifférent que le déposant réussisse à convaincre l'examinateur intervenant au titre du chapitre II que la décision de ne pas effectuer la recherche pour certains éléments n'était pas fondée. Cependant, dans la procédure européenne, la division d'examen est tenue de réexaminer la décision de la division de la recherche (examinateur) et de rendre une décision finale. Cela signifie que dans la phase européenne, l'examinateur pourrait être amené à annuler la décision de l'ISA et à effectuer une recherche complète concernant la demande euro-PCT (soit en raison des arguments présentés, soit parce que les revendications ont été reformulées de telle sorte qu'une recherche peut désormais être effectuée ; se reporter également au point C-IV, 7.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB).

5. Recherches complémentaires dans le cadre du chapitre II du PCT

Règles 66.1ter et 70.2.f)
JO OEB 2014, A57
DIR/ISPE *19.15, 19.19-19.20*

Il est obligatoire d'effectuer une recherche complémentaire dès le début du chapitre II du PCT, sous réserve de certaines exceptions (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 5.2). Il convient d'indiquer la date de cette recherche complémentaire – ou le fait qu'elle n'a pas été réalisée – dans l'IPER.

5.1 Calendrier, base et formulaires

DIR/ISPE 19.18

La recherche complémentaire sera effectuée antérieurement/ parallèlement à l'établissement de la première WO-IPEA (formulaire 408) ou à l'entretien téléphonique ou, s'il n'est pas émis d'opinion écrite, à l'envoi de l'IPER (formulaire 409) (dans un délai d'environ un mois après le début de l'examen préliminaire international). Il n'est normalement pas nécessaire de réaliser une autre recherche complémentaire avant l'envoi de l'IPER.

Art. 34.3)a)
DIR/ISPE 19.16

Lorsqu'il y a absence d'unité et qu'un examen au titre du chapitre II est demandé pour plusieurs inventions revendiquées, l'examinateur établira dans un premier temps une invitation à acquitter des taxes d'examen additionnelles (formulaire 405) et effectuera ensuite la recherche complémentaire pour toutes les inventions qui ont donné lieu au paiement de taxes d'examen additionnelles.

Règle 70.2.f)

L'IPEA est tenue d'indiquer dans l'IPER si une recherche complémentaire a ou non été effectuée. La date mentionnée dans le formulaire est celle de la recherche complémentaire la plus récente. La case signalant qu'aucune recherche complémentaire n'a été effectuée n'est cochée que dans le cas où toutes les revendications sont exclues de la recherche complémentaire.

5.2 Cas dans lesquels il n'est pas effectué de recherche complémentaire

DIR/ISPE 19.15

En règle générale, une recherche complémentaire sera effectuée pour toutes les revendications qui servent de base à l'examen au titre du chapitre II, comme indiqué dans les cadres n° I et III de la WO/de l'IPER.

Règle 66.1ter

Il n'est pas effectué de recherche complémentaire :

Règle 66.1.e)

a) pour un objet qui n'a pas été couvert par la recherche réalisée par l'ISA ;

Art. 34.3)

b) en cas d'absence d'unité, à savoir dans le cas d'inventions pour lesquelles des taxes additionnelles pour la recherche ont été acquittées, mais qui n'ont pas donné lieu au paiement de taxes additionnelles pour l'examen ;

Art. 34.4)

c) pour un objet qui n'est certes pas exclu de la recherche, mais pour lequel il n'est pas effectué d'examen préliminaire.

Outre les cas visés à la règle 66.1*ter* PCT, l'OEB agissant en qualité d'IPEA peut refuser d'effectuer la recherche complémentaire ou limiter celle-ci :

Art. 34.2)b) et 19.2)

d) lorsque des modifications contiennent des éléments ajoutés ;

e) en l'absence de lettre expliquant la base des modifications et/ou indiquant ce qui a été modifié dans la demande ; *DIR/ISPE 19.17 Règle 46.5.b) et 66.8*

f) dans le cas où l'OEB agissant en qualité d'ISA ne citerait pas de preuves documentaires concernant l'état de la technique (par exemple dans le cas de "connaissances notoires" dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur).

Dans le cas d) ci-dessus, l'examinateur effectuera la recherche complémentaire soit sur la base des pièces antérieures de la demande, soit sur celle des pièces modifiées, en faisant abstraction des éléments ajoutés. Dans le cas e) ci-dessus, il procédera de même pour les modifications non fondées (cf. DIR/PCT-OEB, C-III, 4). *Règle 70.2.c)*

Si une recherche complémentaire est effectuée pour certaines revendications ou une partie des revendications, il n'est pas indiqué :

– quelles revendications ne sont pas couvertes par la recherche complémentaire (cette information doit pouvoir être déduite des indications portées dans les cadres n° I et III de la WO/de l'IPER) ; ni

– pour quels motifs aucune recherche complémentaire n'a été effectuée, ou seule une recherche complémentaire partielle a été effectuée.

5.3 Documents mis en évidence par la recherche complémentaire en présence d'objections supplémentaires

Si la recherche complémentaire met en évidence des éléments pertinents de l'état de la technique, il faut d'abord, dans le cadre du chapitre II et conformément à la pratique actuelle, émettre une WO-IPEA ou avoir un entretien téléphonique (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2). Si une WO-ISA positive a été établie, ou si les objections émises dans la WO-ISA négative ont été levées par les modifications/arguments apportés par le déposant, voir le point C-IV, 5.4 des présentes Directives. *DIR/ISPE 3.22*

Les documents qui ont été trouvés sont mentionnés de la manière suivante : *DIR/ISPE 19.21*

a) Si les nouveaux documents découverts sont publiés après la date de dépôt (documents E) et qu'ils sont pertinents pour la nouveauté, ils sont mentionnés dans le cadre n° VI de la WO-IPEA et de l'IPER (pour le niveau de détails, cf. DIR/PCT-OEB, B-XI, 4.3). *Règle 64.3*

b) Si les nouveaux documents découverts sont publiés avant la date de priorité et qu'ils sont pertinents pour la nouveauté et/ou l'activité inventive, ils sont mentionnés dans le cadre n° V de la WO-IPEA et de l'IPER, et les motifs sont précisés en détail. *Règle 64.1*

c) Si les nouveaux documents découverts sont publiés pendant le délai de priorité (documents P) et qu'ils sont pertinents pour la nouveauté et/ou l'activité inventive, et si la priorité est (présumée) valable, ils sont mentionnés dans le cadre n° VI de la WO-IPEA et de l'IPER ; il

n'est pas nécessaire d'insérer des commentaires (cf. DIR/PCT-OEB, B-XI, 4.2). Cela ne vaut que s'il y a d'autres objections ; dans le cas contraire, voir le point C-IV, 5.4 des présentes Directives.

d) Si les nouveaux documents découverts sont publiés pendant le délai de priorité (documents P) et qu'ils sont pertinents pour la nouveauté et/ou l'activité inventive, et si la priorité n'est pas valable, ils sont mentionnés dans le cadre n° V de la WO-IPEA et de l'IPER, et les motifs sont précisés en détail.

Les documents découverts pendant la recherche complémentaire et mentionnés dans la WO-IPEA seront également cités dans l'IPER, à moins qu'ils ne soient rendus inopérants par des modifications ou des arguments soumis par le déposant au cours de l'examen préliminaire international. Il sera toujours indiqué dans le cadre n° I de l'IPER que des documents pertinents supplémentaires ont été trouvés lors de la recherche complémentaire.

5.4 IPER positif prévu et recherche complémentaire

Si une WO-ISA positive a été établie, ou si les objections émises dans la WO-ISA négative ont été levées par les modifications/arguments apportés par le déposant, et si la recherche complémentaire :

a) ne met en évidence aucun document pertinent, un IPER positif est émis directement.

Règle 64.1

b) met en évidence un élément pertinent de l'état de la technique publié avant la date de priorité, il est émis une WO-IPEA ou le compte rendu d'un entretien téléphonique (DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2). De plus amples informations sur la manière de mentionner le document en question figurent au point C-IV, 5.3 b) des présentes Directives).

c) ne met en évidence que des documents P/E, qui font (ou pourraient faire) partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE pendant la procédure européenne ultérieure (indépendamment de la validité de la priorité), une WO-IPEA précisant en détail les motifs concernant la nouveauté est émise (DIR/PCT-OEB, B-XI, 3.4), le document est introduit dans le cadre n° VI et sa pertinence éventuelle lors de l'entrée dans la phase européenne est indiquée. Pour en savoir plus sur la manière de mentionner le document, voir le point C-IV, 5.3 a) des présentes Directives.

d) met en évidence d'autres documents P/E pertinents pour la nouveauté et que la priorité est (présumée) valable, un IPER positif est envoyé directement (DIR/PCT-OEB, B-XI, 3.4), et le document est mentionné dans le cadre n° VI de l'IPER.

Chapitre V – Unité de l'invention

1. Unité de l'invention au titre du chapitre II

Art. 34.3)a)-c)
Règle 68.2
DIR/ISPE 10.74

Si une invitation à payer des taxes additionnelles a été envoyée durant la procédure au titre du chapitre I et que le déposant a payé une partie ou la totalité des taxes additionnelles requises, et si, le cas échéant, l'objection d'absence d'unité a été au moins partiellement confirmée lors d'une procédure de réserve, le déposant sera normalement invité dans la procédure au titre du chapitre II (à l'aide du formulaire 405) à payer des taxes d'examen additionnelles, si toutes les inventions ayant fait l'objet d'une recherche doivent également être examinées au titre du chapitre II. Il ne peut être donné suite aux inventions pour lesquelles aucune taxe de recherche n'a été acquittée, si bien que celles-ci ne donneront lieu à aucune objection ni aucun commentaire. Le PCT ne prévoit pas de réexamen de la décision prise au titre du chapitre I.

L'examinateur établit ensuite une seule WO-IPEA/un seul IPER traitant de toutes les inventions pour lesquelles des taxes d'examen ont été acquittées.

Il se peut que le déposant ait produit, en réponse à la WO-ISA, des revendications remaniées, qui diffèrent considérablement de celles pour lesquelles l'objection d'absence d'unité avait été soulevée. Dans ce cas, il importe de vérifier soigneusement :

– si l'objection d'absence d'unité s'applique encore au nouveau jeu de revendications ;

– si les revendications modifiées portent sur des éléments ayant fait l'objet d'une recherche ;

– si les motifs à l'appui de l'absence d'unité doivent être modifiés compte tenu des revendications et/ou des arguments nouvellement produits.

Dans la procédure au titre du chapitre II, l'examinateur est normalement d'accord avec l'objection soulevée au stade de la recherche. Si ce n'est pas le cas (par exemple si la recherche et la WO-ISA ont été effectuées par un autre office), le déposant peut être invité à titre exceptionnel à payer des taxes d'examen additionnelles (formulaire 405), même si une telle invitation n'a pas été envoyée au stade de la recherche. Cependant, si une objection d'absence d'unité a été soulevée au stade de la recherche et qu'il en a résulté une recherche partielle et si, dans la procédure au titre du chapitre II, une conclusion différente est formulée, il n'est pas possible de demander une recherche additionnelle pour un élément n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. Dans ce cas, l'examen au titre du chapitre II se limite aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche.

Il se peut également que, contrairement aux revendications initiales, les revendications modifiées manquent d'unité. Dans ce cas, si les revendications modifiées qui manquent d'unité portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche, elles ne sont pas examinées, et la

WO-IPEA/l'IPER est établi(e) uniquement sur la base des éléments qui ont fait l'objet de la recherche (il n'y a pas lieu d'envoyer le formulaire 405). En revanche, si le déposant a par exemple généralisé la revendication indépendante initiale de telle sorte qu'elle n'est plus nouvelle et qu'il y a, a posteriori, absence d'unité, une invitation à payer des taxes additionnelles est envoyée avant la WO-IPEA/l'IPER.

Le point C-VIII, 3 des présentes Directives traite du cas exceptionnel où une demande ne satisfait pas à la condition d'unité, à savoir lorsque toutes les inventions examinées ont été considérées comme nouvelles et comme impliquant une activité inventive, et que l'unique objection qui subsiste porte sur l'absence d'unité de ces inventions.

2. Non-paiement de taxes additionnelles de recherche

Si, en réponse à l'objection d'absence d'unité soulevée au stade de la recherche, le déposant n'a pas payé de taxes additionnelles de recherche, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base des revendications pour lesquelles le rapport de recherche et la WO-ISA ont été établis, en prenant en considération les modifications et les arguments du déposant. Le cadre n° IV n'est pas rempli.

3. Les revendications ayant fait l'objet de la recherche ne satisfaisaient pas à la condition d'unité de l'invention

3.1 Paiement de taxes additionnelles de recherche sans réserve

Si, en réponse à l'objection d'absence d'unité soulevée au stade de la recherche, le déposant a payé des taxes additionnelles de recherche sans formuler de réserve, et si la demande manque toujours d'unité, l'objection formulée dans le formulaire 206 et dans la WO-ISA est normalement confirmée, et adaptée le cas échéant en fonction des modifications/arguments produits par le déposant.

Art. 34.3)a)
Règle 68.2

Le formulaire 405 est envoyé afin d'inviter le déposant à payer des taxes d'examen additionnelles, et ce uniquement pour les inventions qui ont fait l'objet d'une recherche et qui figurent encore dans les revendications.

3.2 Paiement de taxes additionnelles de recherche sous réserve

Règle 68.3.c)
DIR/ISPE 10.78

Si, en réponse à l'objection d'absence d'unité soulevée au stade de la recherche, le déposant a payé des taxes additionnelles de recherche sous réserve et si

a) l'instance de réexamen a décidé que la réserve était entièrement justifiée, aucune invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) n'est envoyée. La décision de l'instance de réexamen est suivie et la WO-IPEA/l'IPER établie(e) pour toutes les inventions qui ont fait l'objet d'une recherche.

b) l'instance de réexamen a décidé que la réserve était partiellement justifiée, une invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) est envoyée, les motifs et le nombre d'inventions étant adaptés en fonction de la décision de l'instance de réexamen.

L'examinateur doit vérifier que l'objection d'absence d'unité soulevée au stade de la recherche est toujours valable pour les revendications nouvellement déposées.

3.3 Absence d'invitation à payer des taxes additionnelles de recherche

Règle 68.1
DIR/ISPE 10.76

Si une objection d'absence d'unité a été soulevée au stade de la recherche, mais qu'il a été décidé à titre exceptionnel de ne pas inviter le déposant à payer des taxes additionnelles de recherche, l'examen est effectué sur la base de l'intégralité de la demande. Aucune invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) n'est envoyée, mais une WO-IPEA/un IPER est établi(e) pour toutes les inventions qui ont fait l'objet d'une recherche. Il est indiqué dans le cadre n° IV qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité.

4. Réponse du déposant à l'invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405)

4.1 Non-paiement de taxes d'examen additionnelles ou absence de réponse

Art. 34.3)c)
Règle 68.4-68.5
DIR/ISPE 10.75

Si, en réponse à l'invitation émise à l'aide du formulaire 405, le déposant ne limite pas les revendications, ni ne paye les taxes d'examen additionnelles, ou encore si le déposant ne produit aucune réponse, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base de l'invention principale ou de la première invention mentionnée dans l'invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) et pour laquelle la taxe de recherche a été acquittée. Le cadre n° IV est rempli et les motifs pour lesquels il y a absence d'unité sont précisés sur le feuillet séparé.

Si, en réponse à l'invitation émise à l'aide du formulaire 405, le déposant limite les revendications, l'examinateur doit déterminer si le jeu de revendications limitées est unitaire et si toutes les revendications portent sur des éléments qui ont fait l'objet d'une recherche.

Dans l'affirmative, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base du jeu de revendications limitées et le cadre n° IV n'est pas rempli.

Dans la négative, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base de l'invention principale ou de la première invention mentionnée dans le formulaire 405 et pour laquelle la taxe de recherche a été acquittée. Le cadre n° IV est rempli et les éventuelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche sont mentionnées dans le cadre n° III.

4.2 Paiement de taxes d'examen additionnelles sans réserve

Si, en réponse à l'invitation émise à l'aide du formulaire 405, le déposant paie des taxes d'examen préliminaire additionnelles sans formuler de réserve, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base des inventions pour lesquelles des taxes d'examen ont été payées. Le cadre n° IV est rempli et les motifs pour lesquels il y a absence d'unité sont précisés sur le feuillet séparé.

Si, en réponse à l'invitation émise à l'aide du formulaire 405, le déposant a limité les revendications et payé des taxes additionnelles, l'examinateur doit

déterminer si le jeu de revendications limitées ne comporte pas plus d'inventions que celles pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées et si les revendications limitées portent sur des éléments qui ont fait l'objet d'une recherche.

Dans l'affirmative, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base du jeu de revendications limitées et le cadre n° IV est rempli.

Dans la négative, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base des inventions mentionnées dans le formulaire 405 pour lesquelles des taxes additionnelles ont été acquittées. Le cadre n° IV est rempli et les éventuelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche sont mentionnées dans le cadre n° III.

Dans ces deux cas, les motifs pour lesquels il y a absence d'unité sont précisés sur le feuillet séparé.

4.3 Paiement de taxes d'examen additionnelles sous réserve

Règle 68.3.c) et e)
DIR/ISPE 10.78

En réponse au formulaire 405, le déposant peut payer sous réserve une partie ou la totalité des taxes additionnelles, ce qui déclenche la procédure de réserve, laquelle vise à déterminer si l'invitation à acquitter des taxes additionnelles était justifiée (cf. également DIR/PCT-OEB, C-V, 5).

5. Procédure de réserve

Règle 68.3.c) et d)

La procédure de réserve consiste en un réexamen au sein de l'IPEA, effectué d'abord par l'agent des formalités, puis par une instance de réexamen.

5.1 Recevabilité de la réserve vérifiée par l'agent des formalités

Règle 68.3.c) et e)
DIR/ISPE 10.79

Avant d'engager la procédure de réserve, il doit être vérifié si la réserve est recevable au sens de la règle 68.3.c) (chapitre II).

Pour être recevable, la réserve doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) le déposant doit avoir acquitté la taxe de réserve prescrite (règle 68.3.e)), et

b) une déclaration motivée doit être jointe au paiement sous réserve, c'est-à-dire être produite avec le paiement ou, au plus tard, dans le délai fixé dans le formulaire 405 (chapitre II).

Cette déclaration motivée doit satisfaire à la règle 68.3.c), c'est-à-dire que le déposant doit démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Dans sa réserve, le déposant doit contester le nombre de taxes d'examen additionnelles qu'il a été invité à payer, et non le montant d'une taxe additionnelle particulière.

Des agents des formalités ayant reçu une formation spécifique vérifient que la taxe de réserve a été acquittée et qu'une supposée déclaration motivée a été présentée. Si l'agent des formalités constate des irrégularités, le déposant en est informé au moyen du formulaire 420 ou du formulaire 424.

Toute analyse quant au fond est effectuée par l'instance de réexamen lorsqu'elle détermine si la réserve est justifiée.

5.2 Le travail de l'instance de réexamen

DIR/ISPE 10.80

En ce qui concerne la composition et la mission de l'instance de réexamen, voir le point B-VII, 7.2 des présentes Directives. Les noms des membres de l'instance de réexamen sont rendus publics sur le formulaire 420.

Le réexamen est limité aux inventions pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées. Si les arguments du déposant ne portent pas sur ces inventions, l'instance de réexamen conclura que la réserve n'est pas justifiée, ou qu'elle ne l'est que partiellement, selon le cas.

DIR/ISPE 10.81

Si l'instance de réexamen décide que la réserve est entièrement justifiée, elle en informe le déposant au moyen du formulaire 420 (décision relative à la réserve au titre du chapitre II). Cela vaut également si l'instance de réexamen conclut que la demande n'est pas entachée d'absence d'unité. Il n'est pas nécessaire de donner les motifs sauf si l'instance de réexamen estime qu'un exposé des motifs serait utile. De plus, l'instance de réexamen ordonne le remboursement de toutes les taxes additionnelles et de la taxe de réserve. L'examen portera sur les inventions ayant donné lieu au paiement des taxes. Les motifs relatifs à l'absence d'unité et le nombre d'inventions dans l'IPER (ou la WO-IPEA) seront adaptés en fonction de la décision de l'instance de réexamen.

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est pas justifiée, elle le notifie au déposant au moyen du formulaire 420. Il convient de préciser les motifs pour lesquels l'invitation à payer des taxes additionnelles est maintenue et de traiter les arguments pertinents invoqués par le déposant. L'examen portera sur les inventions ayant donné lieu au paiement des taxes.

Si l'instance de réexamen estime que la réserve n'est que partiellement justifiée, elle le notifie au déposant au moyen du formulaire 420. Il convient de préciser les motifs pour lesquels l'invitation à payer des taxes additionnelles est partiellement maintenue et de traiter les arguments pertinents invoqués par le déposant. L'examen portera sur les inventions ayant donné lieu au paiement des taxes. Les motifs relatifs à l'absence d'unité et le nombre d'inventions dans l'IPER (ou la WO-IPEA) seront adaptés en fonction de la décision de l'instance de réexamen. Celle-ci ordonnera le remboursement des taxes additionnelles correspondantes, mais pas le remboursement de la taxe de réserve.

DIR/ISPE 10.82

L'agent des formalités transmettra la décision de l'instance de réexamen au déposant et au BI. La décision relative à la réserve (formulaire 420) sera émise parallèlement à la WO-IPEA ou à l'IPER, dans un souci de cohérence.

Chapitre VI – Délais

1. Commencement de l'examen préliminaire international

L'OEB agissant en qualité d'IPEA entreprend l'examen préliminaire international dès qu'il est en possession de tous les documents et taxes requis au titre de la règle 69.1.a). Il n'attend pas l'expiration du délai visé à la règle 54*bis*.1.a), sauf si le déposant en fait la demande expresse.

Règle 69.1.a)
Règle 54bis.1.a)
DIR/ISPE 19.07

Lorsque la déclaration concernant les modifications produite avec la demande d'examen préliminaire international indique que le déposant souhaite que les modifications effectuées en vertu de l'article 34 soient prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international, mais que le déposant omet de présenter ces modifications avec la demande, l'IPEA l'invite à lui remettre les modifications dans un délai qu'elle lui impartit, conformément à la règle 60.1.g) (formulaire PCT/IPEA/431). L'IPEA ne commence pas l'examen préliminaire international avant d'avoir reçu ces modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation, conformément à la règle 60.1.g), selon celui de ces deux événements qui se produit en premier.

Règles 53.9.c), 60.1.g), 66.4bis, 69.1.e)

De même, lorsque le déposant souhaite que les modifications effectuées en vertu de l'article 19 ainsi que toute déclaration les accompagnant soient prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international, l'IPEA ne commence pas l'examen préliminaire international avant d'avoir reçu une copie des modifications.

L'OEB agissant en qualité d'IPEA n'applique pas les règles 69.1.b) et 69.1.b-*bis*), ce qui signifie qu'il n'entreprend pas l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale.

2. Délai pour l'examen préliminaire international

Le délai d'établissement du rapport d'examen préliminaire international est fixé à la règle 69.2. Si les documents nécessaires à l'examen préliminaire international sont reçus en temps utile, l'OEB établira l'IPER dans les 28 mois suivant la date de priorité.

Règle 69.2.i)
DIR/ISPE 3.24 et 19.10

Pour l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB, le déposant dispose d'un délai de 31 mois à compter de la date de priorité.

Règle 159(1) CBE
Art. 22.1) et 3)
Art. 39.1)a) et b)

3. Prorogation du délai

L'inobservation du délai imparti dans la WO-ISA ou la WO-IPEA ne constitue pas une perte formelle de droits (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 3).

Les requêtes en prorogation des délais de réponse à la WO-ISA, lorsque celle-ci est considérée comme une première opinion de l'IPEA, sont traitées par les agents des formalités. En général, une prorogation d'un mois est accordée pour autant qu'une requête en ce sens soit présentée avant l'expiration du délai normal visé à la règle 54*bis*, et à condition que le délai ainsi prorogé n'expire pas plus tard que 25 mois à compter de la date de priorité (la plus ancienne). Il n'est pas accordé d'autres prorogations. La prorogation ne s'applique pas au délai prévu pour le dépôt de la demande d'examen préliminaire international, qui ne peut pas être prorogé.

Règle 66.2.e)

Il n'est fait droit à une requête en prorogation du délai de réponse à une WO-IPEA (formulaire 408) que s'il reste assez de temps pour accorder la prorogation compte tenu du délai prévu à la règle 69.2.i), c'est-à-dire à condition que le délai prorogé n'expire pas plus tard que 27 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne et que la requête ait été formulée avant l'expiration du délai imparti.

Si l'ISR a été retardé au point que le délai de 28 mois relatif à l'établissement de l'IPER ne peut être respecté, il y a lieu d'accéder à la requête en prorogation.

Chapitre VII – Autres procédures au cours de l'examen

1. Demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique

L'article 34.2) dispose que le déposant a le droit de communiquer, verbalement et par écrit, avec l'IPEA. Il est donc fait droit aux demandes d'entretien téléphonique du déposant ou de son mandataire (même s'ils sont établis en dehors de l'Europe), mais seulement après clarification de l'objet sur lequel doit porter l'examen préliminaire international, c'est-à-dire seulement une fois que le déposant a déposé une réponse écrite à la WO-ISA ou, si une objection d'absence d'unité a été soulevée dans le rapport de recherche internationale, à une invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles (formulaire 405). De cette manière, l'objet de l'entretien téléphonique est clarifié à l'avance. Les demandes d'entrevue sont quant à elles refusées. Toutefois, si le déposant sollicite une telle entrevue, l'examinateur doit l'informer par téléphone que l'OEB a pour politique de ne pas accorder de telles entrevues, mais qu'une discussion peut avoir lieu sous la forme d'un entretien téléphonique, sous réserve que les conditions précitées soient remplies.

Art. 34.2)
Règle 66.6
DIR/ISPE 19.41-19.46

Si le déposant a demandé un entretien téléphonique, il convient d'observer les consignes suivantes :

JO OEB 2011, 532

a) en règle générale, le déposant a droit, sur demande, à un entretien téléphonique ;

Règle 66.6

b) après un entretien téléphonique, il convient d'accorder en général au déposant un délai (normalement de deux mois) pour déposer des revendications modifiées et/ou présenter des arguments. Si, lors d'un entretien téléphonique, le déposant déclare ne plus vouloir déposer d'observations/de modifications, c'est-à-dire s'il accepte de recevoir un IPER sans autre interaction, le compte rendu de l'entretien téléphonique est envoyé et un IPER négatif est ensuite émis directement. Aucun délai n'est fixé dans le compte rendu.

c) si, avant que l'(autre) opinion écrite (formulaire 408) ne soit établie, le déposant a demandé un entretien téléphonique ou, à défaut, une autre opinion écrite, l'examinateur décide à sa discrétion quel type d'interaction est le plus approprié pour la demande concernée ;

d) dans le cas particulier où un entretien téléphonique est demandé après que l'autre opinion écrite a été émise, mais avant la date à laquelle l'IPER est établi, il convient de satisfaire à la demande d'entretien avant d'émettre un IPER négatif. Cependant, le déposant n'a dans ce cas pas le droit de déposer d'autres modifications, à moins qu'un accord n'ait été explicitement trouvé (cf. ci-dessous).

Règle 66.6

Lorsqu'il est convenu d'organiser un entretien téléphonique, il importe de préciser clairement à l'avance les questions qui seront abordées. Si la tenue de cet entretien est convenue par téléphone, l'examinateur doit en consigner les détails et indiquer brièvement dans le dossier

DIR/ISPE 19.45

(formulaire 428 : compte rendu de l'entretien téléphonique) les questions à aborder ainsi que la date et l'heure de l'entretien. Une copie de la note récapitulant ce qui a été convenu est envoyée au déposant.

Si le déposant souhaite discuter de revendications modifiées lors d'un entretien téléphonique, il doit transmettre une copie de ces revendications au préalable à l'examinateur, afin de lui permettre de se préparer correctement. Dans la note récapitulant ce qui a été convenu, l'examinateur fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être présentées.

DIR/ISPE 19.46

Le résultat de l'entretien téléphonique est consigné par l'examinateur et versé au dossier. Le compte rendu dépendra de la nature des questions abordées et sera transmis au déposant.

Si l'entretien remplace la seconde opinion écrite ou s'il intervient après une réponse à une seconde opinion écrite, mais qu'il a permis un accord sur les modifications à apporter, le formulaire 428 comprendra :

– une indication attirant l'attention sur le fait que les modifications ne peuvent pas être effectuées par l'IPEA et,

– une notification invitant le déposant à présenter des feuilles modifiées normalement dans un délai d'un mois, mais au moins un mois avant l'expiration du délai prévu pour l'établissement de l'IPER (ou comme convenu eu égard à l'établissement différé de l'IPER).

Si l'entretien intervient après une réponse à une seconde opinion écrite et en l'absence d'accord, le déposant est informé que ses arguments seront pris en compte lors de l'établissement de l'IPER.

Les demandes de renseignement concernant l'instruction d'un dossier peuvent être présentées en ligne à l'aide du formulaire correspondant (formulaire OEB 1012) (cf. Communiqué de l'OEB en date du 2 août 2016, JO OEB 2016, A66).

2. Caractère confidentiel

Art. 38
Règle 94.2
DIR/ISPE 3.26

Sauf autorisation du déposant, le BI et l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne peuvent permettre à des tiers – à l'exception des offices élus, après l'établissement de l'IPER – d'avoir accès au dossier de l'examen préliminaire international.

Art. 36.3)
Règle 71.1.a)
Règle 73.2
Règle 94.1.c), d), e)
DIR/ISPE 3.25A

Une fois que l'IPER a été établi et transmis au BI, ce dernier communique une copie de l'IPER, avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue d'origine), à chaque office élu. À compter de cette date, le BI fournit également, au nom de l'OEB agissant en qualité d'office élu, des copies de l'IPER ainsi que de tout document qui lui est transmis en vertu de la règle 71.1 par l'IPEA, ~~au nom de l'OEB agissant en qualité d'office élu,~~ à toute personne qui en fait la demande.

Règle 94.2.b) et c)

Une fois que l'IPER a été établi, et sur requête de tout office élu, l'OEB agissant en qualité d'IPEA permet l'accès à tout document contenu dans son dossier, à l'exception de tout renseignement au sujet duquel le BI l'a

informé qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n'y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

Une fois que l'IPER a été établi, et à condition que la publication internationale ait eu lieu, les tiers peuvent accéder au dossier de l'examen préliminaire international par l'intermédiaire des offices élus dont la législation nationale autorise l'accès de tiers au dossier d'une demande nationale (cf. également DIR/OEB, E-IX, 2.10). Cet accès peut être autorisé dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale.

Règle 94.1.c)
Règle 94.3
DIR/ISPE 3.27

3. Examen des observations de tiers

Des informations sur les observations de tiers figurent au chapitre E-II des présentes Directives.

Les règles suivantes s'appliquent aux observations pertinentes formulées par des tiers au titre du chapitre II :

DIR/ISPE 17.69

a) S'il est envisagé d'établir un IPER négatif et qu'une seconde opinion écrite n'a pas été envoyée, il est rédigé une WO-IPEA (formulaire 408) tenant compte des observations de tiers ainsi que, le cas échéant, des commentaires du déposant, et renvoyant aux nouveaux documents de l'état de la technique dans le cadre n° V (cf. également DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2).

b) Lorsque l'IPER aurait été négatif même sans les observations de tiers, et qu'une WO-IPEA a déjà été envoyée avant que ces observations n'aient été reçues, il n'est pas émis d'opinion écrite supplémentaire avant d'établir l'IPER.

c) Si une WO-IPEA a déjà été envoyée avant que les observations de tiers n'aient été reçues et lorsque l'PER aurait été positif sans ces observations, il est émis une nouvelle WO-IPEA ou il est téléphoné au déposant, selon la procédure jugée la plus adaptée, en particulier à la lumière du délai d'établissement de l'IPER.

Dans les cas visés aux points b) et c) ci-dessus, l'IPER est établi en tenant compte des observations de tiers ainsi que des commentaires du déposant, et en renvoyant aux nouveaux documents s'il y a lieu dans le cadre n° V de l'IPER.

d) S'il est envisagé d'établir un IPER positif étant donné que les documents auxquels se réfèrent les observations de tiers ne compromettent pas la nouveauté ni l'activité inventive, même s'ils sont éventuellement plus pertinents que ceux versés au dossier, les nouveaux documents pertinents cités sont traités dans les motifs étayant la brevetabilité dans le cadre n° V, le cas échéant, sur le feuillet séparé.

   Si les documents sont pertinents mais qu'ils n'ajoutent aucune information par rapport à celles qui étaient déjà disponibles, il appartient à l'examinateur de décider s'il doit les citer dans l'IPER.

Par exemple, si les documents représentent un meilleur point de départ pour l'approche problème-solution, l'examinateur peut souhaiter revoir ses arguments à l'appui de l'évaluation favorable de l'activité inventive.

Il n'est pas nécessaire de traiter en détail dans la WO-IPEA et/ou dans l'IPER les observations de tiers qui ne sont pas pertinentes ni suffisamment claires (cf. DIR/PCT-OEB, E-II pour les observations rédigées dans une langue autre que les langues officielles de l'OEB). Il est précisé dans le cadre n° V de la WO-IPEA et/ou dans l'IPER que les observations de tiers ont été prises en considération et jugées non pertinentes ou qu'elles n'ont pu être prises en considération, en indiquant pour quelles raisons.

Chapitre VIII – Le rapport d'examen préliminaire international (IPER)

1. Opinion émise dans l'IPER (formulaire 409)

L'article 35.2) dispose que le rapport "ne contient 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". En outre, l'examen préliminaire international vise uniquement à donner un avis, mais ne débouche pas sur la délivrance d'un brevet ou sur le rejet de la demande. Par conséquent, le rapport ne doit pas donner l'impression que telle ou telle partie de la demande est susceptible ou non d'être protégée par brevet. Il indiquera uniquement si les revendications satisfont ou non à certains critères.

Art. 35.2)
DIR/ISPE 19.48

2. Établissement de l'IPER

L'IPER est établi de la même manière que la WO-ISA, c'est-à-dire qu'une opinion positive ou négative sera émise pour toutes les revendications en prenant en considération les arguments et/ou les modifications produits par le déposant.

Par conséquent, les mêmes critères s'appliquent à l'IPER et à la WO-ISA pour toutes les questions relatives à l'examen (cf. également DIR/PCT-OEB, B-XI).

En particulier, l'IPER sera uniquement établi pour les revendications qui ont fait l'objet d'une recherche (comme indiqué dans la WO-ISA). Les revendications modifiées qui portent sur un élément n'ayant pas fait l'objet d'une recherche ne seront pas prises en considération et une indication à cet effet sera portée dans le cadre n° III de l'IPER, les motifs étant exposés sur le feuillet séparé.

Règle 66.1.e)
DIR/ISPE 19.25

Si une opinion écrite est restée sans réponse ou si les objections soulevées dans une opinion écrite précédente sont toujours valables, les observations formulées dans cette opinion écrite peuvent être reprises dans le cadre correspondant de l'IPER. Cependant, si le déposant a soumis des arguments en faveur des revendications, l'examinateur doit, même si les objections soulevées antérieurement restent valables, traiter au moins les principaux arguments du déposant de façon neutre (sans référence directe à la réponse au sens de "voir réponse/arguments du déposant"), afin que le déposant sache que ses arguments sont pris en considération.

Si les arguments, faits et preuves produits par un déposant en réponse à une opinion écrite, par exemple les résultats d'un test comparatif, revêtent une importance cruciale pour l'évaluation de l'activité inventive, l'examinateur peut, dans l'IPER, fonder son argumentation sur la réponse du déposant. Cela est important pour les autres offices, qui doivent savoir pourquoi l'examinateur est arrivé à telle ou telle conclusion. Cependant, comme l'IPER doit être rédigé de façon neutre et contenir toutes les informations nécessaires à sa compréhension, l'examinateur ne doit pas

annexer à l'IPER des parties de la réponse du déposant, ni se référer directement à la lettre de réponse du déposant.

2.1 Listage des séquences

Règle 5.2
Règle 13ter.2
Règle 66.1.e)
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2013, 542
DIR/ISPE 9.39, 15.12, 15.13 et 17.37

Lorsqu'aucune recherche internationale (complète) n'a été effectuée au motif que le déposant n'a pas déposé de listage des séquences sous forme électronique conformément à la norme OMPI ST.25 en réponse à une invitation de l'ISA, ou n'a pas acquitté la taxe pour remise tardive, il y a lieu de mentionner dans le cadre n° III de l'PER que conformément à la règle 13*ter*.2, l'examen est limité dans les mêmes proportions que la recherche du fait que le déposant ne s'est pas conformé à la règle 5.2 (absence de listage des séquences) et/ou à la règle 13*ter*.1.a) (absence de listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur). L'examinateur signale de surcroît dans le cadre n° III de l'IPER que l'examen est également limité conformément à la règle 66.1.e), étant donné qu'il a été effectué une recherche incomplète.

Si un listage de séquences sous forme électronique établi conformément à la norme ST.25 de l'OMPI n'est pas mis à la disposition de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, le déposant peut être invité à lui fournir un tel listage de séquences au titre de la règle 13*ter*.1 a), et à acquitter la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13*ter*.1.c), dans un délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de l'invitation.

3. IPER positif ou négatif

Tout comme pour la WO-ISA, l'examinateur doit indiquer si l'IPER doit être considéré comme positif ou négatif. Les mêmes critères que ceux énoncés au point B-XI, 3.4 des présentes Directives s'appliquent.

Il convient d'indiquer que l'IPER est négatif dans le cas particulier où la demande ne satisfait pas à la condition d'unité, à savoir lorsque toutes les inventions examinées (normalement après l'envoi d'une invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) ; cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 1) ont été considérées comme nouvelles et comme impliquant une activité inventive, et que l'unique objection qui subsiste porte sur l'absence d'unité de ces inventions. Une déclaration positive concernant la nouveauté et l'activité inventive est inscrite dans le cadre n° V pour toutes les inventions examinées. Les motifs qui sous-tendent l'objection d'absence d'unité sont mentionnés dans le cadre n° IV.

Dans ce cas particulier, l'IPER négatif peut être envoyé directement sans qu'une autre opinion écrite soit établie, par dérogation au principe général mentionné au point C-IV, 2.2 des présentes Directives, selon lequel une WO-IPEA (formulaire 408) doit être envoyée avant qu'un IPER négatif ne soit émis. Cette procédure particulière s'explique par le fait que le déposant est autorisé à faire examiner plusieurs inventions au titre du chapitre II s'il a acquitté des taxes additionnelles, si bien qu'il n'y a aucune objection à élever dans la WO-IPEA.

En ce qui concerne une demande non unitaire qui n'a pas donné lieu au paiement de taxes additionnelles de recherche et pour laquelle le rapport relatif à la première invention est positif, il convient là aussi d'indiquer que

l'IPER est négatif (parce que l'objection pour absence d'unité empêchera la délivrance d'avoir lieu dès l'entrée dans la phase européenne) et celui-ci peut être envoyé directement. Une déclaration positive quant à la nouveauté et l'activité inventive est inscrite dans le cadre n° V pour la première invention seulement. Le cadre n° IV n'est pas rempli (cf. DIR/PCT-OEB, C-V, 2).

4. Rectification de l'IPER

Étant donné que l'IPER constitue une opinion non contraignante et non une décision, le PCT ne prévoit aucune possibilité de recours ou d'opposition à son encontre. L'établissement de l'IPER représente normalement la fin de la phase internationale. Toute observation ou modification supplémentaire que le déposant souhaite présenter doit donc être adressée aux offices élus, et non à l'IPEA. *Règle 66.4bis*

Le dossier ne sera transmis à l'examinateur, afin qu'il décide d'établir ou non un IPER corrigé, que s'il y a une erreur dans l'IPER ou que si l'IPER a été établi alors qu'une seconde opinion écrite aurait dû être envoyée (cf. DIR/PCT-OEB, C-IV, 2.2). *DIR/ISPE 19.34*

Il se peut, dans de rares cas, que le rapport soit incorrect, par exemple en raison du fait qu'il était fondé sur des pièces de la demande erronées ou sur des documents qui ne sont pas correctement cités ou qui ne sont pas compris dans l'état de la technique, ou sur de nouveaux documents cités pour la première fois dans l'IPER, ou parce qu'il n'a pas été tenu compte de modifications apportées aux revendications.

En pareils cas, si la date du jour précède d'au moins une semaine le délai effectif (normalement 28 mois à compter de la date de priorité), un nouveau formulaire 409 est établi avec les informations correctes et l'IPER corrigé est envoyé au déposant ainsi qu'à l'OMPI. *DIR/ISPE 19.35*

Si la date du jour précède de moins d'une semaine le délai, ou si le délai a expiré, il y a lieu d'appeler le déposant afin de lui demander s'il souhaite toujours obtenir un IPER corrigé. Dans l'affirmative, un IPER corrigé est émis. Si le déposant ne veut pas attendre un IPER corrigé en raison du délai, il y a lieu de compléter le formulaire 428 (compte rendu d'un entretien téléphonique) et d'indiquer l'erreur dans l'IPER de sorte que, durant la phase régionale, le déposant puisse citer le contenu de ce formulaire comme preuve ; le formulaire 428 est transmis pour information.

Si, bien que le déposant ait demandé une rectification, l'IPER ne présente aucune des irrégularités susmentionnées, l'agent des formalités informe le déposant, au moyen d'une lettre type, que la phase de l'examen préliminaire international est parvenue à son terme. Toute observation supplémentaire ne peut être adressée qu'aux offices élus, lors de l'entrée dans la phase nationale.

Chapitre IX – Requêtes spéciales

1. Retrait de la demande d'examen préliminaire international

Le déposant a droit au remboursement intégral du montant de la taxe d'examen préliminaire, si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité, et à condition que l'examen préliminaire international n'ait pas commencé. Si l'examinateur a effectivement commencé l'examen du dossier, aucun remboursement ne sera accordé. Dans la plupart des cas, la date de commencement de l'examen préliminaire international peut être déduite du formulaire PCT/IPEA/409, qui indique la date de la recherche complémentaire dans le cadre n° I, point 6 (règle 70.2.f)). Le point C-IV, 5.1 des Directives PCT de l'OEB explique que la recherche complémentaire est effectuée au début de l'examen préliminaire international et qu'elle n'est généralement pas répétée avant l'établissement de l'IPER.

Règle 58.3
Règle 90bis.4
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Le retrait de la demande d'examen préliminaire international est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant au BI. Cependant, le déposant peut également remettre la déclaration de retrait à l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Dans ce cas, l'OEB agissant en qualité d'IPEA y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au BI. La déclaration est réputée avoir été remise au BI à la date à laquelle l'OEB agissant en qualité d'IPEA l'a reçue.

La signature de chaque déposant est requise si la demande d'examen préliminaire international est retirée.

Règle 90bis.5

2. Requête en examen d'un jeu de revendications différent

La pratique consistant à présenter différents jeux de revendications pour différents États élus ou à présenter différentes requêtes (principale et subsidiaires) fondées sur différents jeux de revendications n'est pas admise, car l'examen de ces revendications exige beaucoup de temps et va à l'encontre de la finalité poursuivie par le PCT. Les requêtes subsidiaires ne sont pas prévues au titre du PCT, d'une part parce que la règle 66.1.c) dispose que toute modification effectuée en vertu de l'article 19 sert de base à l'examen préliminaire international, à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit considérée comme écartée, par une modification ultérieure effectuée en vertu de l'article 34, et d'autre part parce que la règle 70.16.a) prévoit que la version la plus récente des pièces de la demande est annexée à l'IPER. L'examen simultané de plusieurs requêtes qui sont en instance en même temps n'est pas compatible avec l'examen séquentiel de requêtes uniques, tel que prévu dans les règles précitées.

Règle 66.1.c)
Règle 70.16.a)

Si la requête préférée (par exemple la requête principale) peut être clairement déterminée, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base de cette requête. Il est mentionné dans la WO-IPEA/l'IPER, à titre de remarque, que le PCT ne prévoit pas le traitement de différentes requêtes (ou d'une requête principale et de requêtes subsidiaires).

Si la requête préférée ne peut pas être clairement déterminée (différentes requêtes sans ordre de préférence), il est demandé au déposant, de

préférence par téléphone, de fournir un seul jeu ou de préciser le jeu/la requête à utiliser pour l'examen.

Si le déposant ne répond pas et/ou maintient plusieurs jeux de revendications, la WO-IPEA/l'IPER est établi(e) sur la base du premier jeu et une remarque est formulée à cet effet sur le feuillet séparé au titre du cadre n° I.

3. Requête en examen pour certaines revendications seulement

Les déposants présentent parfois une requête en examen pour certaines revendications seulement, sans limiter réellement le jeu de revendications, par exemple en vue d'obtenir un IPER positif bien que les conclusions concernant certaines revendications soient négatives. Un exemple serait le cas où, en réponse à une WO-ISA contenant une opinion négative sur les revendications 1-5 et une opinion positive sur les revendications 6 et 7, le déposant ne modifierait pas les revendications, mais demanderait que l'IPER soit établi uniquement sur la base des revendications 6 et 7.

Art. 34.3)c)
Art. 34.4)a)i) et ii)
Art. 35.2)

Une requête en examen pour certaines revendications seulement n'est pas acceptée étant donné que l'IPER est établi pour les revendications figurant au dossier et ne peut être limité que par l'examinateur, par exemple si l'invention est entachée d'une absence d'unité et que les taxes n'ont pas toutes été acquittées, si des revendications n'ont pas fait l'objet d'une recherche, s'il y a absence de clarté ou si des éléments ont été ajoutés. Une limitation sur requête du déposant irait à l'encontre de l'article 35.2), selon lequel l'IPER se rapporte à "chaque revendication". Dans pareil cas, le déposant est informé que l'IPER est établi pour toutes les revendications, à moins qu'un jeu de revendications limitées ne soit déposé.

4. Réclamation à l'encontre des conclusions formulées au stade de la recherche

Art. 17.3)a),
Art. 17.2)a)i) et ii)

Si la recherche a été limitée et que le déposant présente une réclamation à l'encontre des conclusions formulées au stade de la recherche, cette réclamation sera instruite par l'unité de traitement des réclamations à l'OEB.

Afin ~~de s'assurer~~ qu'une ~~sa~~ réponse ~~sera~~soit traitée comme une réclamation, ~~le déposant devrait~~il est conseillé d'utiliser le formulaire de réclamation en ligne et d'indiquer expressément que ~~sa~~la réponse doit être considérée comme une réclamation. Une lettre de réponse dans laquelle seuls ~~le déposant soumet uniquement~~ sont soumis des arguments de fond contestant les conclusions de l'ISA, n'est pas une réclamation (cf. également DIR/PCT-OEB, C-IV, 4.1).

Aucune disposition ne prévoit de réexamen sur la base d'arguments de fond. Dans le cas d'un vice de procédure, l'ISA peut toutefois être tenue, à titre exceptionnel, d'établir un ISR corrigé.

PCT – Partie E

Directives relatives aux questions générales de procédure

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

Chapitre II – Observations de tiers II-1

Chapitre III – Patent Prosecution Highway (PPH) III-1

1. Généralités III-1

2. PPH basé sur une WO-ISA établie par l'OEB agissant en qualité d'ISA III-2

3. PPH basé sur un IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA III-3

Chapitre I – Introduction

La partie E contient les directives relatives aux mesures procédurales qui peuvent être prises à divers stades de la procédure dans le cadre des demandes internationales.

Chapitre II – Observations de tiers

Les tiers peuvent présenter, y compris de manière anonyme, des observations au titre du PCT, lesquelles, contrairement aux observations produites dans le cadre de la CBE, doivent se référer exclusivement à l'état de la technique pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive de l'invention revendiquée dans la demande internationale.

IA/PCT n° 801-805 DIR/ISPE 15.68, 16.57 et 17.69

Ces observations doivent être présentées par voie électronique au Bureau international à l'aide de l'outil en ligne fourni par l'OMPI entre la date de la publication internationale et un délai de 28 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale. Elles peuvent être déposées dans une des langues de publication, les documents de l'état de la technique pouvant être rédigés quant à eux dans n'importe quelle langue. Pour de plus amples informations, consultez le guide intitulé "ePCT Third Party Observations" publié par l'OMPI.

Règle 48.3

Le déposant est avisé par le Bureau international de ces observations de tiers et peut présenter des commentaires dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.

Le Bureau international communique à bref délai toute observation de tiers et tout commentaire du déposant à l'ISA, la SISA et l'IPEA, sauf s'il a déjà reçu le rapport de recherche internationale (supplémentaire) ou d'examen préliminaire international (IPER).

À bref délai après l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, toute(s) observation(s) de tiers et tout (tous) commentaire(s) du déposant susceptibles d'avoir été déposés sont communiqués à tous les offices désignés et élus. L'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu prend en compte le contenu d'une observation de tiers déposée pendant la phase internationale après l'entrée dans la phase européenne une fois que cette observation lui est devenue accessible. Cependant, l'OEB ne s'efforce d'émettre la notification suivante dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai prévu à la règle 161 CBE que si le tiers a clairement exprimé le souhait qu'une telle notification soit émise et si l'observation a été motivée et n'a pas été présentée de manière anonyme. Un tiers souhaitant atteindre un tel résultat dans la phase européenne doit par conséquent l'indiquer clairement dans l'observation ou bien déposer l'observation auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu (cf. également DIR/OEB, E-VI, 3, dernier paragraphe).

Ces observations/commentaires éventuels sont mis à la disposition du public.

Si les observations de tiers et/ou les documents de l'état de la technique ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l'OEB, l'agent des formalités de l'OEB invite le tiers à produire une traduction des observations et/ou des documents de l'état de la technique conformément à la procédure européenne (DIR/OEB, E-VI, 3), en fixant toutefois un délai plus bref dans les limites des délais stricts devant être observés au titre du PCT. Il n'est

Art. 14(1) CBE

pas envoyé d'invitation si ces délais ne peuvent être respectés ou si les observations ont été présentées de manière anonyme.

Si les observations de tiers et/ou les documents de l'état de la technique ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l'OEB et qu'une traduction n'est pas ou ne peut être produite, l'examinateur doit néanmoins en tenir compte dans la mesure du possible, en particulier s'ils semblent d'emblée pertinents (par exemple à la lumière des dessins figurant dans les documents de l'état de la technique). L'examinateur peut mentionner dans la WO-ISA qu'une traduction sera nécessaire pour que le(s) document(s) puisse(nt) être évalué(s) en détail.

Même en cas de dépôt d'observations par des tiers, les délais indiqués pour l'envoi des différentes notifications des offices au titre du PCT doivent être observés afin que l'ISR, le SISR ou l'IPER puissent être établis dans les délais.

En ce qui concerne les observations de tiers reçues au titre du chapitre I PCT, cf. DIR/PCT-OEB, B-IV, 1.3. En ce qui concerne les observations de tiers reçues au titre du chapitre II PCT, cf. DIR/PCT-OEB, C-VII, 3.

Chapitre III – Patent Prosecution Highway (PPH)

1. Généralités

Le PPH (Patent Prosecution Highway) permet aux déposants dont les revendications sont jugées brevetables/admissibles de faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Actuellement, les offices partenaires de l'OEB dans le cadre du PPH sont les suivants : le JPO (Japon), le KIPO (Corée du Sud), ~~le~~la CNIPA (Chine), l'USPTO (USA), l'ILPO (Israël), le CIPO (Canada), l'IMPI (Mexique), l'IPOS (Singapour), l'IPA (Australie), la SIC (Colombie), ROSPATENT (Fédération de Russie), le MyIPO (Malaisie), l'IPOPHL (Philippines), l'OEAB (Eurasie), ~~et~~ l'INPI (Brésil) et l'INDECOPI (Pérou).

Dans le cadre du programme pilote PPH, une demande de participation au PPH peut se fonder sur :

i) le dernier produit résultant de travaux effectués au titre du PCT (WO ISA ou IPRP/IPER), tel qu'établi par l'un des offices partenaires du PPH agissant en qualité d'ISA ou IPEA (PPH basé sur des produits résultant de travaux effectués au titre du PCT) (sauf dans le cadre du programme pilote PPH avec l'INPI (Brésil)) ; ou

ii) tout produit résultant de travaux nationaux (notification indiquant que les revendications sont brevetables/admissibles), tel qu'établi au cours du traitement d'une demande nationale ou d'une demande PCT qui est entrée dans la phase nationale devant l'un des offices partenaires du PPH (PPH basé sur des produits résultant de travaux nationaux).

2. PPH basé sur une WO-ISA établie par l'OEB agissant en qualité d'ISA

JO OEB 2016, A44
~~JO OEB 2016, A75~~
~~JO OEB 2016, A106~~
~~JO OEB 2017, A5~~
~~JO OEB 2017, A47~~
~~JO OEB 2017, A67~~
~~JO OEB 2017, A77~~
~~JO OEB 2017, A96~~
JO OEB 2017, A107
JO OEB 2017, A108
~~JO OEB 2017, A109~~
JO OEB 2017, A110
JO OEB 2019, A58
JO OEB 2019, A78
JO OEB 2019, A106
JO OEB 2019, A107
JO OEB 2020, A11
JO OEB 2020, A21
JO OEB 2020, A82
JO OEB 2020, A83
JO OEB 2020, A114

Lorsque l'OEB agit en tant qu'ISA et que la demande internationale contient des revendications considérées comme brevetables/admissibles par l'OEB en sa qualité d'ISA, le déposant peut demander aux offices partenaires du PPH de procéder à un examen accéléré au titre du programme pilote PPH lorsque la demande est entrée dans la phase nationale devant ces offices. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter aux offices partenaires du PPH une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur leurs sites Internet respectifs.

JO OEB 2015, A93

Quel que soit le programme pilote PPH, un déposant peut demander à tout moment un examen accéléré au titre du programme PACE dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Cf. DIR/OEB, E-VIII, 4.2.

3. PPH basé sur un IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA

Dans le cadre du programme pilote PPH, une demande de participation au PPH peut également se fonder sur un IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter aux offices partenaires du PPH une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur leurs sites Internet respectifs.

JO OEB 2016, A44
~~*JO OEB 2016, A75*~~
~~*JO OEB 2016, A106*~~
~~*JO OEB 2017, A5*~~
~~*JO OEB 2017, A47*~~
~~*JO OEB 2017, A67*~~
~~*JO OEB 2017, A77*~~
~~*JO OEB 2017, A96*~~
JO OEB 2017, A107
JO OEB 2017, A108
~~*JO OEB 2017, A109*~~
JO OEB 2017, A110
JO OEB 2019, A58
JO OEB 2019, A78
JO OEB 2019, A106
JO OEB 2019, A107
JO OEB 2020, A11
JO OEB 2020, A21
JO OEB 2020, A82
JO OEB 2020, A83
JO OEB 2020, A114

Quel que soit le programme pilote PPH, un déposant peut demander à tout moment un examen accéléré au titre du programme PACE dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu. Cf. DIR/OEB, E-VIII, 4.2.

JO OEB 2015, A93

PCT – Partie F

La demande internationale

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

Chapitre II – Contenu de la demande internationale (autre que les revendications) II-1

1. Généralités II-1

2. Abrégé II-1

2.1 But de l'abrégé II-1

2.2 Contenu définitif II-1

2.3 Contenu de l'abrégé II-1

2.4 Figure publiée avec l'abrégé II-2

2.5 Liste de vérification II-2

2.6 Transmission de l'abrégé au déposant II-2

2.7 Observations du déposant au sujet de l'abrégé II-2

3. Titre II-2

4. Description (exigences de forme) II-2

4.1 Généralités II-2

4.2 Domaine technique II-2

4.3 État de la technique antérieure II-2

4.3.1 Format de citations des documents relatifs à l'état de la technique II-3

4.3.1.1 Exemples de citations de documents de la littérature non-brevet II-3

4.3.1.2 Exemples de citations de documents de la littérature brevet II-3

4.4 Éléments étrangers au sujet II-3

4.5 Le problème technique et sa solution II-3

4.6 Référence aux dessins dans la description II-3

4.7 Signes de référence II-3

4.8 Application industrielle II-3

4.9 Façon de présenter la description et ordre à suivre II-3

4.10	Terminologie	II-3
4.11	Programmes d'ordinateurs	II-4
4.12	Indications physiques, unités	II-4
4.13	Marques déposées	II-4
5.	**Dessins**	**II-4**
5.1	Forme et contenu des dessins	II-4
5.2	Photographies	II-4
6.	**Séquences de nucléotides ou d'acides aminés**	**II-4**
6.1	Référence à des séquences exposées dans une base de données	II-4
7.	**Expressions, etc., à ne pas utiliser**	**II-4**
7.1	Catégories	II-4
7.2	Expressions ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	II-4
7.3	Déclarations dénigrantes	II-4
7.4	Éléments non pertinents	II-5
7.5	Omission d'éléments lors de la publication	II-5
Annexe 1	**Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 2.5)**	**II-1**
Annexe 2	**Unités reconnues dans la pratique internationale (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 4.12)**	**II-1**

Chapitre III – Exposé de l'invention suffisamment clair et complet **III-1**

1.	**Exposé de l'invention suffisamment clair et complet**	**III-1**
2.	**Exposé de l'invention suffisant et ajouts**	**III-1**
3.	**Exposé de l'invention insuffisant**	**III-1**
4.	**Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention**	**III-2**

5.	**Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante**	**III-2**
5.1	Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables	III-2
5.2	Absence de détails bien connus	III-2
5.3	Difficultés de réalisation	III-2
6.	**Inventions relatives à du matériel biologique**	**III-2**
6.1	Matériel biologique	III-2
6.2	Accessibilité au public du matériel biologique	III-2
6.3	Dépôt de matériel biologique	III-2
6.4	Revendication de priorité	III-2
7.	**Noms propres, marques et noms commerciaux**	**III-2**
8.	**Documents de référence**	**III-3**
9.	**Revendications dites "reach-through"**	**III-3**
10.	**Exposé de l'invention suffisant et règle 20.5.e) ou règle 20.5bis.e)**	**III-3**
11.	**Exposé de l'invention suffisant et clarté**	**III-3**
Chapitre IV – Revendications (art. 6 et exigences de forme)		**IV-1**
1.	**Généralités**	**IV-1**
2.	**Forme et contenu des revendications**	**IV-1**
2.1	Caractéristiques techniques	IV-1
2.2	Présentation en deux parties	IV-1
2.3	Cas où la présentation en deux parties est inappropriée	IV-1
2.3.1	Présentation en deux parties "s'il y a lieu"	IV-1
2.4	Formules et tableaux	IV-1
3.	**Types de revendications**	**IV-1**
3.1	Catégories	IV-1

3.2	Nombre de revendications indépendantes	IV-2
3.3	Revendications indépendantes et revendications dépendantes	IV-2
3.4	Disposition des revendications	IV-2
3.5	Objet d'une revendication dépendante	IV-2
3.6	Présence de variantes dans une revendication	IV-2
3.7	Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication ou à des caractéristiques provenant d'une revendication d'une autre catégorie	IV-2
3.8	Revendications relatives à des inventions mises en œuvre par ordinateur	IV-3
3.8.1	Cas où toutes les étapes de la méthode peuvent être entièrement mises en œuvre par des moyens génériques de traitement des données	IV-3
3.8.2	Cas où des étapes de la méthode nécessitent des moyens spécifiques de traitement des données et/ou nécessitent des dispositifs techniques supplémentaires en tant que caractéristiques essentielles	IV-3
3.8.3	Cas dans lesquels l'invention est réalisée dans un environnement d'informatique distribuée	IV-3
4.	**Clarté et interprétation des revendications**	**IV-3**
4.1	Clarté	IV-3
4.2	Interprétation	IV-3
4.3	Discordances	IV-3
4.4	Formulations générales, "esprit" de l'invention	IV-3
4.5	Caractéristiques essentielles	IV-3
4.5.1	Objections découlant de l'absence de caractéristiques essentielles	IV-3
4.5.2	Définition des caractéristiques essentielles	IV-3
4.5.3	Généralisation de caractéristiques essentielles	IV-4
4.5.4	Caractéristiques implicites	IV-4
4.5.5	Exemples	IV-4
4.6	Termes ayant un sens relatif	IV-4
4.7	Termes tels que "environ", "approximativement" et "sensiblement"	IV-4
4.8	Marques	IV-4

4.9	Caractéristiques facultatives	IV-4
4.10	Résultat recherché	IV-4
4.11	Paramètres	IV-4
4.12	Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention	IV-5
4.12.1	Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé	IV-5
4.13	Interprétation d'expressions renvoyant à une finalité	IV-5
4.14	Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet	IV-5
4.15	Le terme "dans"	IV-6
4.16	Revendications d'utilisation	IV-6
4.17	Références à la description ou aux dessins	IV-7
4.18	Signes de référence	IV-7
4.19	Limitations négatives (disclaimers par exemple)	IV-7
4.20	Sens des termes "comprendre" et "consister en"	IV-8
4.21	Définition d'une pathologie en termes fonctionnels	IV-8
4.22	Revendications de large portée	IV-8
4.23	Ordre des revendications	IV-8
5.	**Concision et nombre des revendications**	**IV-9**
6.	**La description, fondement de la revendication**	**IV-9**
6.1	Généralités	IV-9
6.2	Niveau de généralisation	IV-9
6.3	Objection d'absence de fondement	IV-9
6.4	Absence de fondement et exposé de l'invention insuffisant	IV-9
6.5	Définition en termes fonctionnels	IV-10
6.6	Fondement des revendications dépendantes	IV-10
Annexe Exemples de caractéristiques essentielles		**IV-11**

Chapitre V – Unité d'invention V-1

1. Généralités V-1

2. Éléments techniques particuliers V-1

3. Produits intermédiaires et produits finals V-1

4. Variantes V-1

5. Groupement de type Markush V-1

6. Éléments individuels dans une revendication V-2

7. Absence d'unité *"a priori"* ou *"a posteriori"* V-2

8. Démarche de l'examinateur V-2

8.1 Motifs à l'appui d'une objection pour absence d'unité V-2

8.2 Détermination de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications V-2

9. Revendications dépendantes V-2

10. Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche V-2

11. Absence d'unité d'invention constatée durant la procédure au titre du chapitre II du PCT V-3

Chapitre VI – Priorité VI-1

1. Le droit de priorité VI-1

1.1 Date de dépôt de la demande internationale VI-1

1.2 Date de priorité VI-1

1.3 Priorité valablement revendiquée VI-1

1.4 Demande ultérieure considérée comme première demande VI-1

1.5 Priorités multiples VI-2

2. Détermination de la date de priorité VI-2

2.1 Examen de la validité du droit de priorité VI-2

2.2 Même invention VI-2

2.3 Revendication de priorité non valable VI-2

3.	**Revendication de priorité**	**VI-2**
3.1	Généralités	VI-2
3.2	Déclaration de priorité	VI-2
3.3	Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité)	VI-2
3.4	Traduction de la demande antérieure	VI-2
3.5	Retrait de revendications de priorité	VI-2
3.6	Correction ou adjonction de revendications de priorité	VI-2
3.7	Restauration des droits quant au délai de priorité	VI-3

Chapitre I – Introduction

Une demande internationale doit non seulement satisfaire aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, et tenir compte des éléments exclus, pour lesquels l'ISA et/ou l'IPEA ne sont pas tenues de réaliser une recherche et un examen préliminaire international, mais elle doit également remplir un certain nombre d'autres conditions qui sont vérifiées par l'OEB agissant en qualité d'ISA et/ou d'IPEA, et qui sont mentionnées dans l'opinion écrite et/ou l'IPER, selon le cas. Il s'agit à la fois de conditions quant au fond, comme l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 5), la clarté des revendications (art. 6) et l'unité de l'invention (règle 13), et de conditions de forme, comme la numérotation des revendications (règle 6.1) et la forme des dessins (règles 11.10 à 11.13). Ces conditions sont traitées dans la présente partie F.

Règle 43bis.1.a)
Règle 66.2.a)

La partie F porte également sur les exigences liées au droit de priorité.

Chapitre II – Contenu de la demande internationale (autre que les revendications)

1. Généralités

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

i) une requête ;

ii) une description (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 4) ;

iii) une ou plusieurs revendications (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV) ;

iv) un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis ; cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 5) ; et

v) un abrégé (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 2) ;

Le présent chapitre traite des points ii), iv) et v) dans la mesure où ils sont du ressort de l'ISA et de l'IPEA. Le point v) sera examiné en premier lieu.

2. Abrégé

2.1 But de l'abrégé

La demande internationale doit comporter un abrégé. L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée. *Articles 3.2), 3.3)*

2.2 Contenu définitif

L'abrégé est fourni à l'origine par le déposant, sous réserve de l'exception prévue à la règle 38.2. L'examinateur qui effectue la recherche internationale principale doit en arrêter le contenu définitif, qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée. Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de la procédure visée au point 15.40 des Directives ISPE. *Règles 8, 44.2*

Cette procédure ne s'applique pas aux recherches internationales supplémentaires pour lesquelles l'OEB agit en qualité de SISA, l'ISA principale ayant déjà communiqué les données de publication (cf. DIR/PCT-OEB, B-XII, 2). *DIR/ISPE 16.34*

Voir également Directives ISPE, 16.41.

2.3 Contenu de l'abrégé

Voir Directives ISPE, 16.42-16.43.

Voir également DIR/PCT-OEB, B-X, 7.

2.4 Figure publiée avec l'abrégé

Le point F-II, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également Directives ISPE, 16.42.c), et 16.48-16.51 ainsi que DIR/PCT-OEB, B-X, 7.

2.5 Liste de vérification

Le point F-II, 2.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.6 Transmission de l'abrégé au déposant

Art. 18.2) ; Règle 44.2

Le contenu de l'abrégé est transmis au déposant avec le rapport de recherche (formulaire PCT/ISA/210, cadre n° IV) (cf. DIR/PCT-OEB, B-X, 7i)).

2.7 Observations du déposant au sujet de l'abrégé

Règle 38.3

Voir Directives ISPE, 16.45-16.47.

3. Titre

Règles 4.3, 5.1.a)

Normalement, les différents éléments de la requête ne concernent pas l'examinateur, à l'exception du titre. La règle 5.1.a) du PCT stipule que la description "doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête".

Le titre doit être bref et précis. L'examinateur ~~doit revoir~~revoit le titre à la lumière de la description et des revendications et de toutes les modifications qui y ont été apportées, afin de garantir que le titre, tout en étant concis, donne une désignation claire et appropriée de l'objet de l'invention. Si l'on apporte des modifications qui entraînent un changement de catégorie des revendications, l'examinateur doit par conséquent vérifier s'il est nécessaire d'apporter au titre une modification correspondante, qui ne peut pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée (voir également DIR/PCT-OEB, B-X, 7). Voir également DIR/PCT-OEB, H-III, 7.

Règles 37, 44.2

Pour les autres dispositions concernant de manière spécifique le titre, voir Directives ISPE, 16.35-16.38.

4. Description (exigences de forme)

4.1 Généralités

Art. 5
Règle 5.1
DIR/ISPE 4.02, 13.11
IA/PCT n° 204

Le point F-II, 4.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Il est recommandé d'utiliser les titres énoncés à l'instruction 204 des Instructions administratives du PCT.

4.2 Domaine technique

Règle 5.1.a)i)

Voir Directives ISPE, 4.04.

4.3 État de la technique antérieure

Règle 5.1.a)ii)

Voir Directives ISPE, 4.05. L'OEB applique l'option A4.05[1] de l'annexe du chapitre 4 des Directives ISPE.

4.3.1 Format de citations des documents relatifs à l'état de la technique

Le point F-II, 4.3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.3.1.1 Exemples de citations de documents de la littérature non-brevet

Le point F-II, 4.3.1.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.3.1.2 Exemples de citations de documents de la littérature brevet

Le point F-II, 4.3.1.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.4 Éléments étrangers au sujet

Le point F-II, 4.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également DIR/PCT-OEB, F-II, 7.4.

4.5 Le problème technique et sa solution

Voir Directives ISPE, 4.06-4.07. *Règles 5.1.a)iii), 9.1.iii)*

4.6 Référence aux dessins dans la description

Voir Directives ISPE, 4.08.

4.7 Signes de référence

Voir Directives ISPE, 4.09.

4.8 Application industrielle

Art. 33.1), 4) Règle 5.1.a)vi) DIR/ISPE A14.01[2]

La description doit indiquer explicitement la manière dont l'invention est "susceptible d'application industrielle", si cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention (voir également DIR/PCT-OEB, G-III). L'expression "susceptible d'exploitation dans l'industrie" est synonyme de "susceptible d'application industrielle". En raison de l'interprétation très large donnée à cette expression dans l'annexe du chapitre 14 des Directives ISPE (A14.01[2].1(1) et A14.01[2].2), on peut s'attendre, dans la plupart des cas, à ce que le mode d'exploitation de l'invention dans l'industrie soit évident, de sorte qu'il est superflu de fournir une description plus détaillée. Toutefois, dans certains cas, par exemple en ce qui concerne les méthodes d'essai, le mode d'exploitation dans l'industrie peut ne pas être évident ; il devra alors être explicitement indiqué.

De même, dans le cas de certaines inventions biotechnologiques, à savoir de séquences ou de séquences partielles de gènes, l'application industrielle de ces séquences n'est pas évidente et doit être exposée dans la demande de brevet.

4.9 Façon de présenter la description et ordre à suivre

Voir Directives ISPE, 4.21. *Règle 5.1.b) IA/PCT n° 204*

4.10 Terminologie

Voir Directives ISPE, 4.22. *Règle 10.2*

4.11 Programmes d'ordinateurs

Voir Directives ISPE, 4.23.

4.12 Indications physiques, unités

Règle 10.1.a), b), d), e)

Voir Directives ISPE, 4.24. Voir également DIR/OEB, F-II, annexe 2.

4.13 Marques déposées

Le point F-II, 4.14 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5. Dessins

5.1 Forme et contenu des dessins

Règles 11.10-11.13

Voir DIR/PCT-OEB A-V et Directives ISPE, 4.28.

5.2 Photographies

Le règlement d'exécution du PCT ne contient aucune disposition concernant les photographies. Néanmoins, celles-ci sont admises lorsque toute représentation par un dessin est impossible (par exemple, dans le cas de structures cristallines). Voir DIR/PCT-OEB A-V, 1.2, Guide PCT/PI I 5.159 et Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, chapitre VI, paragraphe 146 (DIR/RO 146).

Le point F-II, 5.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6. Séquences de nucléotides ou d'acides aminés

Règle 5.2

Voir Directives ISPE, 4.15 et Guide euro-PCT, 2.21.001 à 2.21.006.

En ce qui concerne le traitement des listages de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés non conformes au stade de la recherche et pendant la procédure au titre du chapitre II du PCT, voir, respectivement, DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.2 et DIR/PCT-OEB, C-VIII, 2.1.

6.1 Référence à des séquences exposées dans une base de données

Le point F-II, 6.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

7. Expressions, etc., à ne pas utiliser

7.1 Catégories

Règle 9.1

Quatre catégories d'expressions doivent être évitées dans une demande internationale, comme le spécifie la règle 9.1. Voir Directives ISPE, 4.29.

7.2 Expressions ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Règle 9.1.i) et ii)

Voir Directives ISPE, 4.29.

En ce qui concerne les questions de brevetabilité liées à cet aspect, cf. DIR/PCT-OEB, G-II, 4.1.

7.3 Déclarations dénigrantes

Règle 9.1.iii)

Voir Directives ISPE, 4.30.

7.4 Éléments non pertinents

Voir Directives ISPE, 4.31. Voir également DIR/PCT-OEB, F-II, 4.4. *Règle 9.1.iv)*

7.5 Omission d'éléments lors de la publication

Voir Directives ISPE, 4.32. *Art. 21.6)*

Annexe 1
Liste de vérification destinée à l'examen de l'abrégé (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 2.5)

L'annexe 1 du chapitre F-II des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Annexe 2
Unités reconnues dans la pratique internationale (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 4.12)

L'annexe 2 du chapitre F-II des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Chapitre III – Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

1. Exposé de l'invention suffisamment clair et complet

DIR/ISPE 5.45-5.51

Il y a lieu d'indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention. Comme la description est destinée à un homme du métier, il n'est ni nécessaire ni souhaitable de fournir des détails sur les caractéristiques secondaires bien connues. Toutefois, la description doit exposer les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention de façon suffisamment détaillée pour qu'un homme du métier puisse mettre en œuvre l'invention. Un seul exemple peut suffire. Cependant, si les revendications couvrent un vaste domaine, il convient, d'une façon générale, de ne considérer la demande comme conforme aux dispositions de l'article 5 que si la description indique un certain nombre d'exemples ou décrit d'autres applications ou variantes qui s'étendent au domaine couvert par les revendications. Il convient toutefois de tenir compte des faits et moyens de preuve de chaque cas d'espèce. En effet, dans certains cas, même un très vaste domaine peut être couvert de manière suffisante par un nombre limité d'exemples, voire par un seul (cf. aussi DIR/PCT-OEB, F-IV, 6.3). Dans ces cas-là, la demande doit contenir, outre les exemples, suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse, en s'aidant de ses connaissances générales, réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué sans déployer des efforts excessifs, ni faire preuve d'esprit inventif. Dans ce contexte, l'*"intégralité du domaine revendiqué"* désigne fondamentalement tout mode de réalisation entrant dans le champ d'une revendication, même s'il convient d'admettre les tâtonnements dans une mesure limitée, par exemple lorsqu'il s'agit d'un domaine encore inexploré ou lorsque de nombreuses difficultés techniques se présentent.

Eu égard à l'article 5, une objection relative à l'insuffisance de l'exposé suppose qu'il existe de sérieuses réserves, étayées par des faits vérifiables. Voir également DIR/PCT-OEB, F-III, 4.

Art. 5
Règle 5.1.a)iii) et v)

Afin de satisfaire pleinement aux conditions posées par l'article 5 et par la règle 5.1.a)iii) et v), il est nécessaire de décrire l'invention non seulement en termes de structure, mais également en termes de fonction, à moins que les fonctions des différents éléments ne ressortent à l'évidence. En effet, dans certains domaines techniques (par exemple les ordinateurs), une description fonctionnelle claire peut s'avérer bien plus appropriée qu'une description par trop détaillée de la structure.

Lorsqu'une partie seulement de l'objet revendiqué est considérée comme exposée dans la demande d'une manière suffisamment claire et complète au sens de l'article 5, il peut être indiqué, pour l'examinateur, de commencer par inviter le déposant à fournir des éclaircissements à titre officieux avant le début de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3-3.6).

2. Exposé de l'invention suffisant et ajouts

Voir Directives ISPE, 4.12.

Art. 5
Art. 34.2)b)

3. Exposé de l'invention insuffisant

Voir Directives ISPE, 4.13.

Art. 5

Si les revendications concernant un mécanisme à mouvement perpétuel portent sur son fonctionnement et non pas uniquement sur sa structure, l'invention appelle des objections non seulement au titre de l'article 5, mais également de l'article 33.4), dans la mesure où l'invention n'est pas "susceptible d'application industrielle" (cf. DIR/PCT-OEB, G-III, 1).

4. Charges de la preuve concernant la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention

S'il existe de sérieux doutes en ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention telle que décrite, il incombe au déposant de prouver cette possibilité ou du moins d'en démontrer le caractère plausible. Il peut apporter cette preuve pendant la procédure au titre du chapitre II du PCT ou après l'entrée dans la phase européenne devant l'OEB. En ce qui concerne la possibilité de réaliser et de reproduire l'invention, voir également DIR/PCT-OEB, F-III, 3.

5. Cas où l'invention est partiellement exposée de façon insuffisante

5.1 Seules des variantes de l'invention ne sont pas réalisables

Le point F-III, 5.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. Voir également DIR/PCT-OEB, G-VII, 5.2.

5.2 Absence de détails bien connus

DIR/ISPE 5.50

Le point F-III, 5.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. Voir également DIR/PCT-OEB, F-III, 1 et F-IV, 4.5 s.

5.3 Difficultés de réalisation

Le point F-III, 5.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6. Inventions relatives à du matériel biologique

6.1 Matériel biologique

Règle 13bis

Voir Directives ISPE, 4.16-4.17.

6.2 Accessibilité au public du matériel biologique

Le point F-III, 6.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.3 Dépôt de matériel biologique

Règle 13bis.2
JO OEB 2010, 498
JO OEB 2017, A60
JO OEB 2017, A61

Voir Guide euro-PCT,points 2.20.001 à 2.20.007.

6.4 Revendication de priorité

Le point F-III, 6.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

7. Noms propres, marques et noms commerciaux

Voir Directives ISPE, 4.25.

S'agissant de l'appréciation de la clarté de revendications se référant à une marque (art. 6), cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.8.

8. Documents de référence

Voir Directives ISPE, 4.26.

Lorsque le document de référence concerne l'état de la technique, il peut se trouver dans la demande telle que déposée ou être introduit à une date ultérieure (cf. DIR/PCT-OEB, F-II, 4.3 et DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.5).

Des éléments essentiels ou des caractéristiques essentielles ne peuvent toutefois être intégrés à une date ultérieure que si les conditions visées au point H-II, 2.2.1 des Directives PCT-OEB sont remplies. Il se peut que l'examinateur ait invité le déposant à fournir le document mentionné, afin de pouvoir effectuer une recherche significative (cf. DIR/ISPE 15.37).

9. Revendications dites "reach-through"

Le point F-III, 9 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

10. Exposé de l'invention suffisant et règle 20.5.e) ou règle 20.5*bis*.e)

La demande peut contenir des feuilles portant la mention "Not to be considered (R. 20.5(e), 20.5*bis*(e) or 20.7)" / "Ne pas prendre en considération (règle 20.5.e) ou 20.7)". Cela signifie que ces feuilles n'ont pas été admises par l'office récepteur (pour des raisons de forme ou de fond), ~~et~~ou que le déposant a retiré ces parties ou ces éléments afin d'éviter que la demande se voie attribuer une nouvelle date. Par conséquent, ces feuilles ne font pas partie des pièces de la demande et doivent être exclues de la recherche et de l'examen.

Dans ce cas, l'examinateur doit vérifier avec le plus grand soin que l'invention reste exposée de façon suffisamment claire et complète sans être fondée sur les informations techniques figurant dans les éléments ou dans les parties ~~manquantes~~ qui ont été retirés ~~retirées~~. Si l'examinateur conclut qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 5, il émet une objection dans ce sens. Voir également DIR/PCT-OEB, F-III, 3 à 5.

11. Exposé de l'invention suffisant et clarté

Des revendications ambiguës peuvent conduire à une objection pour insuffisance de l'exposé, mais aussi au titre de l'article 6 lorsque l'ambiguïté est liée à la portée des revendications (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4). Par conséquent, une revendication ambiguë ne donnera lieu normalement à une objection au titre de l'article 5 que si toute la portée de la revendication est en cause, en ce sens qu'il est impossible de réaliser l'invention qui y est définie. Il convient dans les autres cas d'élever une objection au titre de l'article 6. *DIR/ISPE 4.12, 5.58*

En particulier, lorsqu'une revendication contient un paramètre mal défini ("obscur", "ambigu") (cf. également DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.11) et que, par conséquent, l'homme du métier ne sait pas s'il travaille à l'intérieur ou à l'extérieur de la portée de la revendication, cela ne constitue pas en soi un motif pour ne pas reconnaître la suffisance de l'exposé telle qu'exigée par l'article 5. De même, une telle absence de définition claire ne saurait nécessairement donner lieu à une objection en vertu du seul article 6. Pour établir si l'exposé est insuffisant au sens de l'article 5, il est essentiel de déterminer si le paramètre, dans le cas concerné, est mal défini au point que l'homme du métier, en s'appuyant sur l'ensemble de l'exposé et sur ses connaissances générales, ne peut identifier (sans efforts excessifs) les

mesures d'ordre technique nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent à la demande en cause.

Il existe un équilibre délicat entre l'article 5 et l'article 6, qui doit être apprécié en fonction de chaque cas.

Chapitre IV – Revendications (art. 6 et exigences de forme)

1. Généralités

La demande internationale doit comporter "une ou plusieurs revendications". *Art. 3.2), 6 DIR/ISPE 5.01-5.02*

Les revendications doivent :

i) "définir l'objet de la protection demandée" ;

ii) "être claires et concises" ; et

iii) "se fonder entièrement sur la description".

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.

Pour l'établissement de l'opinion écrite en cas d'irrégularités quant à la forme ou de problèmes de clarté, de concision ou de fondement, voir DIR/PCT-OEB, B-XI, 3.2.4.

2. Forme et contenu des revendications

2.1 Caractéristiques techniques

Le point F-IV, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *Règle 6.3.a) DIR/ISPE 5.04*

Il n'est pas nécessaire que chaque caractéristique soit exprimée en tant que limite structurelle. Les caractéristiques fonctionnelles sont traitées au point F-IV, 6.5 des Directives PCT de l'OEB. S'agissant du cas particulier de la définition d'une pathologie en termes fonctionnels, voir DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.22.

2.2 Présentation en deux parties

Voir Directives ISPE, 5.05 et 5.22. *Règle 6.3.b)*

2.3 Cas où la présentation en deux parties est inappropriée

Voir Directives ISPE, 5.06-5.07.

2.3.1 Présentation en deux parties "s'il y a lieu"

Voir Directives ISPE, 5.08.

2.4 Formules et tableaux

Voir Directives ISPE, 5.09. *Règle 11.10.a)-c)*

3. Types de revendications

3.1 Catégories

Voir Directives ISPE, 5.12.

Pour les activités exercées sur des substances vivantes, voir DIR/PCT-OEB, G-II, 4.2 et G-II, 5.4, concernant les objets qui peuvent être exclus de la recherche ou de l'examen préliminaire.

3.2 Nombre de revendications indépendantes

DIR/ISPE 5.13-5.14

Il n'existe pas, dans le PCT, de disposition équivalente à la règle 43(2) CBE. Cependant, dans le cas de plusieurs revendications indépendantes appartenant à la même catégorie et satisfaisant à l'exigence d'unité d'invention (cf. DIR/PCT-OEB, F-V, 2), une objection peut être soulevée au titre de l'article 6 si la clarté et la concision des revendications s'en trouvent affectées (voir également DIR/PCT-OEB, B-VIII, 4).

Pour apprécier s'il y a lieu de soulever une objection de manque de clarté ou de concision à l'encontre de ces revendications, l'examinateur tiendra compte des exemples i) à iv) présentés au point F-IV, 3.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3.3 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règles 6.4.a), 13.4 DIR/ISPE 5.15-5.16 et A5.16[2]

Le point F-IV, 3.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.4 Disposition des revendications

DIR/ISPE 5.17

Le point F-IV, 3.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règle 6.4.a), b), c)

L'OEB autorise les revendications dépendantes multiples, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la clarté des revendications considérées dans leur ensemble et que l'agencement des revendications n'obscurcisse pas la définition de l'objet à protéger. L'OEB applique l'option DIR/ISPE A5.16[2] de l'annexe du chapitre 5 des Directives ISPE.

En cas de manque de clarté, il peut être indiqué, pour l'examinateur, de commencer par inviter le déposant à fournir des éclaircissements à titre officieux avant le début de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3-3.6).

Voir DIR/PCT-OEB, F-IV, 3.7 pour les revendications renvoyant à une revendication d'une autre catégorie.

3.5 Objet d'une revendication dépendante

Le point F-IV, 3.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.6 Présence de variantes dans une revendication

DIR/ISPE 5.18

Le point F-IV, 3.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Pour l'appréciation de l'unité d'invention dans les revendications renvoyant à des variantes, voir DIR/PCT-OEB, F-V, 4, 5 et 9.

3.7 Revendications indépendantes contenant une référence à une autre revendication ou à des caractéristiques provenant d'une revendication d'une autre catégorie

DIR/ISPE 5.19

Le point F-IV, 3.8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.8 Revendications relatives à des inventions mises en œuvre par ordinateur

Le point F-IV, 3.9 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.8.1 Cas où toutes les étapes de la méthode peuvent être entièrement mises en œuvre par des moyens génériques de traitement des données

Le point F-IV, 3.9.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.8.2 Cas où des étapes de la méthode nécessitent des moyens spécifiques de traitement des données et/ou nécessitent des dispositifs techniques supplémentaires en tant que caractéristiques essentielles

Le point F-IV, 3.9.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.8.3 Cas dans lesquels l'invention est réalisée dans un environnement d'informatique distribuée

La partie F-IV, 3.9.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique par analogie.

4. Clarté et interprétation des revendications

4.1 Clarté

Voir Directives ISPE, 5.31. *Art. 6*

Lorsque les revendications ne sont pas considérées comme suffisamment claires, il peut être indiqué, pour l'examinateur, de commencer par inviter le déposant à fournir des éclaircissements à titre officieux avant le début de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3-3.6).

4.2 Interprétation

Voir Directives ISPE, 5.20. L'OEB applique l'option A5.20[2] de l'annexe du chapitre 5 des Directives ISPE.

4.3 Discordances

Voir Directives ISPE, 5.29 et 17.70.

4.4 Formulations générales, "esprit" de l'invention

Voir Directives ISPE, 5.30.

4.5 Caractéristiques essentielles

4.5.1 Objections découlant de l'absence de caractéristiques essentielles

Le point F-IV, 4.5.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.5.2 Définition des caractéristiques essentielles

Le point F-IV, 4.5.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.5.3 Généralisation de caractéristiques essentielles

Le point F-IV, 4.5.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.5.4 Caractéristiques implicites

Voir Directives ISPE, 5.33.

4.5.5 Exemples

Des exemples de caractéristiques essentielles figurent dans l'annexe du chapitre F-IV des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

4.6 Termes ayant un sens relatif

DIR/ISPE 5.34

Le point F-IV, 4.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.7 Termes tels que "environ", "approximativement" et "sensiblement"

DIR/ISPE 5.38

Le point F-IV, 4.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.8 Marques

Voir Directives ISPE, 5.39.

Voir également DIR/PCT-OEB, F-II, 4.13 en ce qui concerne la nécessité de citer des marques en tant que telles dans la description. Les conséquences qui découlent de références à des marques pour le caractère suffisant de l'exposé de l'invention (art. 5) sont traitées au point F-III, 7 des Directives PCT de l'OEB.

4.9 Caractéristiques facultatives

DIR/ISPE 5.40

Le point F-IV, 4.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.10 Résultat recherché

DIR/ISPE 5.35

Le point F-IV, 4.10 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Il convient de noter que les conditions dans lesquelles l'objet revendiqué peut être défini par le résultat recherché diffèrent de celles dans lesquelles il peut être défini au moyen de caractéristiques fonctionnelles (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.22 et 6.5).

De plus, les revendications portant sur un résultat à atteindre peuvent également poser problème en ce sens que des caractéristiques essentielles font défaut (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.5).

4.11 Paramètres

DIR/ISPE 5.36

Le point F-IV, 4.11 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir DIR/PCT-OEB, G-VI, 6 pour l'appréciation de la nouveauté des revendications contenant des paramètres.

Pour d'autres questions relatives à la clarté, à l'absence de fondement et à la suffisance de l'exposé dans le contexte des paramètres, cf. DIR/PCT-OEB, F-III, 11 et F-IV, 6.4.

4.12 Revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention

DIR/ISPE 5.26

Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de fabrication ne sont admissibles que si le produit en tant que tel satisfait aux conditions de brevetabilité, à savoir entre autres, s'il est nouveau et implique une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est obtenu au moyen d'un nouveau procédé. Une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. La revendication peut par exemple avoir la forme "Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y". Que les expressions "susceptible d'être obtenu", "obtenu", "directement obtenu" ou toute autre formulation équivalente soient utilisées dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et confère donc une protection absolue au produit.

S'agissant de la nouveauté, il convient de déterminer si un produit qui est défini par son mode de préparation est identique à des produits connus. Il appartient au déposant de démontrer qu'une caractéristique de produit caractérisé par son procédé d'obtention est bien distinctive, ainsi qu'il l'a allégué. À cet effet, il doit apporter la preuve que la modification des paramètres du procédé conduit à un autre produit, en montrant par exemple qu'il existe de nettes différences dans les propriétés des produits ainsi obtenus. L'examinateur doit cependant fournir des arguments étayés pour prouver l'absence alléguée de nouveauté d'une revendication relative à un produit caractérisé par son procédé d'obtention, notamment si le déposant conteste cette objection.

L'OEB applique l'option A5.26[1] de l'annexe du chapitre 5 des Directives ISPE.

4.12.1 Revendication de produit comportant des caractéristiques de procédé

Le point F-IV, 4.12.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.13 Interprétation d'expressions renvoyant à une finalité

DIR/ISPE 5.21, 5.23

Le point F-IV, 4.13 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir DIR/PCT-OEB, G-II, 4.2 pour les revendications portant sur une substance ou une composition connue, destinée à la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, ou d'une méthode de diagnostic.

4.14 Définition par référence à une utilisation ou à un autre objet

DIR/ISPE 5.37

Le point F-IV, 4.14 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.15 Le terme "dans"

Le point F-IV, 4.15 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.16 Revendications d'utilisation

DIR/ISPE A5.21

En ce qui concerne les revendications "d'utilisation", l'OEB applique la première phrase du point A5.21 de l'annexe du chapitre 5 des Directives ISPE.

Une revendication ayant une forme telle que "utilisation de la substance X comme insecticide" ne devrait donc pas être interprétée comme une revendication portant sur la substance X pour laquelle on peut reconnaître (par exemple au moyen de nouveaux additifs) qu'elle est destinée à être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur "l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification" équivaudrait à une revendication relative à un procédé d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme une revendication portant sur un "circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé", ni comme une méthode d'utilisation du transistor en vue de réaliser un tel circuit. Une revendication ayant pour objet l'utilisation d'un procédé à une fin particulière équivaut toutefois à une revendication portant sur ce procédé même.

Il faut être vigilant lorsqu'une revendication porte sur un procédé comprenant deux étapes, à savoir une étape liée à une utilisation et une étape relative à l'obtention d'un produit. Cela peut être le cas par exemple lorsqu'un polypeptide et son utilisation dans une méthode de criblage ont été définis comme constituant l'unique contribution à l'état de la technique. Une telle revendication pourrait ainsi être formulée de la façon suivante :

"Méthode comprenant les étapes suivantes :

a) mettre le polypeptide X en contact avec un composé à cribler et

b) déterminer si le composé influe sur l'activité dudit polypeptide ;

puis inclure tout composé actif dans la formulation d'une composition."

De nombreuses variantes sont possibles, mais elles associent fondamentalement (a) une étape relative au criblage (utilisant un matériau d'essai spécifié afin de sélectionner un composé ayant une propriété donnée), et (b) d'autres étapes portant sur l'obtention d'un produit (consistant à poursuivre la transformation du composé sélectionné de manière, par exemple, à obtenir la composition souhaitée).

Il existe deux types de revendications de procédé : (i) l'utilisation d'une chose particulière comme une utilisation en vue d'obtenir un effet technique et (ii) un procédé pour obtenir un produit. La revendication ci-dessus et ses analogues représentent une combinaison de deux types de revendications de procédé différents et inconciliables. L'étape (a) de la revendication porte sur un procédé de type (i), l'étape (b) sur un procédé de type (ii). L'étape (b) repose sur "l'effet" obtenu au moyen de l'étape (a), laquelle ne fournit pas à l'étape (b) un matériau de départ spécifique qui donnera un

produit spécifique. Il en résulte une revendication qui manque de clarté au sens de l'article 6.

4.17 Références à la description ou aux dessins

Voir Directives ISPE, 5.10. *Règle 6.2.a)*

4.18 Signes de référence

Voir Directives ISPE, 5.11. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, seuls les signes de référence des modes de réalisation les plus importants doivent être inclus dans la ou les revendications indépendantes. *Règle 6.2.b)*

L'ajout d'un texte à des signes de référence entre parenthèses dans les revendications peut entraîner une absence de clarté (art. 6). Des expressions telles que "moyens de fixation (vis 13, clou 14)" ou "ensemble de soupape (siège de soupape 23, élément de soupape 27, siège de soupape 28)" ne constituent pas des signes de référence au sens de la règle 6.2.b), mais des caractéristiques spéciales. L'on ne sait pas exactement si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. De telles caractéristiques entre parenthèses ne sont donc en général pas autorisées. Toutefois, il est autorisé de renvoyer à des figures comportant des signes de référence particuliers, par exemple "(13 - Figure 3 ; 14 - Figure 4)".

L'absence de clarté peut également résulter d'expressions entre parenthèses ne comprenant pas de signes de référence, par exemple "brique moulée (béton)". Par contre, les expressions entre parenthèses qui ont une signification généralement acceptée sont autorisées, par exemple "(méth)acrylate", qui est une abréviation connue pour "acrylate et méthacrylate". N'appellent pas non plus d'objection ~~L~~l'utilisation de parenthèses dans les formules chimiques ou mathématiques, de même que ~~n'appelle pas non plus d'objection~~ l'utilisation de parenthèses pour corriger des indications physiques qui ne sont pas conformes aux exigences visées à la règle 10.1.

4.19 Limitations négatives (disclaimers par exemple)

En règle générale, l'objet d'une revendication est défini par des caractéristiques positives indiquant que certains éléments techniques sont présents. Cet objet peut toutefois être restreint à titre exceptionnel au moyen d'une limitation négative indiquant expressément que des caractéristiques particulières sont absentes. Une telle restriction peut par exemple être apportée si l'absence d'une caractéristique peut être déduite de la demande telle que déposée. *DIR/ISPE 5.41*

Les limitations négatives, telles que les disclaimers, ne sont autorisées que si l'ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de définir de façon plus claire et concise l'objet qui est encore susceptible d'être protégé ou limiterait indûment la portée de la revendication. L'objet exclu au moyen du disclaimer doit ressortir clairement. Une revendication qui contient un ou plusieurs disclaimers doit également satisfaire entièrement aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 6.

En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers excluant des modes de réalisation divulgués dans la demande initiale comme faisant partie de

l'invention, cf. DIR/PCT-OEB, H-III, 4.2. En ce qui concerne l'admissibilité de disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée, cf. DIR/PCT-OEB, H-III, 4.1.

L'OEB applique l'option A20.21[2] de l'annexe du chapitre 20 des Directives ISPE.

4.20 Sens des termes "comprendre" et "consister en"

DIR/ISPE 5.24.a), b)

Le point F-IV, 4.21 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.21 Définition d'une pathologie en termes fonctionnels

Le point F-IV, 4.22 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également DIR/PCT-OEB, G-II, 4.2.

4.22 Revendications de large portée

DIR/ISPE 5.42, 15.25

Les revendications de portée excessive ne sont pas explicitement traitées dans le règlement d'exécution du PCT. Elles peuvent cependant donner lieu à des objections pour différents motifs.

En cas de divergence entre les revendications et la description, les revendications ne se fondent pas suffisamment sur la description (art. 6), et très souvent aussi l'exposé de l'invention est insuffisant (art. 5 ; cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 6.1).

Une objection pour absence de nouveauté est parfois élevée, par exemple lorsque la revendication est rédigée en des termes tellement larges qu'elle couvre des objets connus appartenant à d'autres domaines techniques. Les revendications de large portée peuvent également englober des modes de réalisation pour lesquels l'effet prétendu n'est pas obtenu. En ce qui concerne la formulation d'une objection pour absence d'activité inventive dans de tels cas, cf. DIR/PCT-OEB, G-VII, 5.2.

4.23 Ordre des revendications

D'un point de vue juridique, il n'est pas exigé que la première revendication soit celle qui a la plus large portée. Toutefois, conformément à l'article 6, les revendications doivent être claires non seulement prises individuellement, mais aussi dans leur ensemble. Par conséquent, lorsque les revendications sont nombreuses, celle ayant la plus large portée doit figurer en premier. Si, en cas de nombre important de revendications, celle ayant la plus large portée figure parmi les dernières, et risque de ce fait d'échapper à l'attention du lecteur, le déposant doit être invité à rendre plus logique l'ordre adopté pour les revendications ou à signaler dans la partie introductive ou dans le résumé de la description quelle est la revendication ayant la plus large portée.

De plus, si la revendication ayant la plus large portée ne figure pas en premier, la revendication ultérieure de plus large portée doit également être une revendication indépendante. Par conséquent, si ces revendications indépendantes appartiennent à la même catégorie, une objection peut également être élevée au titre de la règle 6 si la clarté et la concision des revendications s'en trouvent affectées (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 3.2)

5. Concision et nombre des revendications

Voir Directives ISPE, 5.42. *Règle 6.1.a)*

L'OEB applique l'option A5.42[2] de l'annexe du chapitre 5 des Directives ISPE.

Lorsque la revendication est considérée comme manquant de concision au titre de l'article 6, il peut être indiqué, pour l'examinateur, de commencer par inviter le déposant à fournir des éclaircissements à titre officieux avant le début de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3-3.6).

6. La description, fondement de la revendication

6.1 Généralités

Voir Directives ISPE, 5.43. *Art. 6*

S'agissant du fondement des revendications dépendantes sur la description, cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 6.6.

6.2 Niveau de généralisation

Voir Directives ISPE, 5.52.

Lorsqu'une invention ouvre un domaine tout à fait nouveau, les revendications peuvent être rédigées dans des termes plus généraux que dans le cas d'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue.

6.3 Objection d'absence de fondement

Voir Directives ISPE, 5.44.

Une fois que l'examinateur a établi, motifs à l'appui, que par exemple une vaste revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description, il appartient au déposant de démontrer que la revendication est entièrement fondée sur la description (cf. DIR/PCT-OEB, F-III, 4).

La question du fondement dans la description est illustrée par les exemples i) à iii) du point F-IV, 6.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Voir également Directives ISPE, 5.53.

Lorsque la revendication est considérée comme n'étant pas entièrement fondée sur la description au sens de l'article 6, il peut être indiqué, pour l'examinateur, de commencer par inviter le déposant à fournir des éclaircissements à titre officieux avant le début de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 3.3-3.6).

6.4 Absence de fondement et exposé de l'invention insuffisant

Il convient de noter que, bien qu'une objection d'absence de fondement soit une objection formulée au titre de l'article 6, elle peut souvent, comme dans les exemples i) à iii) du point F-IV, 6.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, être également considérée comme une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'article 5 (cf. DIR/PCT-OEB, F-III, 1 à F-III, 3), l'objection étant que l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser "l'invention" dans toute l'étendue du vaste domaine revendiqué *Art. 5 et 6*

(bien qu'il soit suffisant pour une "invention" portant sur un domaine plus étroit). Ces deux exigences visent à refléter le principe selon lequel les termes d'une revendication doivent correspondre à l'étendue de l'invention ou être justifiés par la contribution technique de l'invention. Par conséquent, la mesure dans laquelle une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète est également très importante au regard de la question du fondement. Les raisons pour lesquelles il n'est pas satisfait à la condition posée à l'article 5 peuvent, en fait, être les mêmes que celles pour lesquelles les dispositions de l'article 6 ne sont pas respectées, à savoir que l'invention recouvre, dans tout le domaine revendiqué, un objet technique qui n'a pas été rendu accessible à l'homme du métier par la demande telle que déposée.

Par exemple, pour satisfaire à l'article 6, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également être indiquée dans la ou les revendications indépendantes définissant l'invention (cf. DIR/PCT-OEB, F-IV, 4.5.1). De même, si la caractéristique technique (essentielle) en question ne figure pas dans les revendications et qu'il n'est pas précisé comment l'invention revendiquée peut être mise en œuvre sans l'utilisation de cette caractéristique, l'invention définie dans la ou les revendications n'est pas exposée dans la description de la manière prescrite par l'article 5.

DIR/ISPE 4.12, 5.58

Il peut également être justifié d'élever une objection à la fois au titre de l'article 5 et de l'article 6. Cela serait par exemple le cas d'une revendication portant sur une classe connue de composés chimiques définis par des paramètres mesurables, si la description n'exposait pas d'enseignement technique permettant à l'homme du métier de fabriquer des composés conformes à la définition fondée sur des paramètres, et dans la mesure où cela n'est pas non plus possible en utilisant les connaissances générales de l'homme du métier ou en réalisant des essais de routine. Une telle revendication serait à la fois dénuée de fondement technique et insuffisamment exposée, que la définition en fonction de paramètres satisfasse ou non à l'exigence de clarté visée à l'article 6.

6.5 Définition en termes fonctionnels

Voir Directives ISPE, 5.56.

Voir également DIR/PCT-OEB, F-IV, 2.1 et 4.10.

6.6 Fondement des revendications dépendantes

Le point F-IV, 6.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Annexe
Exemples de caractéristiques essentielles

L'annexe de la partie F-IV des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB présente des exemples montrant la manière dont on évalue si une revendication contient toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. L'examinateur appliquera les mêmes critères, par analogie, pour apprécier la présence des caractéristiques essentielles selon le PCT.

Chapitre V – Unité d'invention

1. Généralités

La demande internationale ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. *Art. 17.3)a)* *Règle 13.1*

Lorsque l'on détermine si l'invention satisfait à l'exigence d'unité, le manque de clarté des revendications n'est pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité. *Art. 6*

De même, l'enchaînement des revendications ne devrait normalement pas influer sur la détermination de l'unité d'invention, mais il aura une incidence sur la question de savoir quelle invention doit être considérée comme l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (cf. DIR/PCT-OEB, F-V, 8.2).

De plus, le fait que des inventions revendiquées séparément appartiennent à des groupes différents de la classification ne constitue pas en soi un motif pour conclure à l'absence d'unité.

Une demande peut contenir des revendications de différentes catégories ou plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie. Cela ne justifie pas en soi une objection pour absence d'unité d'invention s'il est satisfait par ailleurs aux exigences des règles 13.1 à 13.3.

Pour ce qui est des critères quant au fond, l'appréciation de l'unité d'invention lors de la recherche et de l'examen quant au fond est effectuée selon les mêmes principes, tant dans la procédure européenne que dans la procédure du PCT. Cela ne concerne pas les procédures respectives proprement dites, entre lesquelles il existe des différences notables (voir également DIR/PCT-OEB, B-VII). *Art. 150(2) CBE*

2. Éléments techniques particuliers

Voir également Directives ISPE, 10.01 et 10.12 à 10.16. *Règle 13.2*

Voir également DIR/PCT-OEB, F-IV, 3.2 en ce qui concerne les questions de clarté et de concision susceptibles de se poser en cas de pluralité de revendications indépendantes d'une même catégorie respectant l'exigence d'unité d'invention.

3. Produits intermédiaires et produits finals

Voir Directives ISPE, 10.18.

4. Variantes

Voir Directives ISPE, 10.09.

5. Groupement de type Markush

Voir Directives ISPE, 10.17.

Il n'est pas nécessaire que l'élément structurel essentiel soit nouveau en termes absolus (c'est-à-dire nouveau en soi). Cette expression signifie plutôt qu'il doit exister, en liaison avec la propriété ou l'activité commune, une partie commune de la structure chimique qui différencie les composés

revendiqués de n'importe quel composé connu ayant la même propriété ou activité. Cependant, s'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un groupement de type Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée. En particulier, si la structure d'au moins un des composés couverts par une revendication de type Markush est connue en association avec la propriété ou l'effet technique examiné(e), cela dénote une absence d'unité des composés restants (variantes).

6. Éléments individuels dans une revendication

Voir Directives ISPE, 10.10.

Voir également DIR/PCT-OEB, G-VII, 7.

7. Absence d'unité *"a priori"* ou *"a posteriori"*

Voir Directives ISPE, 10.03.

8. Démarche de l'examinateur

Le point 10.04 des Directives ISPE s'applique.

En ce qui concerne le cas particulier de revendications portant sur une substance connue destinée à plusieurs usages médicaux distincts, cf. DIR/PCT-OEB, G-II, 4.2.

En cas d'absence d'unité, les éléments revendiqués sont divisés entre les différentes inventions. Dans ce contexte, le terme "invention" désigne une invention qui a un caractère technique et traite d'un problème technique au sens de la règle 5.1.a)iii), et ne doit pas nécessairement remplir les autres conditions en matière de brevetabilité, comme la nouveauté et l'activité inventive (cf. DIR/PCT-OEB, G-VI et G-VII).

8.1 Motifs à l'appui d'une objection pour absence d'unité

Règle 40.1.i)

~~Le point F-V, 4.3~~Les points DIR/OEB F-V, 3.3 et F-V, 3.3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent~~s'applique~~.

8.2 Détermination de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications

Le point F-V, 3.4~~ F-V, 4.4~~ des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également DIR/PCT-OEB, B-VII, 2.

9. Revendications dépendantes

Règle 6.4
Règle 13.4

Voir Directives ISPE, 10.06-10.08.

10. Absence d'unité d'invention constatée durant la recherche

Art. 17.3)a)
Règle 40, 45bis.6

Dans la plupart des cas, l'absence d'unité aura probablement été constatée au stade de la recherche. Une recherche est alors effectuée pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications et le déposant est invité, au moyen du formulaire PCT/ISA/206, à acquitter des taxes additionnelles pour la recherche. Voir DIR/PCT-OEB, B-VII, 2.

Voir également Directives ISPE, 10.60 en ce qui concerne la procédure suivie au stade de la recherche internationale, et Directives ISPE, 10.83 en

ce qui concerne la procédure suivie au stade de la recherche internationale supplémentaire.

11. Absence d'unité d'invention constatée durant la procédure au titre du chapitre II du PCT

Art. 34.3)a)-c)
Règle 68

Si une invitation à payer des taxes additionnelles a été envoyée durant la procédure au titre du chapitre I et que le déposant a payé une partie ou la totalité des taxes additionnelles requises, et si, le cas échéant, l'objection d'absence d'unité a été au moins partiellement confirmée lors d'une procédure de réserve, le déposant sera normalement invité dans la procédure au titre du chapitre II (à l'aide du formulaire 405) à payer des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire, si toutes les inventions ayant fait l'objet d'une recherche doivent également être examinées au titre du chapitre II. Il ne peut être donné suite aux inventions pour lesquelles aucune taxe de recherche n'a été acquittée, si bien que celles-ci ne donneront lieu à aucune objection ni aucun commentaire. Voir également DIR/PCT-OEB, C-V.

Voir également Directives ISPE, 10.71-10.73.

Chapitre VI – Priorité

1. Le droit de priorité

Pour les aspects de la WO-ISA se rapportant à la revendication de priorité, voir DIR/PCT-OEB, B-XI, 4 et sous-paragraphes.

1.1 Date de dépôt de la demande internationale

Voir Directives ISPE, 6.01 ainsi que Directives ISPE 15.11 A, B et C.

Art. 11 et 14
Règle 20

1.2 Date de priorité

Lorsqu'une demande internationale revendique le droit de priorité de la date de dépôt d'une demande antérieure, la date de priorité (c'est-à-dire la date de dépôt de la demande antérieure) est utilisée pour déterminer certains délais.

Art. 2.xi)

La revendication de priorité doit renvoyer à une demande antérieure. Le jour du dépôt de la demande antérieure n'étant pas compris dans le délai de priorité (art. 8.2) PCT ensemble l'article 4C.2) de la Convention de Paris et la règle 2.4.a) PCT), le délai de priorité commence à courir le lendemain du jour du dépôt de la demande antérieure. Par conséquent, on entend par demande "antérieure" une demande qui a été déposée au moins un jour avant la demande revendiquant la priorité.

Art. 8(1)
Règles 2.4, 17.1 et 80

En outre, la date de priorité devient la date de prise d'effet aux fins de l'examen international, c'est-à-dire pour l'opinion écrite (de l'ISA ou de l'IPEA) et le rapport d'examen préliminaire international. La date pertinente aux fins de la recherche internationale est invariablement la date du dépôt international.

Règles 33.1, 43bis.1, 64.1
DIR/ISPE 11.02-11.05

Voir Directives ISPE, 6.02.

1.3 Priorité valablement revendiquée

Voir Directives ISPE, 6.03 et Directives ISPE 15.11.

Art. 8.1)
Règles 2.4, 4.10
Règle 26bis.2

1.4 Demande ultérieure considérée comme première demande

Voir Directives ISPE, 6.04.

Art. 8.2)a)

Exemples de demandes ne pouvant être considérées comme "premières demandes" :

i) demande US qui constitue la "continuation" d'une demande antérieure ("con") ;

ii) demande US qui constitue la "continuation-in-part" d'une demande antérieure ("cip"), dans la mesure où l'objet concerné était déjà divulgué dans la demande US initiale ;

iii) demande nationale dans laquelle est revendiquée la priorité d'une demande nationale antérieure ou d'un modèle d'utilité national antérieur.

Dans les demandes US con ou cip, la description commence par la phrase suivante : "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number... filed...". Sur la première page, on trouvera l'information suivante sous le titre "CONTINUING DATA ******" : "VERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP (ou CON) OF ...". En outre, un formulaire "Declaration for Patent Application" est agrafé à la fin de la demande (en l'occurrence le document de priorité). C'est là que doivent être énumérées les demandes antérieures étrangères ou US, sous le titre "foreign priority benefits under Title 35, United States Code, 119" ou "benefit under Title 35, U.S.C. 120 of any United States application(s)".

1.5 Priorités multiples

Art. 8.1) Voir Directives ISPE, 6.05.

2. Détermination de la date de priorité

2.1 Examen de la validité du droit de priorité

Voir Directives ISPE, 6.06.

2.2 Même invention

Voir Directives ISPE, 6.07-6.09.

Un disclaimer qui est admissible au titre de l'article 34.2)b) (cf. DIR/PCT-OEB, H-III, 4.1 et H-III, 4.2) n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'article 8. Il peut donc être introduit lors de la rédaction et du dépôt de la demande internationale consécutive, sans affecter le droit de priorité fondé sur la première demande qui ne contient pas le disclaimer.

2.3 Revendication de priorité non valable

Voir Directives ISPE, 6.10.

3. Revendication de priorité

3.1 Généralités

Art. 11
Règle 4.10
Voir Directives ISPE, 6.11.

3.2 Déclaration de priorité

Art. 8.1)
Règle 4.10
Voir Directives ISPE, 6.13-6.15.

3.3 Copie certifiée conforme de la demande antérieure (document de priorité)

Règles 17.1 et 66.7.a) Cf. Guide euro-PCT, points 2.15.001-2.15.004~~143-146~~.

3.4 Traduction de la demande antérieure

Règle 66.7.b) Voir Directives ISPE, 6.17.

3.5 Retrait de revendications de priorité

Règle 90bis.3 Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

3.6 Correction ou adjonction de revendications de priorité

Règle 26bis.1 Voir Directives ISPE, 6.11, 6.16 et 8.10.

3.7 Restauration des droits quant au délai de priorité

Le déposant peut présenter une requête en restauration du droit de priorité au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de l'année de priorité.

Règle 26bis.3
PCT Newsletter 07-08/2017, 15

Pendant la phase internationale, la priorité peut être restaurée à la fois en vertu du critère d'"exercice de la diligence requise" et de celui de l'"inobservation non intentionnelle". L'OEB agissant en qualité d'office récepteur et d'office désigné pendant la phase régionale statuera sur la base du critère d'"exercice de la diligence requise" (qui correspond au critère utilisé pour les demandes EP dans le cas d'une restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE). Si l'OEB n'a pas agi en qualité d'office récepteur, il est possible qu'il ait été statué sur la requête en vertu du critère d'"inobservation non intentionnelle".

Si l'office récepteur a restauré le droit de priorité en vertu du critère de la "diligence requise", il n'y a pas lieu de déposer une nouvelle requête auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu, puisque l'OEB reconnaît, en principe, la décision de l'office récepteur. Toutefois, si l'OEB a des motifs raisonnables de douter que les exigences applicables aient été remplies, il en informe le déposant dans une notification. Celle-ci indique les motifs de ce doute et fixe un délai dans lequel le déposant peut présenter des observations.

Si l'office récepteur a restauré le droit de priorité en vertu du critère de "l'inobservation non intentionnelle", une nouvelle requête doit être présentée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu, l'OEB n'étant pas lié par la décision d'un office récepteur en vertu du critère précité.

Une revendication de priorité ne peut pas être considérée comme nulle au seul motif que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s'inscrive dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité. L'examinateur peut indiquer dans la WO-ISA de combien de jours le délai de priorité de 12 mois a été dépassé.

Règle 26bis.2c)iii)

Pour l'établissement de la WO-ISA lorsque la date de dépôt est postérieure de plus de douze mois plus deux mois supplémentaires à la date de priorité la plus ancienne, voir DIR/PCT-OEB, B-XI, 4.1.

PCT – Partie G

Exigences de fond applicables à la demande

Sommaire

Chapitre I – Brevetabilité I-1

1. Avertissement I-1

2. Généralités I-1

Chapitre II – Inventions II-1

1. Généralités II-1

2. Démarche de l'examinateur II-1

3. Liste des exclusions II-1

3.1 Découvertes II-1

3.2 Théories scientifiques II-1

3.3 Théories mathématiques II-2

3.4 Créations esthétiques II-2

3.5 Plans, principes et méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer II-2

3.6 Programmes d'ordinateurs II-2

3.7 Présentation d'informations II-2

4. Exceptions à la brevetabilité II-2

4.1 Éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs II-2

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic II-3

5. Exclusions et exceptions concernant les inventions biotechnologiques II-3

5.1 Généralités et définitions II-3

5.2 Inventions biotechnologiques II-3

5.3 Exceptions II-3

5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux II-3

5.5 Procédés microbiologiques II-4

Chapitre III – Application industrielle III-1

1. Généralités III-1

2. Méthodologie III-1

3. Application industrielle III-1

Chapitre IV – État de la technique IV-1

1. Généralités et définition IV-1

2. Divulgation suffisante IV-1

3. Date de dépôt ou de priorité IV-1

4. Documents rédigés dans une langue non officielle de la (S)ISA ou de l'IPEA IV-2

4.1 Traductions automatiques IV-3

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet IV-3

5.1 État de la technique tel que défini aux règles 33.1.c) et 64.3 IV-3

5.2 Demandes de brevet simultanément en instance IV-4

6. État de la technique rendu accessible au public en tous lieux du monde au moyen d'une divulgation non écrite IV-4

6.1 Types de divulgations non écrites, en particulier utilisation, et cas dans lesquels l'état de la technique est rendu accessible par un autre moyen IV-4

6.2 Éléments à déterminer en ce qui concerne l'usage IV-5
6.2.1 Principes généraux IV-5
6.2.2 Accord relatif au respect du secret IV-6
6.2.3 Usage dans un lieu non public IV-6
6.2.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public IV-6
6.2.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public IV-7

6.3 État de la technique rendu accessible par description orale IV-7

6.4 Divulgations Internet IV-7

6.5 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes IV-7

7. Renvois entre documents de l'état de la technique IV-7

8. Erreurs dans des documents de l'état de la technique IV-8

Chapitre V – Divulgations non opposables V-1

1. Généralités V-1

Chapitre VI – Nouveauté VI-1

1. État de la technique tel que défini à l'article 33.2) VI-1

2. Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus VI-1

3. Date pertinente d'un document antérieur VI-1

4. Divulgation suffisante d'un document antérieur VI-2

5. Divulgation générique et exemples spécifiques VI-2

6. Divulgation implicite et paramètres VI-2

7. Examen de la nouveauté VI-3

7.1 Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques VI-3

7.2 Deuxième utilisation non médicale VI-3

8. Inventions de sélection VI-4

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through" VI-4

Chapitre VII – Activité inventive VII-1

1. Généralités VII-1

2. État de la technique ; date de dépôt ; date de priorité VII-1

3. Homme du métier VII-1

3.1	Connaissances générales de l'homme du métier	VII-1
4.	**Évidence**	**VII-1**
5.	**Approche problème-solution**	**VII-2**
5.1	Détermination de l'état de la technique le plus proche	VII-2
5.2	Formulation du problème technique objectif	VII-2
5.3	Approche "could-would"	VII-3
5.4	Revendications comportant des caractéristiques techniques et non techniques	VII-3
5.4.1	Formulation du problème technique objectif pour les revendications qui comprennent des caractéristiques à la fois techniques et non techniques	VII-3
5.4.2	Exemples d'application des étapes définies au point DIR/OEB G-VII, 5.4	VII-3
6.	**Combinaison d'éléments de l'état de la technique**	**VII-3**
7.	**Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques**	**VII-3**
8.	**Analyse a posteriori**	**VII-4**
9.	**Origine de l'invention**	**VII-4**
10.	**Indices secondaires**	**VII-4**
10.1	Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire	VII-4
10.2	Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire	VII-5
10.3	Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial	VII-5
11.	**Arguments et moyens de preuve présentés par le déposant**	**VII-5**
12.	**Inventions de sélection**	**VII-5**
13.	**Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories**	**VII-5**
14.	**Exemples**	**VII-5**

Chapitre I – Brevetabilité

1. Avertissement

L'article 150(2) CBE dispose que des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la CBE sont applicables. En cas de divergence, les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent.

L'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA a établi des pratiques concernant la manière dont l'examinateur apprécie la nouveauté et l'activité inventive. Pour l'essentiel, la pratique de l'OEB est la même que celle qui a cours dans les procédures relatives aux demandes de brevet européen. Cependant, sur certains points, les directives ISPE s'écartent de la pratique en usage dans les procédures européennes, et sur d'autres points elles reconnaissent que différents offices adoptent des approches différentes. Il résulte de l'article 150(2) CBE que pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive, l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA applique en règle générale les dispositions du PCT et, lorsque celles-ci ne sont pas suffisantes, fonde son appréciation sur la pratique constante. Dans ce dernier cas, les présentes directives indiquent que "les principes définis au point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent".

Il convient de rappeler que lorsqu'une demande internationale entre valablement dans la phase régionale devant l'OEB, elle est considérée comme une demande de brevet européen. Par conséquent, l'OEB applique alors à tous égards les critères définis dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2. Généralités

L'objectif du PCT est de permettre au déposant d'obtenir une opinion préliminaire et non contraignante sur la brevetabilité de l'objet revendiqué avant l'entrée dans la phase régionale. La procédure selon le PCT ne donne pas lieu à la délivrance d'un brevet comme c'est le cas par exemple pour les procédures au titre de la CBE.

Art. 33(1)
Règle 43bis.1.a)

Chapitre II – Inventions

1. Généralités

L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle.

Art. 33.1)
Règle 43bis.1.a)

Le PCT ne donne pas de définition de "l'invention", mais les règles 39 et 67 comportent une liste d'objets pour lesquels l'ISA ou l'IPEA n'est pas tenue d'effectuer une recherche internationale ou de procéder à un examen préliminaire international, selon le cas (voir aussi DIR/PCT-OEB B-VIII, 2). L'Accord entre l'OEB et l'OMPI concernant les fonctions de l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international au titre du PCT spécifie les objets pour lesquels l'OEB n'est pas tenu d'effectuer la recherche ou l'examen. Conformément à l'article 4 et à l'annexe C de cet accord, l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA, peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré , décider de ne pas effectuer de recherche ou d'examen, mais ce uniquement dans la mesure où l'objet concerné n'est pas soumis à la recherche en vertu de la CBE, et notamment de ses articles 52(2) et 52(3) CBE et 53b) et 53c) CBE.

Art. 34.4)a)i),
DIR/ISPE 9.02-9.15
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

2. Démarche de l'examinateur

Lorsqu'il procède à l'examen préliminaire international, l'examinateur doit tenir compte de deux points d'une validité générale. Tout d'abord, toute exclusion de la brevetabilité n'est applicable que dans la mesure où la demande concerne des éléments exclus en tant que tels. Ensuite, l'objet de la revendication doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si l'objet revendiqué présente un caractère technique.

3. Liste des exclusions

Voir Directives ISPE, 9.02 - 9.15.

3.1 Découvertes

Les règles 39.1 et 67.1 n'excluent pas explicitement qu'une recherche internationale ou un examen préliminaire international soient effectués respectivement par l'ISA ou l'IPEA pour des découvertes. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)a) et 52(3) CBE. Le point G-II, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 39.1, 67.1
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

3.2 Théories scientifiques

Voir Directives ISPE, 9.05. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)a) et (3) CBE. Le point G-II, 3.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 39.1.i), 67.1.i)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

3.3 Théories mathématiques

Règles 39.1.i), 67.1.i)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Voir Directives ISPE, 9.05. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)a) et (3) CBE. Le point G-II, 3.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.4 Créations esthétiques

JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Les règles 39.1 et 67.1 n'excluent pas explicitement qu'une recherche internationale ou un examen préliminaire international soient effectués respectivement par l'ISA ou l'IPEA pour des créations esthétiques. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)b) et (3) CBE. Le point G-II, 3.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

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

Règles 39.1.iii), 67.1.iii)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Voir Directives ISPE, 9.07, Directives ISPE A9.07 et Directives ISPE A9.07[2]. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)c) et (3) CBE. Le point G-II, 3.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.6 Programmes d'ordinateurs

Règles 39.1.vi), 67.1.vi)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Voir Directives ISPE, 9.15, Directives ISPE A9.15 et Directives ISPE A9.15[2]. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)c) et (3) CBE. Le point G-II, 3.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. (cf. DIR/PCT-OEB B-VIII, 2.2).

3.7 Présentation d'informations

Règles 39.1.v), 67.1.v)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Voir Directives ISPE, 9.11-9.14. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)d) et (3) CBE. Le point G-II, 3.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Exceptions à la brevetabilité

4.1 Éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Art. 21.6), règle 9, Guide PCT/PI 5.175
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Contrairement à la CBE, le PCT n'exclut pas explicitement la brevetabilité d'éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Cependant, conformément à la règle 9, la demande ne doit contenir aucune expression contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. En outre, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53a) CBE. En règle générale, aucune recherche et aucun examen préliminaire ne sont effectués pour un tel objet par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point G-II, 4.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4.2 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et méthodes de diagnostic

Voir Directives ISPE, 9.08 - 9.10. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE. En règle générale, aucune recherche et aucun examen préliminaire ne sont effectués pour un tel objet par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point G-II, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 39.1.iv), 67.1.iv)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

5. Exclusions et exceptions concernant les inventions biotechnologiques

5.1 Généralités et définitions

Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

Règles 39.1.ii), 67.1.ii)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

5.2 Inventions biotechnologiques

Voir Directives ISPE, 9.06. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53b) CBE. En règle générale, aucune recherche et aucun examen préliminaire ne sont effectués pour un tel objet par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point G-II, 5.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

5.3 Exceptions

Contrairement à la CBE, le PCT n'exclut pas expressément qu'une recherche internationale ou un examen préliminaire international soient effectués pour certains objets spécifiques liés à des inventions biotechnologiques. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53 CBE. En règle générale, aucune recherche et aucun examen préliminaire ne sont effectués pour un tel objet par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point G-II, 5.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

5.4 Variétés végétales et races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux

Voir Directives ISPE, 9.06. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et l'OMPI, l'OEB peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, exclure tout objet exclu de la brevetabilité au titre de l'article 53b) CBE. En règle générale, aucune recherche et aucun examen préliminaire ne sont effectués pour un tel objet par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point G-II, 5.4 et sous-rubriques des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

Règles 39.1.ii), 67.1.ii)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

5.5 Procédés microbiologiques

Règles 39.1.ii), 67.1.ii)
JO OEB 2017, A115
JO OEB 2018, A24

Voir Directives ISPE, 9.06. Le point G-II, 5.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Chapitre III – Application industrielle

1. Généralités

Voir Directives ISPE, 14.01 - 14.03. *Art. 33.4)*

2. Méthodologie

Voir Directives ISPE, 14.04 - 14.06.

3. Application industrielle

Voir Directives ISPE, A14.01[2].

Chapitre IV – État de la technique

1. Généralités et définition

Une invention est "considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique". L'état de la technique "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) et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c'est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international". Il convient de noter combien cette définition est large. Aucune restriction n'a été prévue en ce qui concerne le lieu géographique où l'état de la technique a été rendu accessible au public, ou la langue dans laquelle il l'a été. Par ailleurs, aucune limite d'ancienneté n'a été fixée pour les documents ou autres sources d'informations.

Art. 33.2), 3) et règles 33.1.a), b), 64.1

Voir aussi les Directives ISPE, 11.01 et 11.12.

Les principes à appliquer pour déterminer si d'autres éléments de l'état de la technique se rapportant par exemple à une utilisation (susceptibles d'être introduits par exemple par un tiers, voir DIR/PCT-OEB E-II, Directives ISPE 16.57 et Instruction administrative 801 du PCT) sont exposés dans les règles 33.1.b) et 64.2.

En ce qui concerne l'examen de la nouveauté de l'objet revendiqué, voir chapitre DIR/PCT-OEB G-VI.

Art. 33.2)

Une description écrite, c'est-à-dire un document, doit être considérée comme rendue accessible au public si, à la date pertinente, il était possible à des membres du public de prendre connaissance du contenu du document et si aucune obligation de confidentialité ne limitait par ailleurs l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Par exemple, en Allemagne, les modèles d'utilité ("Gebrauchsmuster") sont mis à la disposition du public dès le jour de leur enregistrement ("Eintragungstag") dans le registre des modèles d'utilité, soit avant que l'enregistrement ne soit publié dans le bulletin des brevets ("Bekanntmachung im Patentblatt").

2. Divulgation suffisante

Les principes définis au point G-IV, 2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

3. Date de dépôt ou de priorité

Il convient de noter qu'aux fins de l'examen préliminaire international, l'état de la technique pris en compte comprend tout ce qui était accessible au public avant la date du dépôt international ou, lorsqu'une priorité a été valablement revendiquée, avant la date de priorité. Il convient de rappeler aussi que des revendications différentes ou différentes variantes revendiquées dans une revendication peuvent elles-mêmes avoir des dates différentes, à savoir soit la date du dépôt, soit (l'une des) la date(s) de priorité revendiquée(s). La question de savoir s'il y a nouveauté doit être examinée pour chaque revendication (ou chaque partie de revendication

Règle 64.1.a), b) ; DIR/ISPE 11.24-11.26

lorsqu'une revendication comprend plusieurs variantes) et l'état de la technique correspondant à une revendication ou à une partie de revendication peut inclure des éléments (par exemple un document intermédiaire (cf. DIR/PCT-OEB B-X, 9.2.4) qui ne sont pas opposables à une autre revendication ou à une autre variante dans la même revendication du fait que cette dernière a une date de dépôt ou de priorité antérieure.

Règle 20.5

Si le ~~demandeur~~déposant fournit ultérieurement des parties manquantes de la description ou des revendications ou tout ou partie des dessins au titre de la règle 20.5, la date du dépôt international est la date à laquelle ce qui est supposé constituer la demande internationale est complété par la remise des parties manquantes, sauf si celles-ci figurent intégralement dans le document de priorité et s'il est satisfait aux exigences de la règle 20.6, auquel cas la date initiale de dépôt est conservée. La date de la demande dans son ensemble correspond donc soit à la date ~~de dépôt~~ à laquelle ~~des~~les parties manquantes sont reçues, soit à la date initiale de dépôt (cf. DIR/PCT-OEB, C-III, 2 et DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2).

Règle 20.5bis

Si le déposant remet ultérieurement un ou des éléments corrects (à savoir la description ou les revendications), ou des parties correctes de la description ou des revendications, ou tout ou partie des dessins au titre de la règle 20.5*bis*, la date du dépôt international est la date à laquelle ce qui est supposé constituer la demande internationale est corrigé par la remise des éléments corrects ou des parties correctes, sauf si les éléments corrects ou les parties correctes figurent intégralement dans le document de priorité et s'il est satisfait aux exigences de la règle 20.6, auquel cas la date initiale de dépôt est conservée. La date de la demande dans son ensemble correspond donc soit à la date à laquelle les éléments corrects ou les parties correctes sont reçus, soit à la date initiale de dépôt (cf. DIR/PCT-OEB, C-III, 2 et DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2).

4. Documents rédigés dans une langue non officielle de la (S)ISA ou de l'IPEA

Si le déposant

i) conteste la pertinence d'un document rédigé dans une langue non officielle et cité dans le rapport de recherche (cf. DIR/PCT-OEB B-X, 9.1.2 et 9.1.3 en ce qui concerne la procédure au stade de la recherche), et

ii) présente des raisons particulières,

l'examinateur devra examiner si, compte tenu de ces raisons et de l'état de la technique dont il dispose, il est justifié de maintenir ce document. Dans l'affirmative, il devra se procurer une traduction du document (ou simplement de la partie intéressante de ce document si elle peut être aisément identifiée). S'il reste d'avis que le document est pertinent, il devra envoyer une copie de la traduction au déposant en même temps que la prochaine notification pendant la phase au titre du chapitre II du PCT.

4.1 Traductions automatiques

Il pourra être opportun pour l'examinateur, afin de surmonter les difficultés linguistiques que pose un document rédigé dans une langue non officielle qui ne lui est pas familière, de se fonder sur une traduction automatique du document, laquelle devra être envoyée au déposant. Si une partie seulement du document traduit est pertinente, elle doit être mise en évidence. Une traduction doit avoir pour objectif de rendre la signification d'un texte dans une langue connue. Par conséquent, une traduction contenant des erreurs de nature purement grammaticale ou syntaxique, qui n'ont aucune incidence sur l'intelligibilité du contenu, n'en demeure pas moins une traduction.

Une déclaration générale selon laquelle les traductions automatiques en tant que telles ne sont pas fiables ne suffit pas pour remettre en cause la valeur d'une traduction donnée. Si le déposant s'oppose à l'utilisation d'une traduction automatique particulière, il lui appartient de démontrer (en produisant par exemple une meilleure traduction de l'ensemble du document ou de ses points essentiels) dans quelle mesure la qualité de la traduction automatique est déficiente, si bien que cette dernière ne doit pas être prise en considération.

Si le déposant conteste par un raisonnement fondé les objections élevées sur la base du texte traduit, l'examinateur prendra ce raisonnement en compte, comme lorsqu'il y a contestation sur la date de publication.

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet

5.1 État de la technique tel que défini aux règles 33.1.c) et 64.3

DIR/ISPE 11.07 - 11.09
Règle 33.1.c)
Règle 64.3
Règle 70.10

Dans la procédure au titre du PCT, l'état de la technique n'englobe pas le contenu d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement ou revendiquant valablement une date de priorité antérieure, mais publiées à la date du dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande en cours d'examen ou après cette date. Il convient toutefois d'attirer l'attention sur de telles demandes dans le rapport de recherche internationale et, le cas échéant, dans le rapport d'examen préliminaire international, car elles peuvent devenir pertinentes au titre de l'article 54(3) CBE (cf. également DIR/PCT-OEB B-XI, 4.3). Par "contenu" d'une demande de brevet, on entend l'ensemble de l'exposé, c'est-à-dire la description, les dessins et les revendications, y compris :

i) tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers portant sur des modes de réalisation impraticables) ;

ii) tout élément pour lequel il est licitement fait référence à d'autres documents (cf. DIR/OEB F-III, 8, avant-dernier paragraphe) ; et

iii) tout élément compris dans l'état de la technique pour autant qu'il est explicitement décrit.

Toutefois, le contenu ne comprend aucun document de priorité (ce genre de document servant uniquement à déterminer dans quelle mesure la date

de priorité est valable en ce qui concerne la divulgation de la demande internationale.

5.2 Demandes de brevet simultanément en instance

Le PCT ne traite pas de façon explicite du cas de demandes internationales émanant du même demandeur qui sont simultanément en instance et ont la même date (de dépôt ou de priorité). Voir Directives ISPE, 11.10.

6. État de la technique rendu accessible au public en tous lieux du monde au moyen d'une divulgation non écrite

Règle 33.1.b), Règle 64.2 DIR/ISPE 11.22

Une divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3) si la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure (c'est-à-dire à la date du dépôt international ou ultérieurement ou, si une priorité a été valablement revendiquée, à la date de priorité la plus ancienne ou ultérieurement).

6.1 Types de divulgations non écrites, en particulier utilisation, et cas dans lesquels l'état de la technique est rendu accessible par un autre moyen

Règles 33.1.b), 64.2

La mise à la disposition du public peut avoir lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation, d'une exposition ou d'autres moyens non écrits. Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé, ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation, ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

L'état de la technique peut également être rendu accessible au public par un autre moyen, par exemple par la présentation d'un objet ou d'un procédé dans le cadre de l'enseignement professionnel ou à la télévision.

La mise à disposition du public englobe également toutes les autres possibilités d'accès à l'état de la technique qui seront disponibles à l'avenir grâce à l'évolution des technologies.

Il convient de noter qu'aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, une divulgation non écrite n'est considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3) que si son contenu est confirmé par une divulgation écrite rendue accessible au public antérieurement à la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b).

6.2 Éléments à déterminer en ce qui concerne l'usage

Règle 33.1.b), Règle 64.2

Lorsque l'ISA ou l'IPEA est informé qu'un objet ou un procédé a été utilisé de telle manière qu'il fait partie de l'état de la technique (par ex. via une observation de tiers ; cf. DIR/PCT-OEB E-II, DIR/ISPE 16.57 et Instruction administrative 801 du PCT), les éléments suivants doivent être déterminés :

i) l'existence d'une divulgation écrite, rendue accessible au public antérieurement à la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), qui confirme l'usage de l'objet ou du procédé ;

ii) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date pertinente (usage antérieur) ;

iii) l'objet de l'usage, qui doit permettre de déterminer le degré de similitude entre l'objet de l'usage et celui de la demande ; et

iv) toutes les circonstances de l'usage, ce qui doit permettre de déterminer si et dans quelle mesure il a été rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation. Ces derniers éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de recueillir des indications quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage, par exemple lors de la démonstration détaillée d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la livraison et de la vente d'un produit.

6.2.1 Principes généraux

On considère que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si, à la date pertinente, il était possible à des personnes du public de prendre connaissance de cet objet et si celui-ci n'était soumis à aucune mesure visant à préserver son caractère confidentiel et restreignant l'utilisation ou la diffusion des connaissances ainsi acquises. Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsqu'un objet est vendu à une personne du public sans qu'aucune condition lui ait été imposée, étant donné que l'acheteur entre, de ce fait, pleinement en possession de toutes les connaissances que cet objet peut procurer. Même si, en pareil cas, les caractéristiques spécifiques de l'objet ne peuvent pas être connues à la suite d'un examen superficiel, mais seulement au moyen d'une analyse plus poussée, on considère néanmoins que ces caractéristiques ont été rendues accessibles au public. Peu importe que l'on puisse ou non déceler des raisons particulières d'analyser la composition ou la structure interne de l'objet. Ces caractéristiques spécifiques se limitent aux caractéristiques intrinsèques. Les caractéristiques extrinsèques, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a interaction entre le produit et des conditions externes spécifiquement choisies, par exemple des réactifs ou des produits du même genre, afin d'obtenir un effet ou un résultat particulier ou de découvrir des résultats ou des moyens potentiels, vont au-delà du produit en soi, dans la mesure où elles dépendent de choix délibérés. Des exemples typiques sont la première utilisation ou l'utilisation additionnelle d'une substance ou d'une composition connue comme produit pharmaceutique, ou l'utilisation d'un composé connu dans un but précis reposant sur un effet technique

nouveau. En conséquence, de telles caractéristiques ne peuvent être considérées comme ayant déjà été rendues accessibles au public.

Par ailleurs, si un objet était visible dans un endroit (par exemple, dans une usine) auquel des personnes du public, dont certaines possédaient les compétences professionnelles suffisantes pour en découvrir les caractéristiques spécifiques, avaient accès sans être tenues de garder le secret, toutes les connaissances que l'homme du métier a pu acquérir à la suite d'un simple examen visuel doivent être considérées comme étant accessibles au public. En pareil cas, cependant, toutes les caractéristiques qui étaient cachées et ne pouvaient être connues que par démontage ou destruction de l'objet ne sont pas considérées comme accessibles au public.

6.2.2 Accord relatif au respect du secret

DIR/OEB G-IV, 7.2.2

Il convient de partir du principe qu'un objet n'a pas été rendu accessible au public par un usage ou par un autre moyen si le respect du secret a été expressément prévu ou a fait l'objet d'un accord tacite et n'a pas été rompu ou bien si les circonstances de l'espèce étaient telles que le respect du secret découlait d'une relation fondée sur la bonne foi ou la confiance, par exemple dans le cadre de relations contractuelles ou de relations d'affaires.

6.2.3 Usage dans un lieu non public

Dans le cas d'un usage dans un lieu non public, usine ou caserne par exemple, on considère en général que cet usage n'est pas public parce que les membres du personnel de l'entreprise et les militaires sont normalement tenus de respecter le secret, à moins que les objets ou le procédé dont il est fait usage n'y soient exposés, décrits ou présentés au public ou encore que leurs principales caractéristiques puissent être reconnues de l'extérieur par des gens du métier non tenus de respecter le secret. Il est clair que l'expression "lieu non public" ci-dessus ne désigne pas les locaux d'un tiers à qui l'objet en question a été vendu sans conditions, ni l'endroit où le public peut voir l'objet en question ou examiner ses caractéristiques.

6.2.4 Exemple de cas où l'usage est accessible au public

Une presse destinée à la fabrication de panneaux légers ou de panneaux en fibres dures était installée dans le hangar d'une société sur la porte duquel figurait l'inscription : "entrée interdite à toute personne étrangère à la société" ; or tous les clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction et les utilisateurs qui s'intéressaient aux panneaux légers, avaient la possibilité de voir la presse, sans démonstration ni explication. Ces personnes n'étaient pas tenues d'observer le secret, étant donné que, selon les déclarations de témoins, la société ne voyait pas dans ces visiteurs d'éventuels concurrents. Il ne s'agissait pas de gens du métier à proprement parler, c'est-à-dire de fabricants de panneaux ou de presses de ce type, mais pas non plus de purs profanes. Compte tenu de la simplicité de conception de la presse, les caractéristiques essentielles de l'invention devaient sauter aux yeux des observateurs. Il était donc possible que ces clients, et en particulier les vendeurs de matériaux de construction, découvrent les caractéristiques précitées de la presse et, n'étant pas tenus de respecter le secret, ils pouvaient librement les communiquer à d'autres personnes.

6.2.5 Exemple de cas où un procédé n'est pas accessible au public

L'objet d'un brevet concernait un procédé de fabrication d'un produit. Comme preuve que ce procédé avait été rendu accessible au public par un usage, il a été soutenu qu'un produit correspondant déjà connu avait été fabriqué selon le procédé revendiqué. Toutefois, même une enquête minutieuse n'a pas permis de déterminer de façon probante selon quel procédé ce produit avait été fabriqué.

6.3 État de la technique rendu accessible par description orale

Règle 33.1.b), Règles 64.2, 70.9 DIR/ISPE 11.22

Si l'état de la technique a été rendu accessible au public au moyen d'une description orale avant la date pertinente (c'est-à-dire la date du dépôt de la demande ou, le cas échéant, la date de la priorité la plus ancienne qui a été valablement revendiquée) mais qu'un document reproduisant la description orale n'a été publié qu'à cette date ou postérieurement, l'ISR et l'IPER attirent l'attention sur cette divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9 (règles 33.1.b) et 64.2).

6.4 Divulgations Internet

DIR/ISPE 11.13 – 11.20

En principe, les divulgations Internet sont comprises dans . Il est considéré que des informations divulguées sur l'Internet ou dans des bases de données en ligne ont été rendues accessibles au public à la date à laquelle elles ont été affichées à l'intention du public. Les sites Internet contiennent souvent des informations techniques très pertinentes, qui ne sont parfois même disponibles nulle part ailleurs. Il s'agit par exemple de manuels en ligne et de didacticiels pour des produits logiciels (comme les jeux vidéo), ou d'autres produits dont le cycle de vie est court.

En ce qui concerne l'établissement de la date de publication, le degré de conviction de l'instance ou la charge de la preuve, en particulier pour les revues techniques ou les divulgations "équivalentes à une publication imprimée", les principes énumérés dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (DIR/OEB G-IV, 7.5.1-7.5.6) s'appliquent.

6.5 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes

Les principes définis dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (point G-IV, 7.6) s'appliquent.

7. Renvois entre documents de l'état de la technique

Si un document (le document principal) se réfère explicitement à un autre document (le document secondaire) qui fournit des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, l'enseignement de ce document doit être considéré comme étant incorporé dans le document principal, dès lors que le document secondaire était accessible au public à la date de publication du document principal. Toutefois, la date à prendre en considération aux fins de la nouveauté est toujours la date du document principal.

8. Erreurs dans des documents de l'état de la technique

Les documents de l'état de la technique peuvent contenir des erreurs.

Lorsqu'une erreur potentielle est détectée, trois situations peuvent se présenter selon que l'homme du métier, en faisant appel à ses connaissances générales :

i) peut voir immédiatement que le document contient une erreur et trouver immédiatement quelle devrait être la seule correction possible ;

ii) peut voir immédiatement que le document contient une erreur, mais est en mesure de trouver plus d'une correction possible ;

iii) ne peut pas voir immédiatement qu'une erreur a été commise.

Au moment d'apprécier la pertinence d'un document pour la brevetabilité,

dans le cas (i), la divulgation est considérée comme contenant la correction ;

dans le cas (ii), la divulgation du passage contenant l'erreur n'est pas prise en compte ;

dans le cas (iii), la divulgation est prise en compte telle quelle.

Chapitre V – Divulgations non opposables

1. Généralités

DIR/ISPE 16.76
IA/PCT n° 215
Règle 4.17.v)

Le PCT reconnaît que, dans certains cas, l'invention peut avoir été divulguée avant la date pertinente au titre du PCT sans pour autant que la divulgation soit considérée comme faisant partie de l'état de la technique selon la législation nationale d'un ou plusieurs offices désignés (règle 51*bis*.1.a)v)).

Il faut donc garder à l'esprit que, lorsqu'une demande entre valablement dans la phase régionale devant l'OEB, les dispositions relatives aux divulgations non opposables énoncées à l'article 55(1) CBE s'appliquent.

Par conséquent, les principes définis au chapitre G-V des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

Chapitre VI – Nouveauté

1. État de la technique tel que défini à l'article 33.2)

Art. 33.2), règles 43bis.1.a)i), 64.1, 64.2, DIR/ISPE 12.01, 12.02

Dans la procédure au titre du PCT, une invention est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique. Tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite est considéré comme faisant partie de l'état de la technique pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente. Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par des moyens non écrits, la divulgation non écrite fait partie de l'état de la technique seulement si une divulgation écrite antérieure à la date pertinente confirme la divulgation non écrite. La date pertinente est la date du dépôt international ou, dans le cas où au moins une priorité a été valablement revendiquée, la date de priorité la plus ancienne. 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. Il n'est pas permis non plus de combiner des éléments distincts appartenant à différents modes de réalisation décrits dans un seul et même document, à moins que cette combinaison ait été expressément suggérée (voir aussi Directives ISPE, 12.06).

Pour le cas particulier des inventions fondées sur une sélection, voir Directives ISPE, 12.10.

En outre, tout élément explicitement exclu des revendications (à l'exception des disclaimers qui excluent des modes de réalisation impraticables) et l'état de la technique mis en évidence dans un document, pour autant qu'il soit explicitement décrit, doivent être considérés comme incorporés dans le document.

DIR/ISPE 12.06

Il est en outre permis d'utiliser un dictionnaire ou un ouvrage de référence analogue afin d'interpréter le sens d'un terme particulier utilisé dans un document.

2. Caractéristiques implicites ou équivalents bien connus

DIR/ISPE 12.04

Tout document de l'état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué lorsque celui-ci découle directement et sans équivoque de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier d'après ce qui est expressément mentionné dans le document ; par exemple, la divulgation de l'utilisation d'un caoutchouc, dans le cas où il est évident qu'il est fait usage de ses propriétés élastiques même si cela n'est pas dit explicitement, détruit la nouveauté de l'utilisation d'une matière élastique. La limitation à "ce qui découle directement et sans équivoque d'un document" est importante. Ainsi, lors de l'examen de la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas exposés dans le document : cela relève de l'examen de l'activité inventive.

3. Date pertinente d'un document antérieur

Règle 64.1, 64.2, Règle 33.1.b)

Pour la détermination de la nouveauté, un document antérieur doit être lu comme il aurait été lu par l'homme du métier à la date pertinente du document. Aux fins de l'appréciation de la nouveauté, la date "pertinente"

pour les divulgations écrites est la date définie à la règle 64.1.b), c'est-à-dire la date du dépôt international de la demande en question ou, si une priorité a été valablement revendiquée, la date du dépôt de cette demande antérieure (si la date du dépôt de la demande est comprise dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité de la demande antérieure, la date pertinente est également la date du dépôt de cette demande antérieure) ; pour les divulgations non écrites, voir les règles 33.1.b) et 64.2.

4. Divulgation suffisante d'un document antérieur

Règle 33, Règle 64
DIR/ISPE 12.02

Un objet décrit dans un document ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l'état de la technique conformément aux règles 33 et 64 que si les informations qu'il fournit à l'homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente du document, de mettre en pratique l'enseignement technique qui fait l'objet du document, compte tenu également des connaissances générales qu'il est censé posséder en la matière à cette date.

De même, il est à noter qu'un composé chimique dont le nom ou la formule est mentionné dans un document de l'état de la technique n'est considéré comme connu que si les informations contenues dans ce document, le cas échéant complétées par les connaissances générales à la date pertinente du document, permettent de le préparer et de le séparer ou, par exemple dans le cas d'un produit naturel, seulement de le séparer.

L'OEB applique l'option A12.02[1] de l'annexe du chapitre 12 des Directives ISPE.

5. Divulgation générique et exemples spécifiques

DIR/ISPE 12.08, 12.09

Lors de l'examen de la nouveauté, l'examinateur doit également tenir compte du fait que, d'ordinaire, une divulgation générique ne détruit pas la nouveauté d'un exemple spécifique relevant de cette divulgation, alors qu'une divulgation spécifique détruit la nouveauté d'une revendication générique qui englobe la divulgation spécifique. Par exemple, la divulgation du cuivre détruit la nouveauté du métal en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un métal autre que le cuivre, et la divulgation de rivets détruit la nouveauté des rivets en tant que concept général, mais pas la nouveauté d'un moyen de fixation autre que le rivet.

6. Divulgation implicite et paramètres

DIR/ISPE 12.04

Dans le cas d'un document antérieur, l'absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est explicitement exposé dans le document lui-même. Elle peut également être implicite en ce sens qu'en appliquant l'enseignement d'un document antérieur, l'homme du métier arriverait obligatoirement à un résultat couvert par la revendication. L'examinateur ne devrait formuler d'objection en arguant d'une absence de nouveauté de ce type que s'il ne peut raisonnablement y avoir de doute quant à l'effet pratique de l'enseignement figurant dans le document antérieur. On peut se trouver également dans des situations de ce type lorsque les revendications définissent l'invention ou l'une de ses caractéristiques à l'aide de paramètres. Il se peut qu'un paramètre différent soit mentionné dans l'état

de la technique pertinent ou qu'il ne soit fait mention d'aucun paramètre. Si le produit connu et le produit revendiqué sont par ailleurs en tous points identiques (ce à quoi on peut s'attendre lorsque, par exemple, les produits de départ et les procédés de fabrication sont identiques), cela soulève d'emblée une objection d'absence de nouveauté. Il appartient au déposant d'apporter la preuve d'une caractéristique distinctive alléguée. Le bénéfice du doute ne saurait être accordé si le déposant ne produit pas de preuves à l'appui de ses allégations. Si, en revanche, le déposant peut démontrer, par exemple au moyen de tests comparatifs appropriés, qu'il existe effectivement des différences en ce qui concerne les paramètres, il n'est pas certain que la demande expose toutes les caractéristiques essentielles qui sont nécessaires à la fabrication des produits dont les paramètres sont indiqués dans la revendication (art. 5).

7. Examen de la nouveauté

DIR/ISPE 12.05

Lorsqu'il détermine si l'objet des revendications est nouveau, l'examinateur devrait se rappeler, notamment dans le cas de revendications portant sur une entité physique, qu'il ne faut pas tenir compte des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques de l'utilisation particulière visée dans la demande. Par exemple, une revendication portant sur une substance X qui est destinée à être utilisée comme catalyseur ne serait pas considérée comme nouvelle par rapport à la même substance connue comme colorant, à moins que l'utilisation visée n'implique une forme particulière de la substance (par exemple, la présence de certains additifs) qui la distingue de la forme connue. En conséquence, les caractéristiques qui, sans être indiquées explicitement, sont impliquées par l'utilisation particulière, devraient être prises en considération.

Un composé connu ne devient pas nouveau par le seul fait qu'il est disponible avec un degré de pureté différent si cette pureté peut être obtenue par des moyens classiques.

7.1 Deuxième utilisation médicale ou utilisation médicale ultérieure de produits pharmaceutiques

L'appréciation de la nouveauté d'une deuxième utilisation médicale ou d'une utilisation médicale ultérieure dépend de l'IPEA. L'examinateur de l'OEB agissant en tant qu'IPEA examine la nouveauté dans la perspective d'une entrée dans la phase régionale devant l'OEB et appliquera donc les principes énoncés dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, point G-VI, 7.1 et sous-rubriques. Le traitement des revendications relatives à une utilisation médicale par l'OEB agissant en qualité d'ISA est abordé au point DIR/PCT-OEB B-VIII, 2.1.

7.2 Deuxième utilisation non médicale

Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique (deuxième utilisation non médicale) sera interprétée par l'examinateur de l'OEB comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. La nouveauté de l'utilisation du composé connu pour l'obtention connue d'un produit connu ne saurait être déduite d'une nouvelle propriété du produit obtenu. En pareil cas, l'utilisation d'un composé pour l'obtention d'un produit interprétée comme un procédé d'obtention du produit avec le

composé. Par conséquent, l'utilisation ne sera considérée comme étant nouvelle que si le procédé d'obtention en tant que tel est nouveau.

8. Inventions de sélection

DIR/ISPE 12.10

Les inventions de sélection consistent à sélectionner des éléments individuels, des sous-ensembles ou des plages de valeurs limitées qui n'ont pas été mentionnés explicitement, à l'intérieur d'un ensemble ou d'une plage de valeurs plus vaste et connu(e). L'examinateur de l'OEB agissant en qualité d'IPEA appréciera la nouveauté de l'objet de l'invention conformément aux principes énoncés dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, point G-VI, 8 et sous-rubrique.

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through"

Les revendications dites "reach-through" (i.e. portant sur les résultats de recherches futures) s'entendent de revendications qui visent à obtenir une protection pour des produits chimiques (ainsi que leurs utilisations, leurs compositions, etc.) en définissant ceux-ci en termes fonctionnels par référence à l'action (p. ex. agoniste ou antagoniste) qu'ils exercent sur une cible biologique telle qu'une enzyme ou un récepteur. Dans de nombreux cas de ce type, le déposant définit ainsi des composés chimiques en termes fonctionnels par référence à une cible biologique nouvellement identifiée. Or, les composés qui se lient à cette cible biologique et sur laquelle ils exercent une action ne sont pas nécessairement des composés nouveaux du simple fait que la cible biologique sur laquelle ils agissent est nouvelle. En effet, dans de nombreux cas, le déposant fournit lui-même dans sa demande des résultats de tests mettant en évidence l'action exercée par des composés connus sur la nouvelle cible biologique. Il démontre ainsi que les composés inclus dans la définition fonctionnelle de la revendication "reach-through" font partie de l'état de la technique et que la revendication en question est de ce fait dénuée de nouveauté.

Chapitre VII – Activité inventive

1. Généralités

Art. 33.3), DIR/ISPE 13.01

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour l'homme du métier. La nouveauté et l'activité inventive sont des critères distincts. La question de savoir si l'invention implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté.

2. État de la technique ; date de dépôt ; date de priorité

DIR/ISPE 13.02

L'"état de la technique" pris en considération aux fins de l'examen de l'activité inventive est défini à l'article 33.3).

Pour déterminer ce qui doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique, les principes exposés au chapitre DIR/PCT-OEB G-IV s'appliquent.

3. Homme du métier

DIR/ISPE 13.11

L'"homme du métier" s'entend d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes et qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de l'"état de la technique", notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement dans le domaine technique concerné pour procéder à des travaux et expériences courants. Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. L'homme du métier est impliqué dans le développement constant de son domaine technique.

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier

Le point G-VII, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Évidence

Règle 65.1 DIR/ISPE 13.03, 13.09, 13.10

Il convient donc de se demander pour chaque revendication définissant l'invention si, avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour cette revendication et compte tenu de l'état de la technique à cette date, il n'aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. S'il en est ainsi, cette dernière n'est pas admissible pour défaut d'activité inventive. Le terme "évident" se réfère à ce qui ne va pas au-delà du progrès normal de la technique, mais ne fait que découler manifestement et logiquement de l'état de la technique, c'est-à-dire à ce qui ne suppose pas une qualification ou une habileté plus poussées que celles qu'on est en droit d'attendre d'un homme du métier. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est autorisé, à la différence de la nouveauté, d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises jusqu'à la veille (incluse) de la date pertinente au sens de la règle 65.2 pour l'invention revendiquée et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, jusqu'à cette date incluse.

5. Approche problème-solution

DIR/ISPE 13.08, DIR/ISPE A13.08.1 - A13.08.9

Pour rendre l'appréciation de l'activité inventive plus objective, l'OEB applique ce qu'on appelle "**l'approche problème-solution**", qui doit être appliquée systématiquement.

L'approche problème-solution comporte trois étapes principales :

i) déterminer "l'état de la technique le plus proche",

ii) établir le "problème technique objectif" à résoudre, et

iii) examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier.

L'OEB applique l'option A13.08.1 de l'annexe du chapitre 13 des Directives ISPE.

5.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche

DIR/ISPE 13.10, DIR/ISPE A13.08.2

En règle générale, les principes définis au point G-VII, 5.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent. L'état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l'invention. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins qu'il appartienne au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié. Dans la pratique, l'état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée.

5.2 Formulation du problème technique objectif

DIR/ISPE A13.08.3 – DIR/ISPE A13.08.7

Lors de la deuxième étape, l'examinateur détermine de manière objective quel est le **problème technique** à résoudre. Pour ce faire, il doit étudier la demande (ou le brevet), l'état de la technique le plus proche et les différences au niveau des caractéristiques (qu'elles soient structurelles ou fonctionnelles) entre l'invention revendiquée et l'état de la technique le plus proche (ces différences étant appelées également "les **caractéristiques distinctives**" de l'invention revendiquée). Il doit ensuite identifier l'effet technique découlant des caractéristiques distinctives, puis formuler le problème technique.

Il se peut que le problème technique objectif formulé de cette façon soit différent de ce que le déposant a présenté dans sa demande comme "le problème". Ce dernier peut devoir être reformulé, car le problème technique objectif est basé sur des faits établis objectivement, figurant notamment dans l'état de la technique mis en évidence au cours de la procédure, qui peut être différent de l'état de la technique dont le déposant avait effectivement connaissance à la date du dépôt de la demande. En particulier, l'état de la technique cité dans le rapport de recherche peut

placer l'invention dans une perspective entièrement différente de celle qui découle de la lecture de la seule demande. Il se peut que le problème technique objectif une fois reformulé soit moins ambitieux que celui initialement envisagé dans la demande.

Le point G-VII, 5.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5.3 Approche "could-would"

DIR/ISPE A13.08.8, DIR/ISPE A13.08.9

La troisième étape consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui **aurait** incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention.

5.4 Revendications comportant des caractéristiques techniques et non techniques

Le point G-VII, 5.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5.4.1 Formulation du problème technique objectif pour les revendications qui comprennent des caractéristiques à la fois techniques et non techniques

Le point G-VII, 5.4.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5.4.2 Exemples d'application des étapes définies au point DIR/OEB G-VII, 5.4

Des exemples illustratifs figurent au point G-VII, 5.4.2 (sous-rubriques 5.4.2.1 à 5.4.2.4) des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

6. Combinaison d'éléments de l'état de la technique

Règle 65.1 DIR/ISPE 13.12, 13.13

Dans le cadre de l'approche problème-solution, il est permis de combiner la divulgation d'un ou plusieurs documents, de différentes parties d'un document ou d'autres éléments de l'état de la technique (par exemple un usage antérieur public ou des connaissances techniques générales non écrites) avec l'état de la technique le plus proche. Toutefois, lorsqu'il faut combiner plus d'une divulgation avec l'état de la technique pour parvenir à une combinaison de caractéristiques, cela peut indiquer une activité inventive, par exemple si l'invention revendiquée n'est pas un simple agrégat de caractéristiques.

Le point G-VII, 6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

7. Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques

DIR/ISPE 13.05, 13.14.c), DIR/ISPE 13.14.d)

L'invention revendiquée doit normalement être considérée comme un tout. Lorsqu'une revendication consiste en une "combinaison de caractéristiques", il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou

évidentes, et que "par conséquent", l'objet revendiqué dans son ensemble est évident. Toutefois, lorsque la revendication est un simple "assemblage" ou une simple "juxtaposition de caractéristiques", et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage de caractéristiques n'implique pas d'activité inventive.

8. Analyse a posteriori

DIR/ISPE 13.15

Il ne faut pas oublier qu'une invention qui, à première vue, semble découler d'une manière évidente de l'état de la technique peut en réalité impliquer une activité inventive. Lorsqu'une nouvelle idée est formulée, on peut souvent démontrer en théorie comment on aurait pu y parvenir à partir d'une base connue par une série de démarches apparemment aisées. L'examinateur doit se méfier de ces analyses a posteriori et lorsqu'il combine des documents cités dans le rapport de recherche, il doit toujours se rappeler que les documents présentés au cours de la recherche ont nécessairement été obtenus alors que l'on connaissait d'avance l'objet de l'invention alléguée. Il doit dans chaque cas essayer d'appréhender l'ensemble de l'état de la technique dont disposait l'homme du métier avant la contribution du déposant et il doit chercher à donner un tableau de cet état de faits et d'autres éléments pertinents qui soit conforme à la situation réelle. Il doit prendre en considération toutes les connaissances techniques en rapport avec l'invention et apprécier à leur juste valeur tous les arguments ou éléments de preuve présentés par le déposant sans avoir de recul.

9. Origine de l'invention

Bien que la revendication doive porter dans chaque cas sur des caractéristiques techniques (et non simplement, par exemple, sur une idée), il importe que l'examinateur ne perde pas de vue, lorsqu'il examine si l'invention implique une activité inventive, qu'une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes :

i) la résolution d'un problème connu ;

ii) l'explication d'un phénomène observé (l'utilisation pratique de ce phénomène devenant alors évidente) ;

Bien entendu, de nombreuses inventions découlent de la combinaison de plusieurs des possibilités exposées ci-dessus ; par exemple, l'explication d'un phénomène observé et l'application technique que l'on peut en tirer peuvent l'une et l'autre supposer l'usage de facultés inventives.

10. Indices secondaires

10.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire

Le point G-VII, 10.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire
Le point G-VII, 10.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

10.3 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial
Voir Directives ISPE, 13.16 - 13.18.

11. Arguments et moyens de preuve présentés par le déposant
Le point G-VII, 11 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

12. Inventions de sélection
En règle générale, les principes définis au point G-VII, 12 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent. L'objet des inventions de sélection diffère de l'état de la technique le plus proche en ce qu'il représente une sélection de sous-ensembles ou de plages de valeurs limitées. Si cette sélection est liée à un effet technique particulier et qu'il n'existe aucun indice conduisant l'homme du métier à cette sélection, l'activité inventive est reconnue (l'effet technique qui se produit à l'intérieur de la plage de valeurs sélectionnée peut aussi être identique à l'effet obtenu avec la plage de valeurs plus large et connue, tout en ayant des proportions inattendues). Il ne faut pas confondre le critère consistant à "envisager sérieusement" (de travailler dans la zone de recoupement), qui est mentionné en corrélation avec le test de nouveauté pour des plages de valeurs se recoupant, avec l'appréciation de l'activité inventive. Pour cette dernière, il faut se demander si l'homme du métier aurait procédé à la sélection ou aurait choisi la plage de valeurs commune dans l'espoir de résoudre le problème technique à la base de l'invention ou dans l'attente d'une amélioration ou d'un avantage. Si la réponse est négative, l'objet revendiqué implique une activité inventive.

L'effet technique inattendu doit se produire pour tout le domaine revendiqué. S'il n'apparaît que pour une partie de ce domaine, l'objet revendiqué ne résout pas le problème spécifique fondé sur cet effet, mais simplement un problème plus général, par ex. l'obtention d'"un autre produit X" ou "d'un autre procédé Y".

13. Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories
Voir Directives ISPE, 13.19.

14. Exemples
Voir Directives ISPE, 13.14.

PCT – Partie H

Modifications et corrections ou rectifications

Sommaire

Chapitre I – Droit d'apporter des modifications I-1

1. Introduction I-1

2. Modifications avant la réception du rapport de recherche I-1

3. Modifications avant le commencement de l'examen préliminaire international I-1

4. Autre possibilité de présenter des modifications I-2

5. Feuilles modifiées I-2

6. Indication des modifications et de leur base I-3

Chapitre II – Admissibilité des modifications II-1

1. Introduction II-1

2. Admissibilité des modifications II-1

2.1 Principe de base II-1

2.2 Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement – règles générales II-1

2.2.1 Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description II-1

2.2.2 Incorporation de parties manquantes ou correctes ou d'éléments manquants ou corrects figurant intégralement dans le document de priorité II-1

2.2.2.1 Critères visant à établir si la partie et/ou l'élément manquant ou correct figure intégralement dans le document de priorité II-2

2.2.2.2 Réexamen par l'examinateur II-3

2.2.3 Listages de séquences produits après la date de dépôt II-4

2.2.4 Documents de priorité II-4

2.2.5 Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt II-4

2.2.6 Clarification d'incohérences II-4

2.2.7 Marques de fabrique II-4

2.3 Évaluation de l'"objet ajouté" – exemples II-4

3. Conformité des modifications avec les autres exigences du PCT II-4

Chapitre III – Admissibilité des modifications - exemples III-1

1. Introduction III-1

2. Modifications figurant dans la description III-1

2.1 Clarification d'un effet technique III-1

2.2 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets III-1

2.3 Reformulation de l'énoncé du problème technique III-1

2.4 Document de référence III-1

2.5 Modification, suppression ou ajout de texte dans la description III-1

3. Modifications des revendications III-1

3.1 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication III-1

3.2 Introduction de caractéristiques additionnelles III-1
3.2.1 Généralisations intermédiaires III-1

3.3 Suppression d'une partie de l'objet revendiqué III-1

3.4 Autres cas d'extension de revendications III-2

3.5 Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement III-2

4. Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée initialement III-2

4.1 L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués") III-2

4.2 L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement III-2

5. Modification des dessins III-2

6. Modifications découlant des dessins III-2

7. Modification du titre III-2

Chapitre IV – Correction d'irrégularités et d'erreurs IV-1

1. Feuilles de remplacement (règle 26) IV-1

2. Requête en rectification d'erreurs évidentes dans les pièces de la demande (règle 91) IV-1

2.1 Introduction IV-1

2.2 Sort de la requête en rectification d'erreurs évidentes dans les pièces de la demande IV-1

2.3 Admissibilité des rectifications IV-2

2.4 Exemples IV-2

Chapitre I – Droit d'apporter des modifications

Le chapitre H-I porte sur le droit d'apporter des modifications, tandis que les chapitres H-II et H-III concernent l'admissibilité des modifications. Le chapitre H-IV traite quant à lui de la correction ou rectification d'erreurs évidentes.

1. Introduction

Nonobstant la possibilité de modifier les revendications auprès du BI~~Bureau international~~ en vertu de l'article 19, une demande internationale peut être modifiée pendant la procédure au titre du chapitre II du PCT. Il convient de tenir compte d'un certain nombre d'aspects importants.

Premièrement, les modifications déposées doivent être telles qu'elles peuvent être prises en considération par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. Les conditions concernant le calendrier et la forme des modifications sont exposées au point DIR/PCT-OEB H-I, 2- DIR/PCT-OEB H-I, 6.

Tout changement ~~– autre qu'une rectification d'erreurs évidentes en vertu de la règle 91 –~~apporté aux revendications, à la description ou aux dessins est considéré comme une modification dans la mesure où il ne correspond pas à une rectification d'erreurs évidentes en vertu de la règle 91, ~~ou~~ à une correction en vertu de la règle 26, ou ~~encore~~à la remise ~~d'une~~de parties manquantes en vertu de la règle 20.5 ou d'éléments corrects ou de parties correctes en vertu de la règle 20.5*bis* ~~– sont considérés comme une modification~~. S'ils ne sont pas retirés ou remplacés par des modifications ultérieures, les changements considérés comme des modifications doivent être pris en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Art. 19
Art. 34.2)b)
Règle 66.5
DIR/ISPE 20.04

Deuxièmement, les modifications doivent être admissibles, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas :

i) ajouter à la demande un objet qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement ;

Art. 19.2)
Art. 34.2)b)

ii) introduire d'autres irrégularités (par exemple une absence de clarté dans les revendications).

DIR/ISPE 20.09

2. Modifications avant la réception du rapport de recherche

Nul n'a le droit de modifier la demande avant l'établissement du rapport de recherche internationale. Néanmoins, les erreurs évidentes peuvent être corrigées (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV).

3. Modifications avant le commencement de l'examen préliminaire international

Lorsqu'il présente une demande d'examen préliminaire international, le déposant doit indiquer dans le formulaire PCT/IPEA/401 les documents qui doivent servir de base à l'examen préliminaire international. Il peut s'agir :

Art. 19
Art. 34.2)b)
Règle 53.9
Règle 66.1
DIR/ISPE 20.01-20.02

– de la demande internationale telle qu'elle a été déposée initialement, ou

– de modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19, et/ou

– de modifications apportées aux revendications, à la description et/ou aux listages de séquences déposés en tant que partie de la description et/ou aux dessins en vertu de l'article 34.2)b).

Règle 53.9.a)

Le déposant peut avoir déposé des revendications modifiées en vertu de l'article 19 auprès du BI~~Bureau international~~ après réception du rapport de recherche et avant présentation de la demande d'examen préliminaire international. Lorsqu'il présente une demande d'examen préliminaire international, le déposant peut se fonder à nouveau sur les revendications déposées initialement en écartant les modifications qu'il avait apportées conformément à l'article 19. Dans ce cas, l'examen préliminaire est effectué sur la base du jeu de revendications déposé initialement.

Règles 54bis, Règle 53.9.c), Règle 60.1.g), Règle 69.1.a)
Guide PCT/PI 10.010

De préférence, les modifications et/ou arguments présentés au titre de l'article 34 doivent être joints à la demande d'examen préliminaire international. Si le déposant indique, dans la déclaration concernant les modifications produite avec la demande, qu'il joint celles-ci à la demande, mais omet en fait de les présenter avec cette dernière, l'OEB agissant en qualité d'IPEA invite le déposant à remettre ces modifications dans un délai qu'il lui impartit (formulaire PCT/IPEA/431). Si le déposant a expressément demandé que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé jusqu'à l'expiration du délai visé à la règle 54*bis*.1.a), l'OEB agissant en qualité d'IPEA prendra en considération les modifications et/ou arguments présentés au titre de l'article 34 avant cette date (cf. également DIR/PCT-OEB, C-VI, 1).

L'examinateur doit s'assurer qu'il se fonde sur le jeu de documents correct pour effectuer l'examen.

4. Autre possibilité de présenter des modifications

Art. 34.2)b)
Règle 66.4

Sous réserve de certaines exceptions (cf. DIR/PCT-OEB, C-VII, 1 d)), le déposant a la possibilité de présenter des modifications (supplémentaires) concernant les revendications, la description et/ou les dessins en vertu de l'article 34 lorsqu'il répond à la WO-ISA, à la WO-IPEA ou au compte rendu d'un entretien téléphonique.

Règle 66.4bis
DIR/ISPE 20.05

L'OEB agissant en qualité d'IPEA ne prend en considération les modifications et/ou arguments déposés ultérieurement que s'il les reçoit avant de commencer à préparer une opinion écrite ou un IPER.

Pour plus de précisions, voir, dans les présentes Directives, les points C-IV, 1 et 2 et les sous-rubriques, ainsi que le point C-VII, 1.

5. Feuilles modifiées

Règle 66.8
DIR/ISPE 20.06

Pour modifier les revendications, 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.

Si des modifications sont apportées aux revendications, un jeu complet de nouvelles revendications doit être déposé.

Règle 46.5

Le déposant peut envoyer ses modifications par télécopie et il n'est pas exigé de lettre de confirmation, sauf si le document télécopié est illisible. Les modifications doivent de préférence être imprimées ou dactylographiées ; les modifications manuscrites ne sont généralement pas admises, mais elles peuvent toutefois l'être si elles sont lisibles et si l'OEB les accepte.

Règle 92.4
DIR/ISPE 20.08

Si un listage de séquences figurant dans une demande déposée sous forme électronique est modifié, il est nécessaire de produire un listage de séquences sous forme électronique, contenant l'intégralité du listage et présentant la modification pertinente.

IA/PCT, annexe C, point 3ter

6. Indication des modifications et de leur base

Le déposant est tenu d'indiquer la base, dans la demande telle que déposée initialement, des modifications apportées. Si cette indication fait défaut, l'IPER peut être établi en ne tenant pas compte des modifications. Cela est mentionné dans le cadre n° I de l'IPER.

Règle 46.5
Règle 66.8.a)
Règle 70.2.c-bis)

Si une autre WO-IPEA (formulaire 408) est envoyée (étant entendu que les principes énoncés au point C-IV, 2.2 des présentes Directives doivent être observés), il faut que celle-ci indique également les modifications qui n'ont pas pu être prises en compte. Par ailleurs, cette WO-IPEA peut aussi rappeler au déposant qu'il devra préciser la base des modifications qu'il pourrait déposer en réponse à la WO-IPEA. Toutefois, il n'est pas envoyé de WO-IPEA qui se bornerait à demander l'indication de cette base ; l'IPER est dès lors établi directement.

Chapitre II – Admissibilité des modifications

1. Introduction

Dès que l'OEB agissant en qualité d'IPEA a conclu que les modifications peuvent être prises en considération (cf. DIR/PCT-OEB, H-I), toutes les pages modifiées (description, revendications, dessins) doivent être examinées pour déterminer si elles introduisent des éléments qui n'étaient pas divulgués initialement. L'examinateur doit à cet effet appliquer les critères employés dans la procédure européenne conformément à l'article 123(2) CBE, tels qu'indiqués ci-dessous. Il est important de noter qu'une modification prise en considération par l'OEB agissant en qualité d'IPEA n'est pas automatiquement admissible.

DIR/ISPE 20.09

En ce qui concerne l'établissement de la WO-IPEA ou de l'IPER lorsque les nouvelles revendications, les nouveaux dessins ou une nouvelle partie de la description contiennent des modifications qui sont considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, voir le point C-III, 4 des présentes Directives.

2. Admissibilité des modifications

2.1 Principe de base

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

DIR/ISPE 20.12

2.2 Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement – règles générales

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2.2.1 Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2.2.2 Incorporation de parties manquantes ou correctes ou d'éléments manquants ou corrects figurant intégralement dans le document de priorité

Si le déposant produit une ou plusieurs parties manquantes ou correctes (à savoir une ou plusieurs parties de la description, une ou plusieurs parties des revendications et/ou une partie, plusieurs parties ou l'ensemble des dessins) et/ou un ou plusieurs éléments manquants ou corrects (à savoir l'ensemble de la description et/ou l'ensemble des revendications)~~ qui ne sont pas fondés sur le document de priorité~~, la date de dépôt de la demande dans son ensemble sera la date à laquelle la/les partie(s) et/ou l'élément/les éléments ont été remis ultérieurement, à moins que l'office récepteur n'ait accepté l'incorporation par renvoi de la partie ou des parties manquantes ou correctes, et/ou de l'élément ou des éléments manquants ou corrects.

Règle 20.3
Règle 20.5
Règle 20.5bis
Règle 20.7
JO OEB 2020, A81

~~Cependant, un~~ Un déposant peut donc remettre~~, après la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale,~~ des parties de

Règle 4.18
Règle 20.6

la demande et/ou des éléments entiers qui ont été omis par erreur, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, en demandant leur incorporation par renvoi au document de priorité (cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 5).

Règle 19.4.a)iii)
Règle 20.5bis.a)ii)
Règle 20.8.a-bis)
Gazette du PCT du 30.01.2020, 11-12

De même, un déposant a donc également la possibilité de demander la correction de parties indûment déposées de la demande et/ou d'éléments entiers indûment déposés, sans que cela ait d'incidence sur la date du dépôt international, en requérant leur incorporation par renvoi au document de priorité. Cette dernière possibilité n'est toutefois pas disponible devant tous les offices récepteurs. En particulier, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur a notifié au BI que la règle 20.5*bis*.a)ii) et d) n'était pas compatible avec le cadre juridique de la CBE ; cf. DIR/PCT-OEB, A-II, 6. Cette notification n'a aucune incidence sur les activités de l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA, lesquelles dépendent de décisions prises par l'office récepteur concernant la demande internationale et sa date de dépôt (cf. DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3 et 2.3.4, ainsi que B-XI, 2.1).

Règle 4.18
Règle 20.3
Règle 20.5
Règle 20.5bis
Règle 20.7

~~Ceci n'est possible~~Une demande d'incorporation par renvoi ne peut être déposée qu'auprès de l'office récepteur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale (ou à la suite d'une invitation de l'office récepteur), à condition que la revendication de priorité ait été présente à cette date de réception initiale et que le déposant puisse prouver que la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) figuraient intégralement dans le document de priorité. Les parties et/ou les éléments manquants ou corrects qui ont été admis selon ce critère sont considérés comme faisant partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement" (cf. DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.4 et B-XI, 2.1).

Règle 20.5.e)
Règle 20.5bis.e)

Si l'office récepteur constate que ce critère n'est pas rempli, la date de dépôt de la demande sera la date à laquelle la/les partie(s) ~~manquante(s)~~ et/ou l'élément/les éléments ~~manquant(s)~~ ont été remis ultérieurement (à moins que, dans le cas de parties manquantes, ou d'éléments et/ou de parties corrects, le déposant ne retire les éléments et/ou parties remis~~es~~ ultérieurement). Lorsque l'OEB agit en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA, l'examinateur doit vérifier (dans la mesure où les pièces requises à cet effet sont disponibles) si l'appréciation effectuée par l'office récepteur concernant ledit critère était correcte.

Voir également DIR/PCT-OEB A-II, 5.

2.2.2.1 Critères visant à établir si la partie et/ou l'élément manquant ou correct figure intégralement dans le document de priorité

Règle 20.5.a)ii)
Règle 20.5.d)
Règle 20.5bis.a)ii)
Règle 20.5bis.d)
JO OEB 2020, A81
DIR/RO 205D
DIR/ISPE 15.11

Les critères visant à établir si la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) figure(nt) intégralement dans le document de priorité sont plus stricts que ceux concernant l'ajout d'éléments, puisqu'il s'agit de déterminer si la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) qui a/ont été déposé(s) ultérieurement est/sont identique(s) à l'extrait correspondant dans le document de priorité, ou dans une traduction de celui-ci.

Bien qu'il appartienne à l'office récepteur de statuer sur la question de savoir si la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) figuraient intégralement dans le document de priorité, l'examinateur doit vérifier (dans la mesure où les pièces requises à cet effet sont disponibles) que la décision prise est correcte.

Si l'OEB est l'office récepteur, l'examinateur n'a donc plus qu'à déterminer s'il existe des éléments techniques supplémentaires. Il devra s'assurer à cet égard que le texte manquant a été inséré dans la demande de manière à avoir exactement la même signification que dans le document de priorité.

Si l'OEB n'est pas l'office récepteur, l'examinateur doit également contrôler si les dessins sont identiques et si (les parties de) la description/la ou les revendication(s) coïncident mot pour mot entre elles (à moins que les pièces requises à cet effet ne soient pas disponibles à ce stade).

2.2.2.2 Réexamen par l'examinateur

Règle 20.5.a)ii)
Règle 20.5.d)
Règle 20.5bis.a)ii)
Règle 20.5bis.d)
JO OEB 2020, A81
DIR/ISPE 15.11

Si la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) figuraient bien intégralement dans le document de priorité, l'examinateur instruira le dossier comme ayant la date de dépôt attribuée par l'office récepteur. L'examinateur procédera de la même manière s'il ne peut pas vérifier si la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) figuraient bien intégralement dans le document de priorité parce qu'au moment où il effectue la recherche ou l'examen préliminaire, l'ISA ou l'IPEA ne dispose pas du/des document(s) de priorité ou de tout autre document nécessaire (par exemple la/les feuille(s) remise(s) ultérieurement qui constituent la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s), ou la traduction du document de priorité). Si les documents nécessaires à la vérification ne sont pas disponibles, cela sera mentionné dans la WO-ISA/l'IPER, dans le cadre n° I de la feuille supplémentaire.

Si la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) ne figuraient pas intégralement dans le document de priorité, la décision relative à la date de dépôt prise par l'office récepteur reste valable pour la phase internationale. Cependant, l'examinateur indiquera sur la feuille supplémentaire de la WO-ISA/l'IPER, dans le cadre n° I, qu'il n'est pas certain que la/les partie(s) manquante(s) ou correcte(s) et/ou l'élément/les éléments manquant(s) ou correct(s) figuraient intégralement dans le document de priorité. Le rapport de recherche et la WO-ISA ou l'IPER, selon le cas, comporteront également des documents qui seraient pertinents si une nouvelle date de dépôt était attribuée à la demande (cf. DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3).

Un réexamen de la décision prise par l'office récepteur ne peut être effectué que pendant la phase régionale (règle 82*ter*.1b)).

Règle 82ter.1.d)

Après l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB (phase euro-PCT), le déposant peut retirer les éléments manquants ou corrects et/ou les parties manquantes ou correctes qui ont été produits~~produites~~ ultérieurement, afin

d'éviter qu'une nouvelle date de dépôt ne soit attribuée à la demande. Dans ce cas, il convient de noter qu'il a toujours la possibilité de déposer pendant la phase euro-PCT des modifications qui sont admissibles en vertu du critère moins strict visé à l'article 123(2) CBE.

2.2.3 Listages de séquences produits après la date de dépôt

Règle 13ter.1.c) Un listage des séquences qui ne figure pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée - s'il ne constitue pas une modification admissible en vertu de l'article 34 - ne fait pas partie de la demande internationale.

Voir, dans les présentes Directives, le point B-VIII, 3.2 pour les conséquences sur la recherche, et le point B-XI, 7 pour les conséquences sur la WO-ISA. S'agissant des conséquences sur l'examen au titre du chapitre II, voir le point C-VIII, 2.1 des présentes Directives.

2.2.4 Documents de priorité

Il n'est pas permis d'ajouter dans une demande internationale des éléments qui figurent uniquement dans le document de priorité concernant cette demande, à moins que cela ne soit fait en vertu des dispositions de la règle 20.6 (DIR/PCT-OEB, H-II, 2.2.2). En ce qui concerne la correction d'erreurs, voir le chapitre H-IV des présentes Directives.

2.2.5 Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt

DIR/ISPE 20.10 L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.2.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2.2.6 Clarification d'incohérences

DIR/ISPE 20.10 L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.2.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2.2.7 Marques de fabrique

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.2.8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2.3 Évaluation de l'"objet ajouté" – exemples

DIR/ISPE 20.13 L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3. Conformité des modifications avec les autres exigences du PCT

DIR/ISPE 20.09 L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-IV, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

Chapitre III – Admissibilité des modifications - exemples

1. Introduction

Le présent chapitre donne des conseils et des exemples supplémentaires concernant des situations typiques dans lesquelles se pose la question de la conformité avec l'article 19.2) et/ou l'article 34.2)b). Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que l'admissibilité d'une modification spécifique doit, en fin de compte, être déterminée au cas par cas.

2. Modifications figurant dans la description

2.1 Clarification d'un effet technique

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. *DIR/ISPE 20.15*

2.2 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. *DIR/ISPE 20.16-20.17*

2.3 Reformulation de l'énoncé du problème technique

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. *DIR/ISPE 20.18*

2.4 Document de référence

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 2.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

2.5 Modification, suppression ou ajout de texte dans la description

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 2.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. *DIR/ISPE 20.19*

3. Modifications des revendications

3.1 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3.2 Introduction de caractéristiques additionnelles

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 3.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3.2.1 Généralisations intermédiaires

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 3.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3.3 Suppression d'une partie de l'objet revendiqué

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 3.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3.4 Autres cas d'extension de revendications

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 3.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

3.5 Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement

DIR/ISPE 20.21

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 3.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

4. Disclaimers non divulgués dans la demande telle que déposée initialement

4.1 L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués")

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 4.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

L'OEB applique l'option A20.21[2] de l'annexe du chapitre 20 des directives ISPE.

4.2 L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

5. Modification des dessins

Il n'est normalement pas possible, en vertu de l'article 34.2)b), d'ajouter des dessins entièrement nouveaux dans une demande puisque, dans la plupart des cas, un nouveau dessin ne peut être déduit sans ambiguïté du simple texte de la description. Pour ces mêmes raisons, il faut vérifier attentivement que les modifications de dessins sont conformes à l'article 34.2)b).

S'agissant des dessins fondés sur le document de priorité, voir, dans les présentes Directives, le point H-II, 2.2.2 et ses sous-rubriques.

6. Modifications découlant des dessins

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-V, 6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

7. Modification du titre

Règles 5.1, 37
DIR/ISPE 16.35-16.38

Le titre a pour seul but de porter à la connaissance du public des informations techniques divulguées dans la demande. ~~Lorsque l'examinateur compose ou modifie le titre, il n'est pas tenu d'obtenir l'assentiment du déposant~~L'examinateur n'est pas tenu d'obtenir l'assentiment du déposant pour libeller ou modifier le titre.

Conformément à la règle 5.1, le titre est considéré comme une partie de la description. Conformément à la règle 37.2, en l'absence de titre ou lorsque le titre n'est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3 (autrement dit lorsqu'il est trop long ou qu'il n'est pas assez précis), l'examinateur chargé de la recherche peut composer un titre ou modifier le titre existant. Sur la

base de ces deux règles prises ensemble, l'OEB agissant en qualité d'ISA peut accepter des modifications du titre proposées par le déposant, à condition que ces modifications n'aillent pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

En outre, le titre peut être modifié devant l'OEB agissant en qualité d'IPEA en vertu de l'article 34, comme toute autre partie de la description. *Art. 34*

Chapitre IV – Correction d'irrégularités et d'erreurs

1. Feuilles de remplacement (règle 26)

Si l'office récepteur constate des irrégularités en vertu de l'article 14.1)a), il invite le déposant à les corriger et à soumettre à cette fin des feuilles de remplacement, qui porteront la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)". Celles-ci conserveront la date de dépôt initiale si elles sont soumises dans le délai imparti.

Art. 14
Règle 26
IA/PCT n° 325

2. Requête en rectification d'erreurs évidentes dans les pièces de la demande (règle 91)

2.1 Introduction

Un déposant peut requérir la rectification d'erreurs évidentes figurant dans la demande internationale. Cette rectification est autorisée si

Règle 91.1.a) et c)
DIR/ISPE 8.01

i) l'erreur est évidente pour l'homme du métier, c'est-à-dire si le document considéré contient autre chose que ce qui était voulu, et si

ii) la rectification est évidente pour l'homme du métier, c'est-à-dire si la rectification proposée s'impose d'emblée.

Le déposant peut requérir la rectification d'une erreur évidente dans la description, les revendications et les dessins (pas dans l'abrégé) de la demande internationale (documents modifiés inclus) auprès de l'ISA ou de l'IPEA, qui est l'administration compétente pour autoriser ou refuser cette rectification. Si l'erreur évidente est liée au formulaire de requête (PCT/RO/101), c'est l'office récepteur qui autorise ou refuse la rectification.

Règle 91.1.b)ii) et iii)

2.2 Sort de la requête en rectification d'erreurs évidentes dans les pièces de la demande

Afin de déterminer s'il peut être fait droit à la requête en rectification d'erreurs évidentes, l'examinateur doit vérifier que le délai pour présenter la requête en rectification n'a pas expiré. La requête ne peut être prise en considération que si elle est présentée à l'administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité.

Règle 91.2

Si la requête a été déposée trop tard, elle est rejetée pour cette raison.

Si la requête a été déposée à temps, l'examinateur doit vérifier si les rectifications demandées satisfont aux deux critères i) et ii) (cf. DIR/PCT-OEB, H-IV, 2.1).

– Si l'un des deux critères i) et ii), ou les deux à la fois ne sont pas remplis, l'examinateur ne fera pas droit à la requête et motivera ce rejet.

– S'il est fait droit à la requête, il est inutile de motiver la décision. Le fait qu'une rectification d'une erreur évidente a été prise en

considération sera indiqué dans le cadre n° I de la WO-ISA, de la WO-IPEA (formulaire 408) ou de l'IPER (formulaire 409).

– S'il n'est fait droit qu'en partie à la requête, l'examinateur indique quelles rectifications ne sont pas admissibles, en précisant les motifs de cette conclusion, et quelles autres le sont. Le fait qu'une rectification d'une erreur évidente a été prise en considération (en partie) sera indiqué dans le cadre n° I de la WO-ISA, de la WO-IPEA (formulaire 408) ou de l'IPER (formulaire 409).

Règle 91.1
DIR/ISPE 17.16
IA/PCT n° 607

Les pages ou les feuilles de remplacement autorisées, 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)".

Règle 91.3.d)

S'il est refusé d'autoriser une rectification, le déposant peut demander par écrit au BI~~Bureau international~~, dans les deux mois suivant le refus et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale, de publier la requête en rectification ainsi que les motifs du refus.

2.3 Admissibilité des rectifications

Pour juger, conformément à la règle 91.1, si les rectifications proposées sont admissibles, l'examinateur appliquera les mêmes critères que s'il devait se prononcer sur la même question pour une demande européenne, sur la base de la règle 139 CBE (cf. H-VI, 2.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB).

2.4 Exemples

L'examinateur appliquera les directives énoncées au point H-VI, 2.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

Liste des sections modifiées lors de la révision 2021

MODIFICATIONS PRINCIPALES

PARTIE A	A-II, 6 ; A-II, 6.1 ; A-II, 6.1.1 ; A-II, 6.1.2 ; A-II, 6.2	Nouvelles sous-sections détaillant la pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur concernant la correction d'éléments ou de parties indûment déposés
	A-III, 5.1	Nouveau paragraphe détaillant la pratique de l'OEB agissant en qualité d'ISA concernant la correction d'éléments ou de parties indûment déposés
	A-III, 8.2	Prise en compte de la nouvelle pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur concernant la réduction de la taxe de recherche internationale
	A-III, 9	Prise en compte de la nouvelle pratique de l'OEB relative au remboursement des taxes
	A-VI	Nouveau chapitre détaillant la pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur concernant l'examen de la demande quant aux exigences de forme
PARTIE B	B-III, 2.3 ; B-III, 2.3.2 ; B-III, 2.3.3 ; B-III, 2.3.4 ; B-XI, 2.1	Modifications destinées à inclure des informations sur la mise en œuvre de la règle 20.5*bis* par l'OEB agissant en qualité d'ISA
PARTIE C	C-III, 2	Modification destinée à inclure des informations sur la mise en œuvre de la règle 20.5*bis* par l'OEB agissant en qualité d'ISA
PARTIE E	E-III, 1	Ajout de l'INDECOPI (Pérou) à la liste des offices partenaires de l'OEB dans le cadre du PPH
PARTIE F	F-III, 10	Modification destinée à préciser les conséquences de la règle 20.5*bis*.e) eu égard à l'appréciation de la suffisance de l'exposé
PARTIE G	G-IV, 3	Modification destinée à préciser les conséquences de la règle 20.5*bis*.e) eu égard à la détermination de la date du dépôt international
PARTIE H	H-II, 2.2.2 ; H-II, 2.2.2.1 ; H-II, 2.2.2.2	Modifications destinées à inclure des informations sur la correction de demandes en vertu de la règle 20.5*bis*

MODIFICATIONS MINEURES

Partie générale	Partie générale, 1	Prise en compte du nouveau calendrier des révisions périodiques
	Partie générale, 2.1	Précisions concernant la structure de la partie A
	Partie générale, 3.1	Restructuration de la liste de correspondance entre la CBE et le PCT
PARTIE A	A-II, 1.1	Clarification du fait que l'OEB agit en qualité d'office récepteur au nom des offices nationaux de brevets de Belgique, de Monaco et de Saint-Marin
	A-II, 1.2.1	Précisions concernant le champ d'application de la règle 82 et de la règle 82quater
	A-II, 1.2.3	Prise en compte de l'abandon du logiciel PCT-SAFE
	A-II, 1.3	Clarification concernant les moyens valables de déposer des documents de priorité et des pouvoirs auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur
	A-II, 2	Clarification concernant la pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur lorsqu'il reçoit des dépôts pour lesquels il n'est pas compétent
	A-II, 3.1	Clarification de la pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur concernant l'accusé de réception en cas d'utilisation du dépôt par formulaire en ligne
	A-III, 3	Clarification de la pratique de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur en cas d'indisponibilité des moyens de communication électronique
	A-V, 7.1	Clarification de la pratique concernant les dessins en couleurs

PARTIE B	B-III, 2.1	Clarification de la pratique de l'OEB agissant en qualité d'ISA ou de SISA concernant la base de la recherche
	B-VII, 2	Clarification de la pratique de l'OEB agissant en qualité d'ISA concernant l'avis provisoire accompagnant les résultats partiels de recherche
	B-VII, 6.1	Clarification de la pratique de l'OEB concernant les inventions revendiquées qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche au cours de la phase internationale
PARTIE C	C-VII, 2	Clarification de la pratique de l'OEB agissant en qualité d'IPEA concernant les documents transmis en vertu de la règle 71.1
PARTIE F	F-IV, 4.18	Clarification de la pratique concernant l'utilisation de parenthèses pour les indications physiques
PARTIE H	H-III, 7	Clarification de la pratique concernant la modification du titre de la demande internationale

MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES

	Dans l'ensemble des Directives, des formulations neutres du point de vue du genre ont, autant que possible, été employées.
Partie générale	Partie générale, 2.3 ; Partie générale, 2.5 ; Partie générale, 2.7
PARTIE A	A-I, 1 ; A-II, 1.2 ; A-II, 5 ; A-III, 2 ; A-III, 4.2 ; A-III, 8.4 ; A-III, 9.2 ; A-III, 9.4 ; A-III, 9.7
PARTIE B	B-I, 2
PARTIE C	C-I, 1 ; C-IV, 1
PARTIE E	E-III, 2 ; E-III, 3
PARTIE F	F-II, 3 ; F-V, 8.1 ; F-V, 8.2 ; F-V, 10 ; F-VI, 1.1 ; F-VI, 1.3 ; F-VI, 3.3
PARTIE G	G-II, 4.2 ; G-II, 5.2 ; G-II, 5.3 ; G-II, 5.4 ; G-IV, 4 ; G-VII, 5.2
PARTIE H	H-I, 1 ; H-I, 4 ; H-IV, 2.2 ; H-IV, 2.3