Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

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

Novembre 2015

ISBN 978-3-89605-143-1

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

Novembre 2015

Table des matières

Partie générale

1. Remarque liminaire 1

2. Notes explicatives 2

3. Annexes 7

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

Chapitre I Introduction I-1

Chapitre II Taxes II-1

Partie B – Directives relatives à la recherche

Chapitre I Introduction I-1

Chapitre II Généralités II-1

Chapitre III Caractéristiques de la recherche III-1

Chapitre IV Procédure et stratégie de recherche IV-1

Chapitre V Préclassement (routage) et classement officiel des demandes internationales de brevet 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

Chapitre I Introduction I-1

Chapitre II Exigences de forme auxquelles il doit être satisfait avant que ne commence l'examan 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

Introduction 1

Chapitre I Observations de tiers I-1

Chapitre II Patent Prosecution Highway (PPH) II-1

Partie G– Exigences de fond applicables à la demande

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

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

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 3

2.4 Autres sources d'informations 4

2.5 Abréviations 4

2.6 Formulaires utilisés par l'ISA, la SISA ou l'IPEA 6

2.7 Publications 7

3. Annexes 7

3.1 Annexe I : liste de correspondance entre la CBE et le PCT 7

3.2 Annexe II : options retenues par l'OEB agissant en qualité d'ISA/IPEA concernant des points spécifiques des Directives ISPE 9

1. Remarque liminaire

Répondant au souhait exprimé à maintes reprises par les utilisateurs depuis la suppression de la partie des Directives qui était consacrée aux activités de l'OEB agissant en qualité d'administration PCT, l'OEB expose, dans les présentes Directives, les procédures spécifiques et les questions de fond qui sont liées au travail de l'OEB agissant en qualité 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. Les textes correspondants figuraient jusqu'à présent principalement dans les Instructions internes.

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 existant ("Procédure PCT devant l'OEB, [Phase internationale et entrée dans la phase européenne], Guide du déposant") 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 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 première version des Directives PCT de l'OEB contient au minimum les 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.

Les remarques des lecteurs visant à signaler des erreurs ou à proposer des améliorations sont les bienvenues. Elles peuvent être envoyées par courrier électronique à la Direction 5.2.2, Affaires juridiques internationales, 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 A à C, E, G et H, sans chapitre 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 a également été conservée, tout en ayant été adaptée aux spécificités du système PCT. La partie F sera ajoutée lors de la prochaine révision.

Le corps de ces directives se compose donc des six 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 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 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 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, comprenant plusieurs paragraphes. Les renvois à d'autres paragraphes sont effectués sous le format "DIR/PCT-OEB", suivi par la lettre de référence de cette partie, le numéro du chapitre (en chiffre romain) et les numéros de section et de paragraphe (ainsi, pour renvoyer par exemple au paragraphe 4.6 du chapitre V de la partie C des Directives PCT de l'OEB, on utilisera la référence DIR/PCT-OEB, C-V, 4.6). 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 ISPE qui figurent dans la marge indiquent les sections correspondantes de ces Directives et signalent que les Directives de l'OEB s'appliquent dans le cadre 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.

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 s'écarter 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 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 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 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

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

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

les mêmes critères pour effectuer la recherche et l'examen concernant une demande internationale que dans la procédure européenne. Par conséquent, lorsque les Directives concernant la recherche et l'examen au titre du PCT 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 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].

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 :

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/PCT-OEB	Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'OEB agissant en qualité d'administration PCT

3 www.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 : www.wipo.int/pct/en/newslett/

Notifications officielles (Gazette du PCT) : www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.html

7 IA : www.wipo.int/pct/fr/texts/index.html

DIR/RO	Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT
ESOP	avis au stade de la recherche européenne
IA	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
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
OR	office récepteur
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
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 l'ISA, la SISA ou l'IPEA

L'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA utilise les formulaires suivants :

PCT/ISA/210	Rapport de recherche internationale
PCT/ISA/237	Opinion écrite au titre du chapitre I
PCT/ISA/207	Demande d'éclaircissements avant la recherche
PCT/IPEA/408	Opinion écrite au titre du chapitre II
PCT/IPEA/409	Rapport préliminaire international sur la brevetabilité, établi par l'IPEA au titre du chapitre II
PCT/IPEA/428	Entretien/communication officieuse avec le déposant
PCT/SISA/501	Rapport de recherche internationale supplémentaire
PCT/ISA/206	Rapport partiel de recherche et invitation à payer des taxes additionnelles de recherche suite à une absence d'unité
PCT/ISA/210	Rapport de recherche avec, le cas échéant, une objection quant à l'absence d'unité
PCT/ISA/212	Notification par laquelle l'ISA signifie au déposant la décision de l'instance de réexamen relative à la réserve ou par laquelle, en cas de non-paiement de la taxe de réserve, l'ISA informe le déposant que la réserve ne peut pas être prise en considération
PCT/IPEA/405	Notification par laquelle l'IPEA signifie son objection quant à l'absence d'unité et invite le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire
PCT/IPEA/420	Notification par laquelle l'IPEA signifie au déposant la décision de l'instance de réexamen relative à la réserve ou par laquelle, en cas de non-paiement de la taxe de réserve, l'IPEA informe le déposant que la réserve ne peut pas être prise en considération
PCT/SISA/503	Notification par laquelle la SISA signifie au déposant la décision de l'instance de réexamen relative à la réserve ou par laquelle, en cas de non-paiement de la taxe de réserve, la SISA informe le déposant que la réserve ne peut pas être prise en considération

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

2.7 Publications

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
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
82	règle 13.1
83	5
84	6
87, 88	8
Règle 137(2)	19.1)
Pas d'équivalent	28.1), 41.1)
128(1)	30 (inspection publique exclue pour les demandes non publiées)
128(2)	règle 94 – les offices élus peuvent autoriser l'accès aux dossiers d'examen – JO OEB 7/2003, 382 – l'OEB autorise l'accès une fois que l'IPER est prêt

53c)	règles 39.1, 67.1
53a)	règle 9.1.i), ii)
54(3)	règles 64.3, 70.10
55	art. 27.5), 6), règle 4.17.v), règle 51*bis*.1.a)v)
54(1)	33.2)
54(2)	règle 64
56	33.3)
57	33.4)
67(1),(2)	29.1)
67(3)	29.2)
69	29.1),2)
123(2)	19.2), 34.2)b)
53b)	règle 39.1.ii), règle 67.1.ii)
76	-

Règles

CBE	PCT
42(1)a)-f)	5.1.a)i)-vi)
42(2)	5.1.b)
43(5)	6.1.a), b)
43(6)	6.2.a)
43(7)	6.2.b)
43(1)	6.3.a)
43(1)a),b)	6.3.b)i),ii)
43(4)	6.4.a) (en partie), b), c)
-	7 (certains États parties à la CBE exigent le dépôt de dessins pour les modèles d'utilité – art. 7.2)ii) et règle 7))
48	9.1.i), ii), iii), iv)

49(11)	10.2
49(10)	10.1.a), b), d), e)
49(9)	11.10
46(2)j)	11.11
46(2)i)	11.13.l), m)
Art. 82	13.1
44(1)	13.2
44(2)	13.3
43(5)	13.4
30–34	13*bis*
Art. 54(2)	64.2 (usage antérieur), 33.1.a), b), c), mais absence de dispositions concernant la divulgation orale
Art. 54(3)	64.3, 70.10 (documents intercalaires/interférents)
- (découle de la pratique)	65.1
Art. 89	65.2
137(3)	art. 34.2)b), 66.3.a), 66.4, 66.4*bis*
Art. 52(2), (4), 53c)	39.1, 67.1

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 L'OEB applique l'approche problème-solution.

Annexe du chapitre 14

Point 14.01[02] 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

Chapitre II – Taxes II-1

1. Généralités II-1

2. Montants des taxes II-1

3. Modalités de paiement II-1

3.1 Comptes courants II-1

3.2 Procédure de prélèvement automatique II-1

4. Réduction de taxes II-2

4.1 Réduction de la taxe internationale de dépôt II-2

4.2 Réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales II-2

5. Remboursement de taxes II-2

5.1 Remboursement de la taxe de recherche internationale II-2

5.2 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international II-3

6. Paiement tardif des taxes II-3

Chapitre I – Introduction

La partie A des Directives relatives à la recherche et à l'examen par l'OEB agissant en tant qu'administration du PCT contient des informations sur les taxes qui figurent déjà dans la partie A des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, pour autant qu'elles se rapportent spécifiquement aux demandes interntationales.

D'autres informations sur des aspects spécifiques de l'examen quant à la forme des demandes internationales par l'OEB seront ajoutées lors des prochains cycles de révision.

Pour de plus amples informations, on se reportera au Guide euro-PCT ("Procédure PCT devant l'OEB, Guide du déposant", 8e édition).

Chapitre II – Taxes

1. Généralités

Le Journal officiel publie régulièrement des avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente, accompagnés d'informations sur les demandes internationales, ainsi que le montant des principales taxes afférentes aux demandes internationales et un extrait du règlement relatif aux taxes. Des informations relatives aux taxes et aux modalités de paiement, notamment au compte bancaire de l'OEB pour les paiements en euro, sont également communiquées sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org) à la rubrique suivante : Demander un brevet/Formulaires et taxes/Modes de paiment. Les demandeurs sont également invités à consulter les dernières informations disponibles sur le site Internet de l'OMPI.

2. Montants des taxes

Cf. Guide euro-PCT, points 173-176.

3. Modalités de paiement

Toutes les taxes dues à l'OEB doivent être payées en euros, par versement ou virement à un compte bancaire de l'OEB. Pour les personnes détenant un compte courant auprès de l'OEB, le paiement peut être effectué par ordre de prélèvement.

Le paiement par chèque remis ou envoyé directement à l'OEB a été supprimé avec effet au 1er avril 2008. *JO OEB 2007, 533, JO OEB 2007, 626*

Cf. également Guide euro-PCT, points 177-179.

3.1 Comptes courants

Le débit d'un compte courant a lieu sur la base d'un ordre de débit signé par le titulaire du compte. L'ordre de débit peut être donné au moyen du logiciel de dépôt en ligne de l'OEB, du nouveau dépôt en ligne (CMS) ou du service de paiement des taxes en ligne. Il peut également être donné sur papier, par télécopie ou au moyen du dépôt par formulaire en ligne, auquel cas il est obligatoire d'utiliser les formulaires PCT/RO/101 ou PCT/IPEA/401. Pour éviter que le montant ne soit débité deux foix lorsque l'ordre de débit est envoyé par télécopie, il convient de ne pas déposer ultérieurement l'original de l'ordre de débit (cf. point 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants, Publication supplémentaire 3, JO OEB 2015, 8). *Point 6.2 RCC*

La réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes sont publiées sous forme de Publication supplémentaire 3, JO OEB 2015.

3.2 Procédure de prélèvement automatique

Le compte courant peut également être débité sur présentation d'un ordre de prélèvement automatique signé par le titulaire du compte ou au nom de celui-ci (procédure de prélèvement automatique). *Point 8 RCC*

Publ. suppl. 3, JO OEB 2015, 17

À compter du 1er avril 2015, le prélèvement automatique est autorisé dans les procédures relatives aux demandes internationales devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, d'ISA ou d'IPEA. En ce qui concerne les taxes pouvant être acquittées par prélèvement automatique, cf. points 3 et 4 de l'Annexe A.1 RCC.

La réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) et un avis explicatif font l'objet des Annexes A.1 et A.2 au RCC, qui figurent dans la Publication supplémentaire 3, JO OEB 2015, 17 et 35. Cette réglementation se trouve également sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org) à la rubrique suivante : Demander un brevet/Formulaires et taxes/Modes de paiement.

Cf. également Guide euro-PCT, points 177-179.

4. Réduction de taxes

4.1 Réduction de la taxe internationale de dépôt

Cf. Guide euro-PCT, points 180-186

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

JO OEB 2008, 521

Les montants des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire international afférentes à des demandes internationales sont réduits de 75 % lorsque les demandes sont déposées par une personne physique qui est ressortissante d'un État et est domiciliée dans un État qui n'est pas partie à la CBE et qui, à la date du dépôt de la demande internationale ou de la demande d'examen préliminaire international, figure sur les listes des économies à faible revenu ou à revenu moyen inférieur établies par la Banque mondiale

5. Remboursement de taxes

5.1 Remboursement de la taxe de recherche internationale

Règle 16.2 et 16.3
Règle 41 JO OEB 2010, 304
JO OEB 2014, A30
JO OEB 2009, 99

La taxe de recherche internationale est remboursée dans les cas prévus par le PCT (règle 16.2, règle 16.3 et règle 41) et à l'Annexe C de l'accord entre l'Organisation européenne des brevets et le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) conformément au PCT (cf. JO OEB 2010, 304). Compte tenu des modifications apportées aux dispositions énoncées à l'Annexe C, Partie II 3) de l'accord précité, le remboursement de la taxe de recherche internationale, acquittée pour une demande internationale, est accordé selon les conditions fixées dans la Décision de la Présidente de l'OEB en date du 21 février 2014, JO OEB 2014, A30, pour les demandes internationales à l'égard desquelles le rapport de recherche internationale a été achevé à compter du 1er juillet 2014. Des informations relatives aux critères de remboursement des taxes de recherche internationale figurent dans le Communiqué de l'OEB en date du 9 janvier 2009, JO OEB 2009, 99.

5.2 Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international

JO OEB 2001, 539

En ce qui concerne les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004, l'OEB n'applique plus la procédure rationalisée d'examen préliminaire international. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de demander un examen "détaillé" et le remboursement de taxe applicable pour cette procédure n'est plus accordé.

6. Paiement tardif des taxes

Cf. Guide euro-PCT, points 187-189.

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-1

2.3 Revendications modifiées ou parties manquantes 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 Production de parties manquantes se fondant sur le document de priorité III-3

2.4 Anticipation des modifications de revendications III-3

2.5 Revendications de large portée III-3

2.6 Revendications indépendantes et revendications dépendantes III-3

2.7 Recherche portant sur des revendications dépendantes III-3

2.8 Combinaison d'éléments dans une revendication III-3

2.9 Catégories différentes III-3

2.10 Objet exclu de la recherche III-3

2.11 Séquences de nucléotides et d'acides aminés III-4

2.12 Absence d'unité III-4

2.13 Contexte technique III-4

Chapitre IV – Procédure et stratégie de recherche IV-1

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

1.1 Requêtes visant à ce que soit prise en compte une recherche antérieure IV-1

1.2 Demandes PCT Direct IV-1
1.2.1 Requête en traitement selon PCT Direct IV-1
1.2.2 Forme des requêtes IV-2
1.2.3 Traitement des lettres PCT Direct IV-2

1.3 Observations de tiers IV-3

1.4 Documents cités dans la demande IV-4

2. Stratégie de recherche IV-4

2.1 Objet de la recherche ; limitations IV-4

2.2 Définir une stratégie de recherche IV-4

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 Procédure postérieure à la recherche IV-4

3.2 Rapport de recherche internationale modifié IV-4

Chapitre V – Préclassement (routage) et classement officiel des demandes internationales de brevet V-1

1. Définitions V-1

2. Préclassement (routage et distribution) V-1

3. Préclassement incorrect V-1

4. Classement officiel de la demande V-1

5. Classement modifié en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement V-1

6. Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini V-1

7. Classement en cas d'absence d'unité d'invention V-1

8. Vérification du classement officiel 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-1

5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité VI-1

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées VI-1

5.2 Documents intercalaires VI-1

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-2

6.1 Généralités VI-2

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-2

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source VI-2

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique VI-2

6.5 Enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne VI-2

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-3

7. Procédure de réserve VII-4

7.1 Recevabilité de la réserve VII-4

7.2 Instance de réexamen VII-5

8. Absence d'unité et recherche incomplète VII-6

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-7

3.4.1 Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse VIII-7

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-2

3.3 Compte rendu de la 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-3

9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne X-3
9.1.1 Données bibliographiques X-3
9.1.2 "Documents correspondants" X-3
9.1.3 Langues des documents cités X-3

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-4
9.2.7 Documents cités dans la demande X-4
9.2.8 Documents cités pour d'autres raisons X-4

9.3 Relation des documents avec les revendications X-4

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-5

12. Transmission du rapport de recherche et de l'opinion écrite X-5

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 manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés conformément à la règle 20 XI-2

3. Analyse de la demande et contenu de l'opinion écrite XI-2

3.1 Le dossier de l'examinateur XI-2

3.2 Objections motivées XI-2

3.2.1 Opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'applicabilité industrielle XI-2

3.2.2 Revendications indépendantes multiples XI-3

3.2.3 Revendications dépendantes – WO-ISA XI-3

3.2.4 Clarté, concision, fondement et irrégularité quant à la forme – WO-ISA XI-3

3.3 Suggestions de modification XI-3

3.4 WO-ISA positive ou négative XI-4

4. Revendication de priorité et la WO-ISA XI-4

4.1 Restauration de la priorité XI-4

4.2 Utilisation de documents "P" dans l'opinion écrite XI-5

4.3 Utilisation des documents "E" dans l'opinion écrite XI-5

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-6

8. Options offertes au déposant après la réception de l'ISR et de la WO-ISA XI-6

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. Opinion écrite XII-2

8. Validité des documents de priorité et des documents E/P XII-3

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-4

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 division d'examen. *DIR/ISPE 15.08-15.09*

2.1 Consultation d'autres examinateurs

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs

Le point correspondant 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.

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.

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)
DIR/ISPE 2.17

L'OEB est l'administration chargée de la recherche et de l'examen 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 ou la qualité de 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 15.39-15.42

Le point correspondant 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
DIR/ISPE 2.13, 16.03

Le délai pour la 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 compatibles.

Art. 15.4)
Règle 34

Voir également les Directives ISPE 15.14 et 15.16.

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 15.40

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 15.44-15.47

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 15.52-15.55

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

Voir les Directives ISPE 15.17 et 15.19.

Art. 15.3)
Règle 33.3.a)

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 15.18

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

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/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.

Règle 6.2.a)
DIR/ISPE 5.10, 16.27

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 parties manquantes

2.3.1 Remarques générales

Art. 19
Règle 91.1
DIR/ISPE 15.10

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 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 decirption, 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 Production de parties manquantes se fondant sur le document de priorité

Le déposant peut toujours déposer des parties de la demande omises par erreur à la date de dépôt, dans le respect du délai prévu à la règle 20.6 et à condition que les parties manquantes figuraient intégralement dans le document de priorité. L'examinateur vérifie si l'évaluation réalisée par l'office récepteur était correcte (cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.3.2). Si un office récepteur a estimé à tort que les parties manquantes 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).

Règle 20.6

2.4 Anticipation des modifications de revendications

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

Règle 33.3.b)
DIR/ISPE 15.21

2.5 Revendications de large portée

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

DIR/ISPE 15.22

2.6 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

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

DIR/ISPE 15.23

2.7 Recherche portant sur des revendications dépendantes

Le point B-III, 3.8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

DIR/ISPE 15.24

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 15.27

2.9 Catégories différentes

Le point B-III, 3.10 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

DIR/ISPE 15.28

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 15.29

2.11 Séquences de nucléotides et d'acides aminés

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, 15.11

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 et le format électroniques 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).

2.12 Absence d'unité

Art. 17.3)a)
DIR/ISPE 15.20

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.

2.13 Contexte technique

DIR/ISPE 15.26

Le point B-III, 3.13 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Chapitre IV – Procédure et stratégie de recherche

1. Analyse de la demande préalable à la recherche

1.1 Requêtes visant à ce que soit prise en compte une recherche antérieure

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, 16.3 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.

Règles 4.12, 12bis, 16.3 et 41.1
JO OEB 2009, 99
JO OEB 2014, A30

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.

1.2 Demandes PCT Direct

Grâce à PCT Direct, les déposants d'une demande internationale qui revendique la priorité d'une demande nationale ou européenne 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.

JO OEB 2014, A89

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'OEB agissant en qualité d'office récepteur, sous la forme indiquée au point B-IV, 1.2.2 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 ou national).

1.2.2 Forme des requêtes

Les lettres PCT Direct doivent être jointes à la demande internationale, sous forme de document distinct ; elles doivent être intitulées "PCT Direct / observations informelles" et indiquer clairement, dans l'en-tête, le numéro de la demande antérieure.

Si les revendications et/ou la description de la demande internationale diffèrent de celles de la demande antérieure, les déposants doivent de préférence joindre une copie annotée dans laquelle ils indiqueront les différences.

La lettre PCT Direct et, le cas échéant, la copie annotée des revendications et/ou de la description doivent être soumises dans un seul document au format PDF (et non ZIP) et être mentionnées en cochant la case IX du formulaire de requête PCT (bordereau du 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 au point 19 "Autre" en cas de dépôt par voie électronique.

Les observations informelles présentées dans le cadre de PCT Direct doivent contenir toutes les informations nécessaires à leur compréhension. Cela signifie que les tiers doivent pouvoir les comprendre parfaitement en l'état. S'il est fait explicitement référence à l'opinion écrite établie pour le premier dépôt, celui-ci 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.

1.2.3 Traitement des lettres PCT Direct

Les lettres PCT Direct déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'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 B-IV, 1.2.2 des présentes Directives. Cependant, il ne fera pas expressément référence à la lettre PCT Direct ou à son contenu.

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-I.

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-V, 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 15.63.1*

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, 15.33.

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Voir les Directives ISPE, 15.37.

2.2 Définir une stratégie de recherche

DIR/ISPE 15.43

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents

DIR/ISPE 15.48

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche

DIR/ISPE 15.49

Le point correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

Voir également les Directives ISPE, 15.56.

2.6 Fin de la recherche

DIR/ISPE 15.57

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3. Procédure postérieure à la recherche

3.1 Procédure postérieure à la recherche

Art. 18
Règle 43.5
DIR/ISPE 15.63, 15.64 et 15.68

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

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, 15.69.

Chapitre V – Préclassement (routage) et classement officiel des demandes internationales de brevet

1. Définitions

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2. Préclassement (routage et distribution)

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3. Préclassement incorrect

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Classement officiel de la demande

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *Règle 43.3*
DIR/ISPE 7.02-7.04
DIR/ISPE 15.35

5. Classement modifié en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement

Voir les Directives ISPE, 7.05.

6. Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 7.06, 7.08*

7. Classement en cas d'absence d'unité d'invention

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 7.07*

8. Vérification du classement officiel

Le point correspondant 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-EPO, 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.

3. Priorité

Le point correspondant 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 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 régionale devant l'OEB (cf. DIR/OEB C-IV, 7.1).

4.2 Droits nationaux antérieurs

Le point correspondant 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 correspondant 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 correspondant 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 correspondant 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 correspondant 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.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, 16.70.

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

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Voir également les Directives ISPE, 11.23 et 15.60-15.61.

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

6.1 Généralités

Le point correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique

Le point correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

7. Divulgations Internet - revues techniques

Le point correspondant 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 préliminaire international 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)
Règle 13
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, 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.

Tout en préparant l'invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 206), l'examinateur doit établir la WO-ISA pour la première invention ayant fait l'objet de la recherche. Cependant, à ce stade, seule l'invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 206) est envoyée au déposant.

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, sans demander de taxes d'examen supplémentaires. Dans un souci de cohérence, l'examinateur ne devra donc pas requérir le paiement de taxes d'examen supplémentaires 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, 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.

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.

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, 13.1.

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 que les revendications relatives aux inventions B2, B3 et D ne sont pas couvertes par la recherche. Dans le cadre n° IV de la WO-ISA, 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, 13.1 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, 13.1 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 n'acquitte pas de taxes additionnelles, 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.

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 nº IV et le raisonnement seront adaptés à la décision de l'instance de réexamen, et le cadre nº 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 nº 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 nº IV de la WO-ISA, l'examinateur indiquera que la condition d'unité de l'invention est remplie et que le rapport 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 nº 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 nº IV), l'examinateur indiquera que la condition d'unité de l'invention n'est pas remplie. Le cadre nº 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 nº 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 212) afin d'assurer leur cohérence.

Voir également 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

Règles 40.2.c) et 40.2.e)

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).

DIR/ISPE 10.66-10.67 et 10.69

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

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 (chapitre I).

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 la présence d'une déclaration motivée font l'objet d'une évaluation par des agents des formalités spécialement formés à cet effet. L'instance de réexamen effectue les analyses de fond nécessaires à l'évaluation de la justification de la réserve.

7.2 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*

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.

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). *DIR/ISPE 10.70*

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. 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. 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.

8. Absence d'unité et recherche incomplète

Règle 13
Art. 17.2)a)ii)
Art. 17.3)a)

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.

Chapitre VIII – Objets exclus de la recherche

1. Généralités

DIR/ISPE 9.01

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.

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

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

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 si la demande internationale entre dans la phase régionale 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.

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

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

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 preliminaire international.

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.

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
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 précisera, comme pour une demande européenne, les motifs du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive des utilisations indiquées. 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), h), i) ou j), l'examinateur effectuera une recherche et un examen sur les revendications, et précisera, comme pour une demande européenne, les motifs du point de vue de la nouveauté et de l'activité inventive des utilisations indiquées. 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.

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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

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 2010, 304 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 correspondant 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 le cas où une revendication large ou de caractère spéculatif n'est fondée que sur un exposé limité couvrant seulement une petite partie de la portée de la revendication. Tel pourrait être le cas si la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication et qu'une recherche significative ne puisse être effectuée que sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite. Il peut s'agir par exemple d'une recherche portant sur les exemples spécifiques. Dans ce cas, il est de fait souvent impossible d'effectuer une recherche complète pour l'ensemble de la revendication, parce que celle-ci est formulée en termes larges. 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 au regard de l'homme du métier.

ii) Manque de concision des revendications

Un exemple serait le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée (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. *Art. 6 Règle 6.1.a) DIR/ISPE 9.25 et 9.30*

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 (cf. également DIR/OEB, F-IV, 3.4) et que l'agencement des revendications n'obscurcisse pas la définition de l'objet à protéger (cf. également DIR/OEB, F-IV, 3.5). 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). *Règle 6.4.a) DIR/ISPE 9.41*

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/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, 15.11

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 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 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

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'émettre cette invitation à fournir des éclaircissements 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.

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.

Art. 17.2)a)ii)

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.

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

Un grand nombre de revendications indépendantes appartenant à la même catégorie ne justifie pas en tant que tel 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. 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

1.2 Systèmes d'accès systématique

Le point correspondant 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 correspondant 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 nationale/régionale, 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

2.4 Système de familles de brevets

Le point correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

Le point correspondant 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 remplace le rapport de recherche 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). *DIR/ISPE 16.05*

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 : *DIR/ISPE 16.06*

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)*

3. Forme et langue du rapport de recherche

3.1 Forme

Voir les Directives ISPE, 16.07 et 16.08. *Règle 43.10*

3.2 Langue

Règle 43.4 Voir les Directives ISPE, 16.09.

3.3 Compte rendu de la recherche

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Identification de la demande de brevet et type de rapport de recherche

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5. Classement de la demande de brevet

DIR/ISPE 16.48 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 16.49 Le point correspondant 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 16.30 La demande internationale doit comporter un abrégé et un titre. 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 16.31-16.39 (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 16.40, 16.43 (ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié. La procédure est la même que pour les dépôts européens (cf. DIR/OEB, B-X, 7) ; et

Règle 8.2
DIR/ISPE 16.44-16.47 (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.

DIR/ISPE 15.36 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.

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 le remplace 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 16.17, DIR/ISPE 16.25-16.29*

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 remplace le rapport de recherche ; *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

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 16.72*

9.1.2 "Documents correspondants"

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *Règle 33.1 DIR/ISPE 16.58*

9.1.3 Langues des documents cités

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique. *DIR/ISPE 15.64, 15.67*

9.2 Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.)

DIR/ISPE 16.59 Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.1 Documents particulièrement pertinents

DIR/ISPE 16.60-16.62 Le point correspondant 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 16.63 Le point correspondant 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 16.64 Le point correspondant 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 16.65 En outre, le point correspondant 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 16.66 Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.6 Éventuelles demandes de brevet interférentes

DIR/ISPE 16.67 Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.2.7 Documents cités dans la demande

Voir DIR/ISPE, 16.68.

9.2.8 Documents cités pour d'autres raisons

DIR/ISPE 16.69
DIR/ISPE 11.10
Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.3 Relation des documents avec les revendications

DIR/ISPE 16.71 Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

9.4 Identification des passages pertinents dans des documents de l'état de la technique

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règle 43.5.e)
DIR/ISPE 15.64,
DIR/ISPE 16.58 b)

10. Authentification et dates

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 43.2 et 43.8
DIR/ISPE 16.76-16.77

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 16.79

11.2 Version électronique du document cité

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.3 Membres d'une famille de brevets ; le signe "&"

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.4 Revues ou livres

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

11.5 Résumés, extraits ou abrégés

Le point correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

12. Transmission du rapport de recherche et de l'opinion écrite

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).

Règle 44
DIR/ISPE 16.79

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 manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés conformément à la règle 20

Règle 20.6

Le déposant peut produire, après la date de dépôt, des parties de la demande qui ont été omises par erreur, tout en conservant la date de dépôt initiale. Il se peut que l'examinateur doive vérifier si l'évaluation effectuée par l'office récepteur était correcte (cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.3.2).

Si les parties manquantes figuraient bien intégralement dans le document de priorité (ou si le document de priorité et les autres pièces requises ne sont pas disponibles), l'examinateur instruira le dossier comme si la date de dépôt était celle attribuée par l'office récepteur. Si les documents nécessaires à la vérification ne sont pas disponibles, cela sera mentionné dans la WO-ISA, dans le cadre n° I de la feuille supplémentaire.

Si les parties manquantes 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 PCT. Cependant, l'examinateur indiquera sur la feuille supplémentaire de la WO-ISA, dans le cadre n° I, qu'il n'est pas certain que les parties manquantes figuraient intégralement dans le document de priorité. Le rapport de recherche et la WO-ISA 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).

3. Analyse de la demande et contenu de l'opinion écrite

3.1 Le dossier de l'examinateur

Le point correspondant 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, l'examinateur peut faire des commentaires plus brefs.

3.2.2 Revendications indépendantes multiples

DIR/ISPE 5.13 et 5.14

Un grand nombre de revendications indépendantes appartenant à la même catégorie ne justifie pas en tant que tel une limitation de la recherche (cf. DIR/PCT-OEB, B-VIII, 4).

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.

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 les cadres nos VII et VIII.

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

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. 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-VIII, 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 EP, 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 régionale 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 régionale 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

DIR/ISPE 17.25

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). 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).

4.1 Restauration de la priorité

Règle 26bis.3

Le déposant peut présenter une requête en restauration de ses droits de priorité au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de l'année de priorité.

Pendant la phase internationale, la priorité peut être restaurée à la fois en vertu du critère d'"exercice de la vigilance nécessaire" 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 vigilance nécessaire", 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 afférentes à la délivrance ont bien 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 intentonnielle", 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.

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

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 régionale, les dispositions figurant au point B-XI, 4.3 ci-après relatives aux documents "E" sont applicables. *DIR/ISPE 17.26.b)*

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). *DIR/ISPE 17.26.c)*

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 régionale 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, 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

Règle 5.2
Règle 13ter.1.a)
JO OEB 2011, 372
JO OEB 2013, 542
DIR/ISPE 9.39, 15.11 et 15.12

Lorsque le déposant n'a pas déposé de listage de séquences sous forme électronique conformément à la norme OMPI ST.25 (cf. JO OEB 2011, 372 et JO OEB 2013, 542) 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 à la règle 13*ter*.1.a) (absence de listage de séquences sous forme déchiffrable par ordinateur).

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 EP, le déposant est tenu de répondre à toute WO-ISA ou tout IPRP/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 au titre du PCT, 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, 304,
JO OEB 2010, 316,
JO OEB, 2014, A117

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 19 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)

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'administration 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)

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)

Le dossier est donc envoyé à l'examinateur dès que tous les documents ont été reçus, y compris l'ISR établi par l'administration principale. Toutefois, si l'ISR de l'administration 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)

4. Portée de la recherche

À l'OEB, la portée de la SIS est la même que celle de n'importe quelle autre recherche PCT effectuée par l'OEB agissant en qualité d'ISA, et elle ne se limite pas à l'une ou l'autre langue.

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

Les mêmes critères que ceux retenus pour les recherches PCT 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 l'opinion écrite, 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 opinion écrite 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 la WO-SIS 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

Pour remplir le SISR, il convient de procéder comme pour n'importe quelle recherche PCT, 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. Opinion écrite

Règle 45bis.7.e)

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 que la feuille supplémentaire de la WO-ISA. Une conclusion positive doit être justifiée de la même façon que dans la WO-ISA ou l'IPER.

Sur un plan formel, la WO-SIS fait partie du SISR et est appelée "annexe relative à la portée" dans le formulaire PCT/SISA/501.

Même si la WO-SIS 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 la WO-SIS 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 la WO-SIS.

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'administration 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'administration 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 la WO-SIS, 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 principale 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 la WO-SIS.

Si la priorité n'est pas valable, cela fera l'objet d'une explication dans la WO-SIS 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 la WO-SIS. 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 régionale 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

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

En cas d'absence d'unité, la recherche porte sur une seule invention. Il n'est pas possible d'exiger 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 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 PCT 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 (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 au titre du chapitre I du PCT, à cette différence près que des taxes additionnelles ne peuvent être acquittées. *Règle 45bis.6.d)*

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 au titre des chapitres I/II, 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. 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 du PCT (SE, ES, AT, FI ou INB (XN)), 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 WO-SIS, puis il poursuit avec le chapitre II.

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 la WO-SIS 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. IPEA compétente II-1

3. Identification de la demande internationale dans la demande d'examen préliminaire international II-1

4. Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international II-1

5. Représentant II-1

6. Élection d'États II-2

7. Signature II-2

8. Base de l'examen préliminaire international II-2

9. Dossier de l'IPEA II-2

10. Correction des irrégularités II-2

11. Paiement et remboursement des taxes II-2

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 manquantes III-1

3. Feuilles modifiées III-1

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-5

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 V-4

5.2 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-2

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 au titre du chapitre II IX-1

2. Requête en examen d'un jeu de revendications différent IX-1

3. Requête en examen pour certaines revendications seulement IX-1

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 d'examen 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 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.

La procédure au titre du PCT aboutit au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) ou au rapport d'examen préliminaire international (IPER). Soit ce rapport résultera de

i. la poursuite de l'examen au titre du chapitre II (cf. ci-dessous), auquel cas il revêtira la forme d'un IPER de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, soit — *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 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 seulement au rapport ; aucune demande d'examen au titre du chapitre II n'ayant été déposée, l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (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. — *Article 33.1) DIR/ISPE 19.02*

Règle 66
DIR/ISPE 3.19

La demande internationale ne donne lieu ni à la délivrance d'un brevet, ni à un rejet. En revanche, à la fin de la procédure, il est établi un rapport (IPRP 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 1.13-1.14

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

Les demandes d'examen préliminaire international doivent revêtir la forme écrite et être déposées auprès de l'OEB à Munich, à Berlin ou à La Haye, par remise directe, par télécopie ou par voie électronique. *Art. 31.6)a)*

La demande d'examen préliminaire international est normalement reçue du déposant, mais si elle n'a pas été présentée à l'IPEA compétente, elle peut être transmise à cette dernière par le Bureau international, un office récepteur, une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international non compétente. *Règle 59.3*

2. IPEA compétente

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*

3. Identification de la demande internationale dans la demande d'examen préliminaire international

Il convient d'identifier la demande internationale en vérifiant 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. *Règles 53.6 et 60.1.b)*

4. Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

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. *Art. 31.2), règle 54*

En cas de pluralité de déposants, au moins l'un d'entre eux doit satisfaire aux exigences de la règle 54.

5. Représentant

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 par un représentant déjà désigné. *Règle 90 Art. 31.2), règle 54*

Si un mandataire est désigné, toute correspondance destinée au déposant sera envoyée à l'adresse indiquée pour ce mandataire.

Si aucun mandataire ni représentant commun n'est désigné, la correspondance sera envoyée au premier déposant, puisque celui-ci sera considéré comme le 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 Traité de coopération en matière de brevets.

7. Signature

Règles 53.8, 90.3.a), 90.4.a) et b)

La demande d'examen préliminaire international doit être signée soit par le déposant soit par son mandataire.

8. Base de l'examen préliminaire international

Art. 19 et 34
Guide du déposant PCT, phase int., annexe E

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.

Règles 69.1.d) et 54bis.1.a)

La demande d'examen préliminaire international doit être déposée dans le délai prescrit, dans la langue et sous la forme qui conviennent (le formulaire IPEA 401 doit être rempli de manière lisible et complète et numérisé dans le dossier électronique).

Règle 66

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 58.1 et 58.3

En outre, une taxe d'examen préliminaire doit être acquittée (cf. DIR/PCT-OEB, C-II, 11).

9. Dossier de l'IPEA

Art. 39.1)a)
IA/PCT n° 605

L'IPEA établit le dossier dans les plus brefs délais, 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.

10. Correction des irrégularités

Art. 31.3)
Règles 53, 55 et 60

Certaines irrégularités peuvent être corrigées d'office par l'IPEA ; pour d'autres, le déposant doit demander leur correction à bref délai.

11. Paiement et remboursement des taxes

Règles 57 et 58

La taxe d'examen préliminaire et la taxe de traitement doivent parvenir à l'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.

Ces deux taxes peuvent être remboursées dans certaines circonstances.

Le montant de la taxe de traitement est transféré mensuellement au Bureau international.

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 manquantes

Règle 20.6

Un déposant peut encore produire des parties de la demande qui ont été omises par erreur à la date de dépôt, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.6, et pour autant que les pièces manquantes figuraient intégralement dans le document de priorité. L'examinateur vérifie si l'évaluation effectuée par l'office récepteur était correcte (cf. DIR/PCT-OEB, H-II, 2.3.2).

Si ces parties figuraient bien intégralement dans le document de priorité (ou si le document de priorité et les autres pièces requises ne sont pas disponibles), l'examinateur instruit le dossier comme ayant la date de dépôt attribuée par l'office récepteur. Si les documents nécessaires à la vérification ne sont pas disponibles, une indication à cet effet est portée dans l'IPER, dans le cadre n° I du feuillet séparé.

Si les parties manquantes 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 PCT. Toutefois, l'examinateur indiquera sur le feuillet séparé de l'IPER (dans le cadre n° I) qu'il n'est pas certain que les parties manquantes figuraient bien intégralement dans le document de priorité. L'IPER inclura également les documents qui seraient pertinents si une nouvelle date de dépôt était attribuée à la demande (cf. également DIR/PCT-OEB, B-III, 2.3.3).

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)

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 étant 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 ce réexamen 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 (actuellement SE, ES, AT, FI, INB (XN)) 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 3.18

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 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 avec 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
DIR/ISPE 19.23

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 19.24

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, l'examinateur peut être confronté, à un stade ultérieur de la procédure, à des arguments invoqués par un déposant qui est en désaccord avec 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.

Sauf s'ils sont assimilables à une réclamation (cf. DIR/PCT-OEB, C-IX, 4), les arguments écrits concernant l'exhaustivité de la recherche ne doivent pas être traités en tant que communication avec l'IPEA, et l'agent des formalités enverra par conséquent une lettre de réponse type.

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 de surcroît dans l'IPER (dans le cadre n° III) que l'IPEA ne peut pas réexaminer les conclusions de l'ISA.

Il est possible que le déposant ou son mandataire tente de contacter l'examinateur par téléphone afin de discuter de cette question. En ce cas, 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.

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.

Règle 66.1.e)

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 ne peut former 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 régionale, 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

Il est obligatoire d'effectuer une recherche complémentaire dans le cadre du chapitre II du PCT, sous réserve de certaines exceptions. Il convient d'indiquer la date de cette recherche complémentaire – ou le fait qu'elle n'a pas été réalisée – dans l'IPER.

Règles 66.1ter et 70.2.f)
DIR/ISPE 19.12.01, 19.12.05-19.12.06

5.1 Calendrier, base et formulaires

DIR/ISPE 19.12.04 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) (environ 23 mois à compter de la date de priorité). Il n'est normalement pas nécessaire de réaliser une autre recherche complémentaire avant l'envoi de l'IPER.

DIR/ISPE 19.12.02 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 d'autres taxes d'examen.

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 19.12.01 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 ;

DIR/ISPE 19.12.03
Règle 46.5.b) et 66.8 e) en l'absence de lettre expliquant la base des modifications et/ou indiquant ce qui a été modifié dans la demande ;

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 3.21*

Les documents qui ont été trouvés sont mentionnés de la manière suivante :

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

Règle 68.3.c) et e)

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 déclaration motivée a été présentée. Toute analyse quant au fond est effectuée par l'instance de réexamen lorsqu'elle détermine si la réserve est justifiée.

5.2 Instance de réexamen

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.

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. 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. 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.

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 n'entreprend pas l'examen avant l'expiration du délai visé à la règle 54*bis*, sauf si le déposant demande que l'examen soit entrepris plus tôt.

Règle 69.1.a)
Règle 54bis.1.a)
DIR/ISPE 19.07

Les modifications et/ou arguments qui ont été présentés au titre de l'article 34 PCT après le dépôt de la demande d'examen préliminaire international, mais avant l'expiration dudit délai, seront toujours pris en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Règle 66.4bis

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.

Règle 69.1.b) et 69.1.b-bis)

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 3.23 et 19.08

Pour l'entrée dans la phase régionale 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 le formulaire 408 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 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.

Il n'est fait droit à une requête en prorogation du délai de réponse à une WO-IPEA que s'il reste assez de temps, compte tenu de la règle 69.2.i), pour que cette prorogation puisse être accordée, 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 en cours.

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 convient donc d'accéder aux demandes d'entretien téléphonique du déposant ou de son mandataire (même s'ils sont établis en dehors de l'Europe), mais seulement après réception d'une réponse écrite à la WO-ISA et, le cas échéant, à une invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire 405) (en cas d'absence d'unité). 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.

Art. 34.2)
Règle 66.6
DIR/ISPE 19.31-19.36

Si le déposant a demandé un entretien téléphonique, il convient d'observer les consignes suivantes :

JO OEB 2011, 532

– en règle générale, le déposant a droit, sur demande, à un entretien téléphonique ;

Règle 66.6

– 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, 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 ;

– 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

* Si, lors d'un entretien téléphonique, le déposant déclare ne plus vouloir déposer d'observations/de modifications, et s'il accepte l'IPER négatif sans autre interaction, le compte rendu d'un entretien téléphonique non assorti d'un délai est envoyé, suivi directement d'un IPER négatif.

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 (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.

DIR/ISPE 19.35

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 19.36

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.

2. Caractère confidentiel

Art. 38
DIR/ISPE 3.25

Conformément à l'article 38, l'examen préliminaire international est confidentiel. Cela signifie, par exemple, que les opinions écrites ne sont pas ouvertes à l'inspection publique tant que l'IPER n'est pas établi.

3. Examen des observations de tiers

Des informations sur les observations de tiers figurent au chapitre E-I des présentes Directives.

DIR/ISPE 17.66.1

Les règles suivantes s'appliquent aux observations pertinentes formulées par des tiers au titre du chapitre II :

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-I 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 19.38

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 19.16

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, 15.11, 15.12 et 17.35

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 13ter.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 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

Règle 66.4bis

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.

DIR/ISPE 19.25

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).

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.

DIR/ISPE 19.26

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.

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 au titre du chapitre II

Le déposant a droit au remboursement de 75 % 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.

Règle 58.3
Règle 90bis.4
Accord OEB-OMPI, annexe C-II, JO OEB 2010, 304

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.

Règle 66.1.c)
Règle 70.16.a)

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.

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 la réponse du déposant comporte une réclamation à l'encontre des conclusions formulées au stade de la recherche, cette réclamation sera instruite par le service compétent de l'OEB et l'ISA devra éventuellement établir un ISR corrigé.

PCT – Partie E

Directives relatives aux questions générales de procédure

Sommaire

Introduction 1

Chapitre I – Observations de tiers I-1

Chapitre II – Patent Prosecution Highway (PPH) II-1

1. Généralités II-1

2. PPH basé sur une WO-ISA établie par l'OEB agissant en qualité d'ISA II-1

3. PPH basé sur un IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA II-2

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 I – 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.

Règle 89 et A.I., 801-805
DIR/ISPE 15.63.1, 16.51.1 et 17.66.1

Ces observations doivent être présentées par voie électronique au Bureau international 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.

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.

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-V, 3), en fixant toutefois un délai plus bref dans les limites des délais stricts devant être observés au titre du PCT. Il n'est pas envoyé d'invitation si ces délais ne peuvent être respectés ou si les observations ont été présentées de manière anonyme.

Art. 14(1) CBE

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 II – 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 (Coréee du Sud), le SIPO (Chine), l'USPTO (USA), l'ILPO (Israël), le CIPO (Canada), l'IMPI (Mexique) et l'IPOS (Singapour).

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) ; 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 (PPH basé sur des produits résultant de travaux nationaux) ; ou

(iii) un produit tel qu'établi au cours du traitement d'une demande PCT qui est entrée dans la phase nationale devant l'un des offices partenaires du PPH, lorsque ce produit fait apparaitre qu'au moins une revendication est brevetable/admissible.

2. PPH basé sur une WO-ISA établie par l'OEB agissant en qualité d'ISA

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 au JPO, à l'USPTO, au SIPO et au KIPO de procéder à un examen accéléré au titre du programme pilote PPH IP5 lorsque la demande est entrée dans la phase nationale devant ces offices. En outre, l'OEB a lancé des projets pilotes PPH bilatéraux avec Israël, le Canada, le Mexique et Singapour. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter à ces offices une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur leurs sites Internet respectifs.

JO OEB 2014, A8
JO OEB 2015, A5-A8

Quel que soit le progamme 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-VII, 3.2.

JO OEB 2010, 352

3. PPH basé sur un IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA

JO OEB 2014, A8
JO OEB 2015, A5-A6

Dans le cadre du programme pilote PPH IP5, une demande de participation au PPH déposée auprès du JPO, de l'USPTO, du SIPO et du KIPO peut également se fonder sur un IPER établi par l'OEB agissant en qualité d'IPEA. En outre, l'OEB a lancé des projets pilotes PPH bilatéraux avec Israël, le Canada, le Mexique et Singapour. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter à ces offices une demande de participation au programme pilote PPH sont décrites sur leurs sites Internet respectifs.

JO OEB 2010, 352

Quel que soit le progamme 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-VII, 3.2.

PCT – Partie G

Exigences de fond applicables à la demande

Sommaire

Avertissement 1

Chapitre I – Brevetabilité 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. Objets exclus de l'examen préliminaire international et limitation de l'examen 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-2

5. Interférence avec d'autres demandes de brevet IV-3

5.1 État de la technique tel que défini à la règle 64.3 IV-3

5.2 Demandes de brevet simultanément en instance IV-3

6. rendu accessible au public en tous lieux du monde au moyen d'une divulgation non écrite IV-3

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-3

6.2 Éléments à déterminer par l'IPEA en ce qui concerne l'usage IV-4
6.2.1 Principes généraux IV-4
6.2.2 Accord relatif au respect du secret IV-5
6.2.3 Usage dans un lieu non public IV-5
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-6

6.3 État de la technique rendu accessible par description orale IV-6

6.4 Divulgations Internet IV-6

6.5 Normes et documents préparatoires à l'élaboration de normes IV-6

7. Renvois entre documents de l'état de la technique IV-7

8. Erreurs dans des documents de l'état de la technique IV-7

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-3

9. Nouveauté des revendications dites "reach-through" VI-4

Chapitre VII – Activité inventive VII-5

1. Généralités VII-5

2. État de la technique ; date de dépôt ; date de priorité VII-5

3. Homme du métier VII-5

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier VII-5

4. Évidence VII-5

5. Approche problème-solution VII-6

5.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche VII-6

5.2 Formulation du problème technique objectif VII-6

5.3 Approche "could-would" VII-7

5.4 Revendications comportant des caractéristiques techniques et non techniques VII-7

5.4.1 Formulation du problème technique objectif VII-7

6. Combinaison d'éléments de l'état de la technique VII-7

7. Combinaison et juxtaposition ou assemblage de caractéristiques VII-7

8. Analyse a posteriori VII-7

9. Origine de l'invention VII-8

10. Indices secondaires VII-8

10.1 Désavantage prévisible ; modification non fonctionnelle et choix arbitraire VII-8

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire VII-8

10.3 Besoin existant depuis longtemps ; succès commercial VII-8

11. Arguments et moyens de preuve présentés par le déposant VII-8

12. Inventions de sélection VII-8

13. Revendications dépendantes ; revendications relevant de différentes catégories VII-9

14. Exemples VII-9

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 153(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.

Chapitre I – Brevetabilité

L'objectif du PCT est de permettre au déposant d'obtenir une opinion 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)

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)

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 le Bureau international spécifie les objets pour lesquels une recherche n'est pas obligatoire (il en va de même lorsque l'OEB agit en tant qu'IPEA). Conformément à l'article 4 et à l'annexe B de cet accord, l'OEB agissant en qualité d'ISA peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré à l'ISA, décider de ne pas effectuer de recherche pour les objets visés à la règle 39.1, 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)-(3) CBE et articles 53 b) et c) CBE.

Art. 34.4)a)i), DIR/ISPE 9.02-9.15

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 le Bureau international, 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 39.1, 67.1 Guide PCT I 10.062 et 7.013

3.2 Théories scientifiques

Voir Directives ISPE, 9.05. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et le Bureau international, 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 39.1.i), 67.1.i)

3.3 Théories mathématiques

Règles 39.1.i), 67.1.i)

Voir Directives ISPE, 9.05. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et le Bureau international, 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.4 Créations esthétiques

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 le Bureau international, 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 correspondant 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)

Voir Directives ISPE, 9.07, Directives ISPE A9.07, Directives ISPE A9.07[1] et Directives ISPE A9.07[2]. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et le Bureau international, 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

3.6 Programmes d'ordinateurs

Règles 39.1.vi), 67.1.vi)

Voir Directives ISPE, 9.15, Directives ISPE A9.15, Directives ISPE A9.15[1] et Directives ISPE A9.15[2]. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et le Bureau international, 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 correspondant 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)

Voir Directives ISPE, 9.11 – 9.14. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et le Bureau international, 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Objets exclus de l'examen préliminaire international et limitation de l'examen

4.1 Éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Art. 21.6), règle 9, Guide PCT I 5.175

Contrairement à la CBE, le PCT ne définit pas explicitement les objets considérés comme contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. 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 le Bureau international, 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 53a) CBE. En règle générale, aucune recherche et aucun examen préliminaire ne sont effectués par l'OEB

agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point correspondant 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 le Bureau international, 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 par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

Règles 39.1.iv), 67.1.iv)

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)

5.2 Inventions biotechnologiques

Voir Directives ISPE, 9.06. Cependant, en vertu de l'Accord entre l'OEB et le Bureau international, 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 par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.**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 le Bureau international, 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 par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA. Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

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 le Bureau international, 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 par l'OEB agissant en qualité

Règles 39.1.ii), 67.1.ii)

d'ISA ou d'IPEA. Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5.5 Procédés microbiologiques

Règles 39.1.ii), 67.1.ii)

Voir Directives ISPE, 9.06. Cependant, une fois que la demande est entrée dans la phase régionale devant l'OEB, le point correspondant 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].1.

Chapitre IV – État de la technique

1. Généralités et définition

Art. 33.2), 3) et règles 33.1.a), b), 64.1

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.

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-I, Directives ISPE 16.51.1 et Instruction administrative 801 du PCT) sont exposés dans les règles 33.1.b) et 64.2.

Art. 33.2)

En ce qui concerne l'examen de la nouveauté de l'objet revendiqué, voir chapitre DIR/PCT-OEB G-VI.

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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'appliquent.

3. Date de dépôt ou de priorité

Règle 64.1.a), b) ; DIR/ISPE 11.24-11.26

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 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 dépose des parties manquantes de la description ou des dessins manquants tardivement au titre de la règle 20.5, la date attribuée à la demande est la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, sauf s'ils 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 des éléments manquants, soit à la date initiale de dépôt (cf. DIR/PCT-OEB, C-III, 2 et DIR/PCT-OEB H-II, 2.3.2).

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 dudit 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 à la règle 64.3

DIR/ISPE 11.07-11.09
Règle 64.3

L'état de la technique englobe également le contenu d'autres demandes de brevet européen déposées antérieurement ou revendiquant valablement une date de priorité antérieure, mais publiées à la date du dépôt ou à la date de priorité, valablement revendiquée, de la demande en cours d'examen ou après cette date. 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 des demandes internationales simultanément en instance et ayant la même date (de dépôt ou de priorité). Voir Directives ISPE, 11.10.

6. rendu accessible au public en tous lieux du monde au moyen d'une divulgation non écrite

Règle 64.2

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 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 par l'IPEA en ce qui concerne l'usage

Règle 64.2

Lorsque 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-I, DIR/ISPE 16.51.1 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

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

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, cf. règle 64.1) mais qu'un document reproduisant la description orale n'a été publié qu'à cette date ou postérieurement, l'opinion écrite et l'IPER attirent l'attention sur cette divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.

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 (point G-IV, 7.5.1 et sous-rubriques) 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. Si, en faisant appel à ses connaissances générales, l'homme du métier peut :

i) voir immédiatement que la divulgation d'un document pertinent de l'état de la technique contient des erreurs, et

ii) trouver quelle devrait être la seule correction possible,

la pertinence du document en tant qu'état de la technique n'est pas affectée par les erreurs figurant dans la divulgation. Le document peut donc être considéré comme étant corrigé lorsque l'on examine sa pertinence vis-à-vis de la brevetabilité.

Chapitre V – Divulgations non opposables

1. Généralités

DIR/ISPE 11.22, IA/PCT n° 215

Le PCT ne contient aucune disposition explicite qualifiant de divulgation non opposable un quelconque élément rendu accessible au public en tous lieux du monde (cf. art. 55(1) CBE). Cependant, il est à noter que 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.

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 point correspondant 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), règle 64.1, 64.2, DIR/ISPE 12.01, 12.02

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 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.

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

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 la règle 64.2.

4. Divulgation suffisante d'un document antérieur

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 conformément à la règle 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.

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. 83 CBE).

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.

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

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de . 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.

Art. 33.3), DIR/ISPE 13.01

2. État de la technique ; date de dépôt ; date de priorité

L'"état de la technique" pris en considération aux fins de l'examen de l'activité inventive est défini à l'article 33.3).

DIR/ISPE 13.02

Pour déterminer ce qui doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique, les principes exposés dans les Directives PCT de l'OEB, chapitre DIR/PCT-EPO G-IV, s'appliquent.

3. Homme du métier

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.

DIR/ISPE 13.11

3.1 Connaissances générales de l'homme du métier

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

4. Évidence

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.

Règle 65.1 DIR/ISPE 13.03, 13.09, 13.10

5. Approche problème-solution

DIR/ISPE 13.08, DIR/ISPE A13.08.1

Pour rendre l'appréciation de l'activité inventive plus objective, l'OEB agissant en tant qu'IPEA au titre du chapitre II du PCT utilise 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.

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 correspondant 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 correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

5.4.1 Formulation du problème technique objectif

Le point correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

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 correspondant 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.

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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

10.2 Effet technique inattendu, simple effet supplémentaire

Le point correspondant 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 correspondant des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB s'applique.

12. Inventions de sélection

En règle générale, les principes définis au point correspondant 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 Champ d'application II-1

2.3 Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement – règles générales II-1
2.3.1 Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description II-1
2.3.2 Production de parties manquantes se fondant sur le document de priorité II-1
2.3.2.1 Critères visant à établir si la partie manquante figure intégralement dans le document de priorité II-2
2.3.2.2 Réexamen par l'examinateur II-2
2.3.3 Listages de séquences produits après la date de dépôt II-3
2.3.4 Documents de priorité II-3
2.3.5 Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt II-3
2.3.6 Clarification d'incohérences II-3
2.3.7 Marques de fabrique II-3

2.4 Évaluation de l'"objet ajouté" – exemples II-3

3. Conformité des modifications avec les autres exigences du PCT II-3

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 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

1. Introduction

Une demande internationale peut être modifiée au stade du chapitre II. 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 dans DIR/PCT-OEB H-I, 2-6.

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 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

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 de la correction ou rectification d'erreurs évidentes.

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, aux dessins et/ou aux listages de séquences 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 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.

De préférence, les modifications et/ou arguments présentés au titre de l'article 34 doivent être joints à la demande d'examen préliminaire international. Toutefois, l'OEB agissant en qualité d'IPEA doit tenir compte des modifications et arguments présentés avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la demande d'examen préliminaire international.

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, 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

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.

Règle 46.5

Si des modifications sont apportées aux revendications, un jeu complet de nouvelles revendications doit être déposé.

Règle 92.4
DIR/ISPE 20.08

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.

6. Indication des modifications et de leur base

Règle 46.5
Règle 66.8.a)
Règle 70.2.c-bis)

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.

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. Il convient d'utiliser à cet effet les mêmes critères que ceux 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

Le point H-IV, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

2.2 Champ d'application

Le point H-IV, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.12*

2.3 Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement – règles générales

Le point H-IV, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

2.3.1 Caractéristiques décrites dans un document auquel se réfère la description

Le point H-IV, 2.3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

2.3.2 Production de parties manquantes se fondant sur le document de priorité

Un déposant peut produire, après la date de dépôt, des parties de la demande (par exemple des lignes, une ou plusieurs pages ou revendications, un ou plusieurs dessins) qui ont été omises par erreur, tout en conservant la date de dépôt initiale. *Règle 20.6*

Lesdites parties de la demande ne peuvent être produites que dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt (ou d'une notification de l'office récepteur), à condition que la revendication de priorité ait été présente à la date de dépôt initiale et que le déposant puisse prouver que *Règle 4.18*

les parties manquantes figuraient intégralement dans le document de priorité. Les parties manquantes qui ont été admises selon ce critère sont considérées comme faisant partie des pièces de la demande "telles que déposées initialement".

Si ce dernier critère n'est pas rempli, il est attribué à la demande une nouvelle date de dépôt, qui correspond à la date du dépôt ultérieur, à moins que le déposant ne retire les parties produites ultérieurement.

Règle 20.5

Si le déposant souhaite produire des parties manquantes qui ne sont pas fondées sur le document de priorité, la date de dépôt de la demande dans son ensemble sera la date à laquelle les parties manquantes ont été produites.

2.3.2.1 Critères visant à établir si la partie manquante figure intégralement dans le document de priorité

Les critères visant à établir si la partie manquante figure intégralement dans le document de priorité sont plus stricts que ceux concernant l'ajout d'éléments, puisqu'il s'agit de déterminer si la partie manquante déposée ultérieurement (un paragraphe, une ou plusieurs pages ou revendications, un ou plusieurs dessins) est identique au texte/dessin 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 les parties manquantes 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 description de 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/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).

2.3.2.2 Réexamen par l'examinateur

Le PCT ne prévoit pas expressément de réexamen pendant la phase internationale (il est même possible que ce réexamen ne puisse pas être effectué si, par exemple, l'ISA ne dispose pas du document de priorité), ce qui signifie que la décision de l'office récepteur ne peut pas être contestée à ce stade. En tout état de cause, toute conclusion négative de l'examinateur doit être indiquée dans la WO-ISA/l'IPER et un réexamen en bonne et due forme pourra dès lors être effectué pendant la phase régionale. Voir aussi, dans les présentes Directives, le point B-III, 2.3.3 pour les conséquences sur la recherche, et le point B-XI, 2.1 pour les conséquences sur la WO-ISA. S'agissant des conséquences sur l'examen au titre du chapitre II, voir le point C-III, 2 des présentes Directives.

Après l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB (phase euro-PCT), le déposant peut retirer les parties 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.

2.3.3 Listages de séquences produits après la date de dépôt

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. *Règle 13ter.1.c)*

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.

2.3.4 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, 2.3.2). En ce qui concerne la correction d'erreurs, voir le chapitre H-IV des présentes Directives.

2.3.5 Mention de l'état de la technique dans la description après la date de dépôt

Le point H-IV, 2.2.7 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.10*

2.3.6 Clarification d'incohérences

Le point H-IV, 2.2.8 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.10*

2.3.7 Marques de fabrique

Le point H-IV, 2.2.9 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

2.4 Évaluation de l'"objet ajouté" – exemples

Le point H-IV, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.13*

3. Conformité des modifications avec les autres exigences du PCT

Le point H-IV, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.09*

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

Le point H-V, 2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.15*

2.2 Introduction d'exemples supplémentaires ou de nouveaux effets

Le point H-V, 2.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.16-20.17*

2.3 Reformulation de l'énoncé du problème technique

Le point H-V, 2.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.18*

2.4 Document de référence

Le point H-V, 2.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

2.5 Modification, suppression ou ajout de texte dans la description

Le point H-V, 2.6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable. *DIR/ISPE 20.19*

3. Modifications des revendications

3.1 Substitution ou suppression d'une caractéristique dans une revendication

Le point H-V, 3.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

3.2 Introduction de caractéristiques additionnelles

Le point H-V, 3.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

3.2.1 Généralisations intermédiaires

Le point H-V, 3.2.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

3.3 Suppression d'une partie de l'objet revendiqué

Le point H-V, 3.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

3.4 Extension de revendications

Le point H-V, 3.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

3.5 Disclaimer divulgué dans la demande telle que déposée initialement

DIR/ISPE 20.21

Le point H-V, 3.5 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

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")

Le point H-V, 4.1 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

4.2 L'objet à exclure est divulgué dans la demande telle que déposée initialement

Le point H-V, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

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, 2.3.2 et ses sous-rubriques.

6. Modifications découlant des dessins

Le point H-V, 6 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

7. Modification du titre

Règle 37
DIR/ISPE 16.43

Le titre a pour seul but de porter à la connaissance du public des informations techniques divulguées dans la demande. Il n'a pas d'incidence sur le contenu de la demande telle que déposée. Lorsque l'examinateur établit ou modifie le titre, il n'est pas tenu d'obtenir l'assentiment du déposant.

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

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 de la description, des revendications et des dessins (pas de 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

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)".

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

Le point H-VI, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB est applicable.

Publiées par l'Office européen des brevets (OEB)
Direction 5.2.2 (Affaires juridiques internationales, PCT)
Munich
Allemagne

© OEB 2015
ISBN 978-3-89605-143-1