PARTIE B

DIRECTIVES RELATIVES À LA RECHERCHE

PARTIE B

SOMMAIRE

page

CHAPITRE I INTRODUCTION I-1

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

CHAPITRE II GÉNÉRALITÉS II-1

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

CHAPITRE III CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE III-1

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

CHAPITRE IV PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE IV-1

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

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

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

CHAPITRE VI ÉTAT DE LA TECHNIQUE VI-1

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

CHAPITRE VII UNITÉ D'INVENTION VII-1

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

CHAPITRE VIII OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE VIII-1

1. Généralités VIII-1
2. Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal VIII-1
3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative VIII-2

CHAPITRE IX DOCUMENTATION DE RECHERCHE IX-1

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

CHAPITRE X RAPPORT DE RECHERCHE X-1

1. Généralités X-1
2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB X-2
3. Forme et langue du rapport de recherche X-2

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

CHAPITRE XI L'ABRÉGÉ XI-4

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

Chapitre XI – Annexe LISTE DE VÉRIFICATION DESTINÉE À L'EXAMEN DE L'ABRÉGÉ (cf. XI,5) XI-4

CHAPITRE XII L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE XII-4

1. L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi XII-4
1.1 L'avis au stade de la recherche XII-4
1.2 Position de la division d'examen XII-4
2. Base de l'avis au stade de la recherche XII-4
2.1 Demandes contenant des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés conformément à la règle 56 CBE ou à la règle 20 PCT XII-4
2.2 Demandes contenant des revendications déposées après la date de dépôt attribuée XII-4
3. Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche XII-4
3.1 Le dossier de l'examinateur XII-4
3.2 Objections motivées XII-4
3.3 Possibilité de présenter des observations et des modifications XII-4
3.4 Etendue de la première analyse XII-4

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

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. But de la partie B

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

2. Division de la recherche

L'unité chargée à l'OEB d'effectuer la recherche et d'établir le rapport de recherche pour une demande est une division de la recherche, composée normalement d'un examinateur. L'examinateur qui est responsable de la recherche concernant une demande européenne est normalement le premier membre de la division d'examen pour cette demande. Lorsque la nature de l'invention nécessite une recherche dans des domaines spécialisés très divers, une division de la recherche spéciale, composée de deux, voire de trois examinateurs, peut être formée si l'"homme du métier" du domaine technique de la demande consiste en plus d'une personne (cf. C-IV, 11.3).

Art. 17
Art. 18

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

3. Travail de recherche

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

Art. 17
Prot. Centr. I(1), I(3), IV(2), V

4. Rapport de recherche européenne élargi

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

Art. 92
Règles 61, 62

CHAPITRE II

GÉNÉRALITÉS

1. Recherche et examen quant au fond

La procédure appliquée à une demande de brevet européen, du dépôt de la demande à la délivrance du brevet (ou au rejet de la demande), comporte deux étapes fondamentales distinctes, à savoir la recherche et l'examen quant au fond. Art. 17 Art. 18

2. But de la recherche

Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent en vue de déterminer si, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'invention, objet de la demande de brevet, est nouvelle et implique une activité inventive. Règle 61(1)

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

3. Documentation de recherche

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

4. Rapport de recherche

Il est établi un rapport de recherche contenant les résultats de la recherche ; en particulier, ce rapport indique les documents qui constituent l'état de la technique pertinent (cf. X, 9). Art. 92 Règle 61(1)

Le rapport de recherche a pour but d'informer le demandeur, les divisions d'examen de l'OEB et, au moyen de sa publication, le public, sur l'état de la technique pertinent. Art. 92 Art. 93(1)

Le rapport de recherche est accompagné de l'avis au stade de la recherche (cf. XII, sous réserve des exceptions énoncées au point XII, 8). Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche constituent ensemble le rapport de recherche européenne élargi.

4.1 Recherches européennes

La tâche principale des divisions de la recherche de l'OEB est d'effectuer des recherches et d'établir des rapports de recherche pour des demandes de brevet européen. Outre ces recherches courantes, les divisions de la recherche peuvent être appelées à effectuer divers autres types de recherches, qui sont énumérées aux points ci-après. Art. 17

4.2 Recherches européennes additionnelles

Une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire au stade de l'examen d'une demande de brevet européen. Les raisons d'une telle recherche additionnelle peuvent être, par exemple, les suivantes :

i) les revendications ont été modifiées de telle manière qu'elles englobent des éléments qui n'ont pas été couverts par la recherche initiale (cf. toutefois C-III, 7.10 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que C-III, 7.10.1 pour les modifications qui, utilisant des éléments de la description, aboutissent à des revendications définissant un objet qui n'est pas lié à l'objet de la recherche initiale par un concept inventif général unique) ;

Règle 63
Art. 17(2) PCT

ii) les irrégularités à l'origine d'une recherche incomplète ou d'une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63 ou d'une déclaration faite en vertu de l'art. 17(2)a) PCT ou art. 17(2)b) PCT ont été supprimées, du fait que des modifications ont été apportées ou que ces irrégularités ont été réfutées au cours de l'examen quant au fond (cf. chapitre VIII et point C-VI, 8.2) ;

Règle 64

iii) la division d'examen ne partage pas l'avis de la division de la recherche concernant la nouveauté ou l'absence d'activité inventive (cf. III, 1.1), ou concernant d'autres aspects (cf. III, 1.2), en particulier l'absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII) ou les exclusions de la recherche (cf. III, 3.11 et chapitre VIII) ; et

iv) la recherche initiale a été limitée ou présente des imperfections.

La division d'examen utilise les documents mis en évidence au cours de la recherche additionnelle lorsqu'ils sont considérés comme pertinents pour l'examen de la demande. Quand un nouveau document est utilisé durant la procédure d'examen, le demandeur doit en recevoir un exemplaire (art. 113(1)).

De la même manière, une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire lors de l'examen des oppositions à un brevet européen (cf. D-VI, 5).

4.3 Recherches européennes complémentaires

Art. 153(2), (6) et (7)

Une demande internationale (PCT) pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu et à laquelle une date de dépôt international a été attribuée est réputée être une demande de brevet européen. Lorsqu'il existe déjà un rapport de recherche internationale (PCT), ce rapport remplace le rapport de recherche européenne. Dans ce cas, la division de la recherche établit un rapport complémentaire de recherche européenne ou une déclaration qui le remplace, conformément à la règle 63, sauf dispositions contraires décidées par le Conseil d'Administration.

Art. 153(7)

Le Conseil d'administration décide toutefois des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne. Les décisions suivantes ont été prises :

i) Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale;

ii) Il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et dont la date de dépôt est antérieure au 01.07.2005 (JO 1/1979, 4 ; 2/1979, 50 ; 6-7/1979, 248 ; 8/1995, 511);

Iii) Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite (cf. JO 9/1979, 368 ; 1/1981, 5 ; 1-2/1994, 6; 7/2000, 321, 11/2005, 548) pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets des États-Unis ou l'Office des brevets japonais, chinois, australien, russe ou coréen a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale; et

iv) Il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne et la taxe de recherche est réduite pour les demandes PCT pour lesquelles l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 01.07.2005, et aussi pour lesquelles l'Office des brevets finlandais a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et ayant été déposée à compter du 01.04.2005 (JO 7/2005, 422).

Pour les demandes mentionnées au point iii) et iv), la recherche européenne complémentaire est effectuée dans toute la documentation de recherche dont dispose l'OEB. La division de la recherche est libre de décider de limiter ou non les documents de recherche. Aucune limite précise ne peut encore être fixée en ce qui concerne ces recherches complémentaires, étant donné que la documentation dont disposent les administrations chargées de la recherche internationale et la procédure qu'elles suivent n'ont pas été entièrement harmonisées avec celles de l'OEB. En règle générale, l'OEB doit s'efforcer d'éviter tout travail superflu ou faisant double emploi et s'en remettre, dans la mesure la plus large possible, à l'efficacité et à la qualité des recherches internationales. Lorsqu'il agit en qualité d'office désigné, l'OEB demande à l'administration chargée de la recherche internationale de lui fournir, avec le rapport de recherche internationale, des copies des documents cités dans ce rapport (art. 20(3) PCT ; cf. aussi règle 44.3a) PCT). Si, parmi les documents cités, certains ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'OEB, et si la division de la recherche a besoin d'une traduction de ces documents dans l'une de ces langues, elle y pourvoit elle-même (par exemple un membre de la famille de brevets dans une langue officielle de l'OEB ou un abrégé du document dans une langue officielle de l'OEB, cf. VI, 6.2), à moins qu'elle ne puisse l'obtenir d'une autre source, par exemple du demandeur ou de l'administration chargée de la recherche internationale.

La procédure de délivrance européenne, y compris la recherche complémentaire, doit être fondée sur les pièces de la demande telles qu'indiquées par le demandeur au moment où la demande entre dans la phase européenne (règle 159(1)b)). Si le demandeur a modifié sa demande dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification conformément à la règle 161, la demande modifiée sert de base à la recherche complémentaire (cf. également XII, 2). Règle 159(1)b) Règle 161

4.4 Recherches internationales (PCT)

En ce qui concerne la pratique en matière de recherche pour les recherches internationales (PCT), se reporter aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

4.5 Recherches de type international

Conformément au PCT, l'OEB peut, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, se voir confier des "recherches de type international" pour des demandes de brevet national (art. 15(5) PCT). Ces recherches sont par définition semblables aux recherches internationales, et les mêmes principes sont applicables, sauf en cas d'absence d'unité de l'invention ; la procédure suivie est alors alignée sur la procédure européenne. Cela signifie qu'en cas d'absence d'unité dans une demande nationale faisant l'objet d'une recherche de type international, les motifs pour lesquels il a été conclu à l'absence d'unité ne sont pas communiqués et il n'est pas émis d'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (règle 43bis PCT).

4.6 Recherches portant sur des demandes nationales

Prot. Centr. I(1)b) Les divisions de la recherche de l'OEB effectuent aussi des recherches concernant des demandes nationales de certains des Etats parties à la CBE. Les présentes directives ne sont pas nécessairement applicables en totalité aux recherches nationales, de même qu'elles ne précisent pas les différences entre ce type de recherches et les recherches européennes. Néanmoins, les recherches nationales sont dans une large mesure identiques aux recherches européennes, ou compatibles avec ces dernières.

CHAPITRE III

CARACTÉRISTIQUES DE LA RECHERCHE

1. But de la recherche

1.1 Avis liés au rapport de recherche

Comme il a été dit au point II, 2, le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive. Les décisions relatives à la nouveauté et à l'activité inventive sont du ressort des divisions d'examen. Cependant, dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8), la division de la recherche donne au demandeur un avis motivé sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Le demandeur a la possibilité de répondre à cet avis au cours de la procédure d'examen (art. 113(1) et XII, 9). Les avis sur la brevetabilité sont aussi mentionnés implicitement dans le rapport de recherche par l'attribution de catégories de documents telles que définies au point X, 9.2, et ils peuvent être revus par la division d'examen lors de l'examen (cf. II, 4.2(iii) et XII, 1.2). Règle 61(1)

L'évaluation de la brevetabilité au stade de la recherche peut avoir une incidence directe sur l'exécution de la recherche elle-même ; cf. III, 3.8 (recherche portant sur l'objet d'une revendication dépendante), III, 2.4 (recherche dans des domaines de la technique analogues) et IV, 2.6 (arrêt de la recherche lorsqu'il ne subsiste plus que des points insignifiants à rechercher).

1.2 Avis concernant des questions liées à la limitation de la recherche

Il arrive que certaines questions intéressant l'examen quant au fond et ne portant pas sur la nouveauté ou l'activité inventive aient une incidence directe sur l'exécution de la recherche et puissent entraîner une limitation de cette dernière. Toutefois, là encore, ces avis peuvent être revus par la division d'examen (cf. T 178/84, JO 5/1989, 157, T 631/97, JO 1/2001, 13 et II, 4.2 iii) et XII, 1.2).

On trouvera des exemples au chapitre VII - Unité de l'invention et au chapitre VIII - Objets exclus de la recherche.

2. Étendue de la recherche

2.1 Exhaustivité de la recherche

La recherche européenne est pour l'essentiel une recherche approfondie, de haute qualité et de grande envergure. Il faut cependant savoir que, dans une telle recherche, une exhaustivité totale n'est pas toujours possible en raison de facteurs tels que les imperfections inévitables inhérentes à tout système de recherche de l'information et à sa mise en oeuvre, et qu'elle peut ne pas être justifiée du point de vue économique si l'on veut maintenir les coûts dans des limites raisonnables. La recherche doit être effectuée de façon à réduire autant que possible le risque de ne pas trouver des antériorités coïncidant en tous points avec une revendication ou tout autre élément hautement pertinent de la technique. En ce qui concerne les éléments moins pertinents de la technique, qui souvent se recoupent dans la documentation de recherche, un moindre taux de rappel peut être accepté (cf. toutefois à ce sujet III, 2.4). Pour ce qui se rapporte aux limitations de l'objet de la recherche à l'OEB, cf. VIII, 1.

L'étendue de la recherche internationale est définie à l'art. 15 (4) PCT, selon lequel l'administration chargée de la recherche internationale doit s'efforcer de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution (règle 34 PCT). Il découle de cette définition ("dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent") que l'étendue de la recherche internationale correspond à celle d'une recherche européenne. Les recherches internationales et européennes sont donc entièrement compatibles. Il s'ensuit que si l'OEB a effectué la recherche internationale, il n'est pas nécessaire d'établir de rapport complémentaire de recherche, le rapport de recherche internationale établi par l'OEB remplaçant en tout état de cause le rapport de recherche européenne (art. 153(6) CBE ; JO 1979, 4 ; cf. également II, 4.3).

2.2 Efficacité et efficience de la recherche

L'efficacité et l'efficience de toute recherche de documents pertinents (règle 61(1)) dépendent du niveau de classement qui est disponible dans la collection de documents devant faire l'objet de la recherche ou qui peut lui être appliqué, le classement permettant à l'examinateur de déterminer les parties de la documentation qu'il doit consulter. La création d'un classement dans une collection de documents repose sur les paramètres fondamentaux que sont les termes, les unités de classification, les codes d'indexation ou les liens bibliographiques créés entre des textes par des documents fréquemment cités. Ce classement peut être de nature permanente, comme les termes d'indexation, les symboles de classification ou les codes d'indexation, ou peut être mis au point, selon les besoins, à l'aide d'une stratégie de recherche qui utilise à bon escient les paramètres fondamentaux précités et qui a pour résultat une partie de la documentation susceptible de contenir des informations pertinentes pour l'invention. Toutefois, pour des raisons d'économie, l'examinateur doit faire preuve de discernement, grâce à ses connaissances de la technique en question et aux systèmes de recherche de l'information disponibles, de manière à laisser de côté les parties de la documentation dans lesquelles la probabilité de trouver des documents intéressants pour la recherche est très faible, par exemple lorsqu'il s'agit de documents remontant à une époque précédant celle où le domaine technique en question a commencé à se développer. De même, il suffit que l'examinateur consulte un seul membre d'une famille de brevets, à moins qu'il n'ait des raisons valables de supposer que, dans un cas particulier, il existe des différences substantielles et pertinentes de contenu entre différents membres d'une même famille de brevets (cf. IX, 2.6).

2.3 Documents spéciaux à consulter

Certaines catégories de documents, comme les documents de brevet des pays scandinaves, peuvent être particulièrement pertinentes pour le système du brevet européen, même si ces documents ne font pas partie de la documentation minimale du PCT. Tous ces documents doivent être consultés pour les recherches européennes, les recherches européennes additionnelles, les recherches de type international et, à moins que cela n'ait été expressément exclu dans l'accord passé avec l'État concerné, pour les recherches nationales.

2.4 Recherche dans des domaines analogues

La recherche est effectuée dans des collections de documents ou des bases de données susceptibles de contenir des éléments dans tous les

domaines techniques pertinents pour l'invention. La stratégie de recherche doit déterminer les parties de la documentation couvrant tous les domaines techniques directement pertinents qu'il y a lieu de consulter et est ensuite éventuellement étendue aux parties de la documentation couvrant des domaines analogues. Il appartient à l'examinateur d'apprécier, dans chaque cas particulier, si cela est nécessaire, compte tenu des résultats de la recherche dans les parties de la documentation consultées initialement. (cf. III, 3.2)

Pour déterminer les domaines de la technique devant être considérés comme analogues dans un cas particulier, il convient de prendre en considération ce qui semble constituer la contribution technique essentielle de l'invention et pas seulement les fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande.

La décision d'étendre la recherche à des domaines qui ne sont pas mentionnés dans la demande doit être laissée à l'appréciation de l'examinateur, qui ne doit cependant pas se substituer à l'inventeur et tenter d'imaginer toutes les applications possibles de l'invention. La décision d'étendre la recherche à des domaines analogues dépend essentiellement de la question de savoir s'il est probable de trouver dans de tels domaines des éléments qui permettent d'élever valablement une objection d'absence d'activité inventive (cf. T 176/84, JO 2/1986, 50, T 195/84, JO 5/1986, 121 et C-IV, 11.8).

3. Objet de la recherche

3.1 Base de la recherche

La recherche s'effectue sur la base des revendications en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins (art. 92). Les revendications déterminent l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet européen s'il est délivré (art. 69(1)). Art. 92 Art. 69(1) Règle 43(6)

3.2 Interprétation des revendications

La recherche ne doit être ni limitée au texte littéral des revendications, ni étendue à tout ce qu'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins pourrait en déduire. Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive (cf. II, 2). La recherche doit porter sur ce qui semble constituer les caractéristiques essentielles de l'invention et prendre en considération toutes modifications du problème technique (objectif) à la base de l'invention qui sont susceptibles de se produire pendant la recherche au vu de l'état de la technique établi par la recherche (cf. IV, 2.3, 2.4 et C-IV, 11.7.2). Il convient d'observer à cet égard que bien que le fait de se référer explicitement dans les revendications à des caractéristiques exposées dans la description ne soit admis qu'en cas d'"absolue nécessité" (règle 43(6) - cf. également III, 3.5 et C-III, 4.17), la recherche doit couvrir malgré tout les revendications contenant de telles références si ces caractéristiques techniques sont définies sans ambiguïté dans certaines parties de la description. Prot. Art. 69

Pour ce qui est de l'interprétation des revendications aux fins de la recherche, la recherche portera également sur l'état de la technique qui peut mettre en cause l'activité inventive et qui comporte des caractéristiques techniques qui sont des équivalents connus des caractéristiques techniques de l'invention revendiquée (cf. C-IV, Annexe, 1.1(ii)).

3.3 Revendications modifiées

Règle 137(1)
Règle 159(1)b)
Règle 161

Lorsque la demande européenne ne découle pas d'une demande internationale antérieure, le demandeur ne peut pas modifier les revendications avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 137(1)). Par conséquent, dans ce cas, la recherche porte sur les revendications telles qu'elles ont été déposées à l'origine dans la demande de brevet européen ou sur le jeu de revendications déposées conformément à la règle 57c) ou 58.

Cependant, si une demande de brevet européen découle d'une demande internationale antérieure, le demandeur peut avoir modifié la demande internationale au cours de la phase internationale, soit après avoir reçu le rapport de recherche internationale (art. 19(1) PCT), soit au cours de l'examen préliminaire international (art. 34(2)b) PCT). Le demandeur peut alors préciser s'il souhaite entrer dans la phase européenne sur la base des pièces de la demande telles que déposées initialement ou telles que modifiées (y compris les revendications), conformément à la règle 159(1)b). De plus, l'OEB permet au demandeur de modifier les pièces de la demande (y compris les revendications) dans un délai fixé (règle 161). La demande telle que modifiée sert de base à toute recherche européenne complémentaire devant être effectuée conformément à l'art. 153(7) (cf. II, 4.3 et XII, 2).

3.4 Abandon des revendications

Règle 45(3)
Règle 162(4)

Pour les demandes européennes, les revendications qui sont réputées abandonnées pour non-paiement d'une taxe sont exclues de la recherche. Cela vaut à la fois pour les recherches concernant les demandes européennes déposées directement et pour les recherches complémentaires relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne (cf. II, 4.3).

3.5 Anticipation des modifications de revendications

En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir l'ensemble de l'objet sur lequel portent les revendications ou sur lequel on peut raisonnablement penser qu'elles portent après qu'elles ont été modifiées (cf. cependant VII, 1.3, en cas d'absence d'unité). Par exemple, lorsqu'une demande relative à un circuit électrique contient une ou plusieurs revendications qui ne portent que sur la fonction et le mode de fonctionnement et que la description et les dessins mentionnent un exemple comportant la description d'un circuit de transistor d'un type non courant, la recherche doit inclure ce circuit.

3.6 Revendications de large portée

Art. 83
Art. 84

Aucun effort de recherche particulier ne doit être fait pour des revendications trop étendues ou à caractère spéculatif, dans la mesure où elles vont au-delà de ce qui est suffisamment exposé dans la demande (art. 83), et fondé sur la description (art. 84). Par exemple si, dans une demande relative à un central téléphonique automatique décrit en détail, les revendications portent sur un centre automatique de commutation de communications, la recherche ne doit pas être étendue aux centraux télégraphiques automatiques, aux centres de commutation de données, etc., simplement en raison du libellé très large de ces revendications, sauf s'il est probable qu'une telle recherche ainsi étendue pourrait mettre en évidence un document permettant de formuler une objection valable d'absence de nouveauté ou d'activité inventive. De même, si une

revendication a pour objet un procédé de fabrication d'un "élément d'impédance", tandis que la description et les dessins ne se rapportent qu'à la fabrication d'un élément de résistance sans donner aucune indication sur la manière de fabriquer d'autres types d'éléments d'impédance au moyen du procédé selon l'invention, il ne serait pas justifié, en règle générale, d'étendre la recherche de manière à englober, par exemple, la fabrication de condensateurs. Si la revendication principale porte sur le traitement chimique d'un substrat alors qu'il ressort de la description ou de tous les exemples que le problème à résoudre dépend uniquement de la nature du cuir naturel, il est évident que la recherche ne doit pas être étendue aux domaines des matières plastiques, des tissus ou des verres. De la même manière, si la description et les dessins d'une demande ont pour objet une serrure comportant un cylindre de sécurité alors que les revendications portent sur un dispositif permettant l'indexation de la position angulaire d'un premier élément par rapport à deux autres éléments rotatifs, la recherche doit être limitée aux serrures. Dans les cas exceptionnels où l'invention n'est pas suffisamment exposée ou que les revendications ne sont pas suffisamment fondées sur la description, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée au regard de **toute** la portée de la ou des revendications, il peut être approprié d'effectuer une recherche incomplète ou d'émettre une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. VIII, 3).

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

La recherche effectuée dans les parties de la documentation à consulter pour la ou les revendications indépendantes doit englober toutes les revendications dépendantes. Les revendications dépendantes s'entendent de revendications restreintes par toutes les caractéristiques de la ou des revendications dont elles dépendent. C'est pourquoi, lorsque l'objet d'une revendication indépendante est nouveau, celui de ses revendications dépendantes l'est également. Lorsqu'à la suite de la recherche, la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante n'est pas mise en cause, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle recherche ou de citer des documents en ce qui concerne l'objet des revendications dépendantes en tant que tel (cf. cependant II 4.2iii) et XII, 1.2). Par exemple, si dans une demande se rapportant à des tubes cathodiques d'oscilloscope, la revendication indépendante porte sur un moyen spécial placé sur le bord antérieur du tube et destiné à éclairer l'écran et une revendication dépendante sur un mode de connexion spécifique entre la partie antérieure et la partie principale du tube, l'examinateur doit, dans les parties de la documentation qu'il consulte pour la recherche portant sur les moyens d'éclairage, se pencher également sur les moyens de connexion, pris ou non en combinaison avec les moyens d'éclairage. Si, à la suite de cette recherche, la brevetabilité du moyen d'éclairage n'est pas mise en cause, l'examinateur ne doit pas étendre sa recherche portant sur les moyens de connexion à d'autres parties de la documentation qui sont susceptibles de contenir des éléments pertinents ou spécialement prévus pour ces moyens. Si, dans une demande ayant pour objet une composition pharmaceutique servant à traiter des infections des ongles, la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante portant sur des combinaisons spécifiques des constituants actifs n'est pas mise en cause à l'issue de la recherche, il n'est pas nécessaire de poursuivre cette recherche pour des revendications dépendantes ayant pour objet l'utilisation d'un solvant organique volatil spécifique servant de support dans cette composition.

Règle 43(4)

3.8 Recherche portant sur des revendications dépendantes

Cependant, lorsque la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante est mise en cause, il peut être nécessaire, pour apprécier si l'objet de la revendication dépendante en tant que tel est nouveau et implique une activité inventive, de poursuivre la recherche dans d'autres parties de la documentation, par exemple dans une ou plusieurs unités supplémentaires de la classification. Aucune recherche particulière ne doit être effectuée pour les éléments qui sont banals ou généralement connus dans l'état de la technique. Néanmoins, si un manuel de base ou un autre document montrant qu'une caractéristique est généralement connue peut être trouvé rapidement, il doit être cité (cf. C-IV, 11.8iii)). Lorsque la revendication dépendante ajoute une caractéristique supplémentaire (au lieu de fournir simplement des précisions supplémentaires sur un élément figurant déjà dans la revendication indépendante), elle doit être considérée en combinaison avec les caractéristiques de la revendication indépendante et doit être examinée en conséquence (cf. C-III, 3.4).

3.9 Combinaison d'éléments dans une revendication

Pour les revendications caractérisées par une combinaison d'éléments (par exemple A, B et C), la recherche doit porter sur cette combinaison. Cependant, en effectuant la recherche à cette fin dans certaines parties de la documentation, il y a lieu de faire simultanément des recherches sur les sous-combinaisons et sur chacun des éléments (par exemple sur A et B, A et C, B et C, et aussi sur A, B et C séparément). Une recherche dans des parties supplémentaires de la documentation, soit pour des sous-combinaisons, soit pour des éléments individuels de la combinaison, ne doit être effectuée que si cela est encore nécessaire pour établir la nouveauté de l'élément en vue d'apprécier l'activité inventive propre à la combinaison.

3.10 Catégories différentes

Lorsque la demande comporte des revendications de catégories différentes, celles-ci doivent toutes être incluses dans la recherche. Cependant, si une revendication de produit paraît clairement nouvelle et non évidente, l'examinateur ne doit entreprendre aucune recherche particulière pour des revendications relatives à un procédé qui débouche inévitablement sur la fabrication de ce produit ou relatives à l'utilisation de ce produit (cf. C-III, 3.8 et C-IV, 11.12). Il peut être souhaitable d'inclure d'autres catégories dans la recherche lorsque la demande ne comporte que des revendications d'une seule catégorie. En règle générale, c'est-à-dire à moins que la demande ne comporte des indications contraires, on peut présumer, lorsqu'il s'agit d'une revendication relative à un procédé chimique, que les produits de départ font partie de l'état de la technique et ne doivent donc pas faire l'objet d'une recherche. Il n'y a lieu d'effectuer une recherche sur les produits intermédiaires que s'ils font l'objet d'une ou de plusieurs revendications ; par contre, les produits finals doivent toujours faire l'objet d'une recherche, sauf s'ils sont connus de toute évidence.

3.11 Objet exclu de la recherche

Règle 63

L'examinateur peut exclure certains objets de sa recherche. Ces exclusions peuvent être dues à ce que certains objets ne satisfont pas aux dispositions de la CBE relatives aux exclusions de la brevetabilité ou à l'applicabilité industrielle (cf. VIII, 1 et 2). Elles peuvent également résulter de ce que la demande n'est pas conforme aux dispositions de la

CBE, au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée, pour d'autres raisons, au regard de tout ou partie des revendications ou d'une partie d'une revendication (cf. VIII, 3).

3.12 Absence d'unité

De plus, lorsque les revendications de la demande ne se rapportent pas à une invention unique ou à une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à former un seul concept inventif général, la recherche est en règle générale limitée à l'invention ou au groupe d'inventions ainsi liées qui est mentionné en premier lieu dans les revendications (cf. VII). Le demandeur est informé de la limitation de la recherche pour les raisons précitées dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.2). Règle 64

3.13 Contexte technique

Dans certains cas, il peut être souhaitable d'étendre l'objet de la recherche pour inclure le "contexte technique" de l'invention. Celui-ci comprend :

- le préambule de la première revendication, c'est-à-dire la partie qui précède l'expression "caractérisé par" ou "caractérisé en ce que" ;
- l'état de la technique dont il est dit dans l'introduction de la description de la demande qu'il est connu, mais qui n'est pas identifié par des documents précis ;
- le contexte technique général de l'invention (souvent appelé "état général de la technique").

CHAPITRE IV

PROCÉDURE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE

1. Procédure préalable à la recherche

1.1 Analyse de la demande

Avant d'entreprendre la recherche, l'examinateur étudiera d'abord la demande en vue de déterminer l'objet de l'invention revendiquée, compte tenu des instructions énoncées au point III, 3. A cette fin, il procède à une analyse critique des revendications à la lumière de la description et des dessins. Il doit en particulier examiner suffisamment le contenu des revendications, de la description et des dessins pour mettre en lumière le problème sous-jacent à l'invention, le concept inventif conduisant à sa solution, les caractéristiques essentielles pour la solution telles qu'elles figurent dans les revendications ainsi que les résultats et les effets obtenus (cf. toutefois III, 3.5). De plus, lorsque des caractéristiques techniques qui ne figurent pas dans les revendications sont mentionnées dans la description comme étant essentielles à la résolution du problème énoncé, la recherche doit couvrir ces caractéristiques (cf. C-III, 4.3ii) et T 32/82, JO 8/1984, 354).

1.2 Irrégularités de forme

La recherche est effectuée parallèlement à l'examen quant à la forme. Si l'examinateur constate des irrégularités de forme qui n'ont pas été relevées par la section de dépôt, il les signale au moyen d'une communication interne à cette dernière (ou à la division d'examen dans le cas d'une recherche additionnelle demandée par celle-ci), qui prend les mesures nécessaires. Cependant, l'examinateur ne doit pas refaire le travail de la section de dépôt, ni engager de longues recherches sur ces questions. Les irrégularités que l'examinateur est susceptible de constater sont les suivantes :

Art. 90(1)
Règle 40
Règles 55 à 58
Art. 92
Art. 78
Règles 30 à 34, 41 à 50
Art. 53a)
Règle 48

i) irrégularités de forme dans la demande (cf. A-III, 3.2), telles que :

Art. 90(3)
Règle 57

a) absence de liste de séquences sous forme papier et/ou électronique (règle 30(1) et Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.1) ;

b) erreurs dans la numérotation des pages et/ou emplacement incorrect des numéros et/ou non-utilisation des chiffres arabes dans la numérotation des pages (règle 49(6)) ;

c) présence de dessins dans la description et/ou dans les revendications (règle 49(9)) ;

d) traces de gommage et/ou présence de corrections dans les pièces de la demande qui mettent en cause l'authenticité du contenu et/ou nuisent aux conditions nécessaires à une bonne reproduction (règle 49(12)) ;

ii) présence d'éléments prohibés dans la demande :

Art. 53a)
Règle 48(1)a)
Règle 48(1)b)

a) qui sont contraires à l'ordre public (cf. A-III, 8.1, C-II, 7.2 et C-IV, 4.1 à 4.3) ou

b) qui constituent des déclarations dénigrantes (cf. A-III, 8.2). On notera cependant que la critique loyale au sens du point C-II, 7.3 est autorisée ;

Règles 31 à 33

iii) inobservation des dispositions relatives au dépôt de matière biologique (cf. A-IV, 4), notamment en ce qui concerne l'indication correcte dans la demande du nom de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre de la matière biologique que l'autorité de dépôt a attribué à la matière déposée (règle 31(1)c), cf. G 2/93, JO 5/1995, 275 et A-IV, 4.2) ;

iv) absence d'identification correcte de la demande en tant que demande divisionnaire au sens de l'art. 76(1) (cf. A-IV, 1.3.2, règle 41(2)e)).

1.3 Documents cités dans la demande

Les documents cités dans la demande en question sont étudiés s'ils sont cités comme point de départ de l'invention, en tant qu'indication de l'état de la technique ou de solutions de rechange au problème en cause, ou encore s'ils sont nécessaires à une bonne compréhension de la demande (cf. toutefois IV, 2.4). Cependant, lorsque ces documents ne concernent manifestement que des détails n'ayant pas directement trait à l'invention revendiquée, ils peuvent être négligés. Dans le cas exceptionnel où la demande cite un document qui n'a pas été publié ou auquel la division de la recherche n'a pas autrement accès et où ledit document semble essentiel pour comprendre correctement l'invention, dans la mesure où une recherche significative n'est pas possible sans en connaître le contenu, la division de la recherche doit suspendre la recherche et inviter le demandeur à lui fournir d'abord une copie du document, si possible dans le délai d'établissement du rapport de recherche. Si la division de la recherche ne reçoit pas cette copie dans le délai qu'elle aura imparti, elle s'efforce dans un premier temps d'effectuer la recherche puis, si nécessaire, elle établit un rapport de recherche incomplète ou, le cas échéant, une déclaration en lieu et place du rapport de recherche, conformément à la règle 63. Ce rapport de recherche incomplète ou cette déclaration indiquera les motifs suivants :

i) le document n'étant pas disponible, l'invention n'est pas suffisamment exposée au sens de l'art. 83, et

ii) l'insuffisance de l'exposé mentionnée au point i) était telle qu'il n'a pas été possible d'effectuer une recherche significative concernant au moins une partie de l'invention revendiquée (cf. VIII, 3).

On notera en outre que lorsque le demandeur produit le document après que le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) ont été préparés, une recherche additionnelle concernant l'objet exclu initialement de la recherche peut être effectuée, dans la mesure où il a été remédié à l'irrégularité ayant conduit à l'exécution d'une recherche incomplète (cf. C-VI, 8.2). Toutefois, les demandeurs doivent savoir que les informations fournies tardivement ne peuvent être prises en compte aux fins d'un exposé suffisant de l'invention conformément à l'art. 83 que dans certaines conditions (cf. C-II, 4.17).

1.4 Abrégé ; classement officiel ; titre de l'invention ; publication

Règle 66
Règle 47
Règle 68(1)

L'examinateur doit vérifier ensuite si l'abrégé (ainsi que le titre de l'invention et, si elle existe, la figure des dessins à publier avec l'abrégé) répond aux exigences du règlement d'exécution (cf. chapitre XI). Étant

donné que l'abrégé devrait se rapporter à la demande telle qu'elle a été déposée, l'examinateur doit en arrêter le contenu définitif avant d'effectuer la recherche, pour éviter d'être influencé, par inadvertance,, par les résultats de la recherche. Si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi (publication A2), l'examinateur doit déterminer le classement officiel de la demande bien avant d'effectuer la recherche (cf. V, 4) ; il examine alors en même temps l'abrégé aux fins de sa publication. Lors de cet examen, il se borne à s'assurer que l'abrégé se rapporte à la demande concernée et qu'il est conforme au titre de l'invention et au classement de la demande. Des informations relatives à l'abrégé, au titre de l'invention et, si elle existe, à la figure des dessins à publier avec l'abrégé sont communiquées au demandeur dans la notification accompagnant le rapport de recherche, dans la mesure où il s'agit d'une publication A1. Si le rapport de recherche est publié séparément (publication A3), ces informations ne sont pas communiquées dans cette notification. L'examinateur traduit également le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles.

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Il peut être souhaitable qu'après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies au point IV, 1.1, l'examinateur définisse l'objet de la recherche d'une façon aussi précise que possible. Dans bien des cas, une ou plusieurs revendications peuvent elles-mêmes servir à cette fin, mais il peut être nécessaire de les généraliser, afin de couvrir tous les aspects et modes de réalisation de l'invention. C'est à ce moment qu'il convient de tenir compte des considérations relatives aux exclusions de la brevetabilité (cf. VIII, 1 et 2) ainsi qu'à l'absence d'unité d'invention (cf. VII, 1.1). Il se peut également que l'examinateur doive limiter la recherche parce que les exigences de la CBE ne sont pas remplies au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée (cf. VIII, 3). De telles restrictions de la recherche doivent être mentionnées dans le rapport de recherche incomplète ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63. La déclaration doit indiquer les raisons de ces restrictions (cf. X, 8 iii)). La déclaration ou le rapport de recherche incomplète sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche.

Règle 63

2.2 Définir une stratégie de recherche

L'examinateur doit ensuite engager le processus de recherche en définissant une stratégie de recherche, c'est-à-dire un plan qui consiste en une série de termes de recherche indiquant l'objet de la recherche et qui détermine les parties de la documentation à consulter pour la recherche. Dans sa phase initiale, une stratégie de recherche contient une ou plusieurs combinaisons des paramètres fondamentaux énumérés au point III, 2.2. Le processus de recherche doit être interactif et itératif en ce sens que l'examinateur doit redéfinir son ou ses termes de recherche initiaux en fonction de l'utilité des informations relevées (cf. III, 1.1 ; IV, 2.4 et IV, 2.6). Lorsqu'il utilise des unités de la classification, l'examinateur doit sélectionner celles devant être consultées pour les besoins de la recherche dans tous les domaines directement pertinents et dans les domaines analogues. La sélection des unités de classification dans les domaines analogues devrait être limitée :

i) aux subdivisions supérieures permettant d'effectuer des recherches par abstraction (généralisation), pour autant que cela se justifie d'un point de vue technique, et

ii) aux subdivisions parallèles, en tenant compte du fait que les domaines considérés auront de moins en moins de rapport entre eux.

Lorsque l'examinateur a des doutes sur les domaines dans lesquels il doit effectuer sa recherche, il peut solliciter l'avis de la direction compétente de la direction principale Outils et documentation.

Il est généralement possible d'envisager diverses stratégies de recherche et l'examinateur, en se fondant sur son expérience et sa connaissance des outils de recherche à sa disposition, doit faire preuve de discernement en choisissant parmi les stratégies de recherche celle qui convient le mieux au cas d'espèce. Il doit donner la priorité aux recherches conduisant aux parties de la documentation dans lesquelles il a le plus de chances de trouver des documents pertinents pour l'objet de la recherche. En général, l'examinateur donne la priorité au principal domaine technique de la demande, en consultant tout d'abord les paramètres fondamentaux (cf. III, 2.2) les plus intéressants, compte tenu de l'exemple ou des exemples spécifiques et des modes de réalisation préférés de l'invention revendiquée.

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents

L'examinateur procède ensuite à la recherche, en s'attachant à examiner les documents pertinents pour la nouveauté et l'activité inventive.

Il doit également retenir les documents qui peuvent revêtir une certaine importance pour d'autres raisons, par exemple :

i) les documents interférents (cf. VI, 4), c'est-à-dire :

a) les demandes de brevet européen publiées, telles que visées à l'art. 54(3) (cf. C-IV, 7.1 et 7.1.1)) ;

b) les demandes internationales publiées, telles que visées à l'art. 54(3) et à l'art. 153(3) et (5) (cf. C-IV, 7.2) ;

c) les demandes nationales publiées des États parties à la CBE, telles que visées à l'art. 139(2) (cf. C-IV, 8 et C-III, 8.4) ;

d) tout document publié pendant le délai de priorité de la demande et qui peut être pertinent au titre de l'art. 54(2) en cas de date de priorité non valable.

Lorsqu'elles sont publiées dans le délai de priorité de la demande faisant l'objet de la recherche, ces demandes sont citées dans le rapport de recherche comme documents "P" (cf. X, 9.2 iv)) ; lorsqu'elles sont publiées après la date du dépôt européen ou international, elles sont citées dans le rapport de recherche comme documents "E" (cf. X, 9.2 vi)) ;

ii) les documents mettant en cause la validité d'une priorité revendiquée (cf. VI, 3 et C-V, 1.4.1)), qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. X, 9.2 viii) a)) ;

iii) les documents contribuant à une compréhension meilleure ou plus exacte de l'invention revendiquée, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "T" (cf. X, 9.2 v)) ;

iv) les documents illustrant le contexte technique, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "A" (cf. X, 9.2 ii)) ; et

v) les demandes de brevet européen émanant du même demandeur, qui ont la même date de dépôt ou de priorité que la demande faisant l'objet de la recherche, se rapportent à la même invention et sont donc pertinentes pour la question de la double protection par brevet (cf. C-IV, 7.4), ces demandes étant citées dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. X, 9.2 viii) c)).

Il ne doit toutefois pas consacrer trop de temps à rechercher ces documents ni à les examiner, à moins qu'il n'ait une raison particulière de le faire dans tel ou tel cas (cf. VI, 5.3 et XII, 4).

L'examinateur doit concentrer ses efforts sur l'utilisation des stratégies de recherche conduisant aux parties de la documentation dans lesquelles il a le plus de chance de trouver des documents très pertinents. Avant de décider d'étendre sa recherche à d'autres parties de la documentation moins pertinentes, il doit toujours tenir compte des résultats déjà obtenus.

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche

L'examinateur doit évaluer constamment les résultats de sa recherche et, si nécessaire, reformuler l'objet de la recherche en conséquence. Il se peut par exemple que la sélection des unités de classification servant à la recherche ou l'ordre dans lequel ces unités sont examinées doive également être modifié au cours de la recherche par suite des résultats partiels obtenus. L'examinateur doit aussi faire preuve de discernement, compte tenu des résultats obtenus, en décidant, à tout moment au cours de la recherche systématique, s'il doit aborder l'examen de la documentation de recherche d'une manière quelque peu différente, par exemple en consultant :

i) les documents qui sont cités dans les documents pertinents établis par la recherche, par exemple dans la description ou le rapport de recherche d'un document de brevet ; ou

ii) les documents citant un document pertinent qui a été établi par la recherche,

ou encore en décidant s'il doit consulter une documentation autre que celle qui est accessible aux divisions de la recherche en interne (cf. chapitre IX). Lorsqu'il recherche dans des collections de documents externes des éléments se rapportant à un objet non publié, en utilisant des sources non sécurisées comme l'Internet, l'examinateur doit faire preuve d'une extrême prudence lors de la formulation des stratégies de recherche, afin de ne pas divulguer involontairement des informations secrètes, par exemple une partie quelconque de la demande de brevet non publiée.

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

Il se peut que l'examinateur ne trouve pas de documents publiés avant la date de priorité la plus ancienne, qui détruisent la nouveauté ou mettent en cause l'activité inventive de l'invention revendiquée. Dans de tels cas,

l'examinateur doit, dans toute la mesure du possible, citer dans le rapport de recherche au moins l'état de la technique relevé au cours de la recherche qui divulgue une solution au même problème que celui à la base de l'invention revendiquée (ce problème pouvant varier en fonction de l'état de la technique qui a été établi (cf. C-IV, 11.7.2)) et dans lequel la solution connue est la plus proche, d'un point de vue technique, de la solution revendiquée ("état de la technique le plus proche"). Cet état de la technique doit être cité comme document "A" dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 ii)).

S'il ne peut trouver un tel document, l'examinateur doit citer comme état de la technique le plus proche un document qui résout un problème étroitement lié au problème à la base de l'invention revendiquée et dans lequel la solution présente, d'un point de vue technique, une très grande ressemblance avec celle à la base de la demande faisant l'objet de la recherche.

Lorsque l'examinateur découvre des documents qui détruisent incidemment la nouveauté de l'invention revendiquée (à citer comme "X"), mais qui n'affectent pas son activité inventive après une modification appropriée de la demande, et qu'il ne trouve aucun autre document mettant en cause l'activité inventive, l'examinateur doit également procéder comme ci-dessus.

Dans le cas d'une demande européenne découlant d'une demande internationale et faisant l'objet d'une recherche complémentaire après son entrée dans la phase européenne (art. 153(7), cf. II, 4.3), il peut arriver que l'examinateur ne découvre pas d'autres documents pertinents de l'état de la technique en plus des documents déjà cités dans le rapport de recherche internationale par l'administration chargée de la recherche internationale. En ce cas, l'examinateur n'est pas tenu de citer d'autres documents pertinents dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. X, 9.1.4).

2.6 Fin de la recherche

Pour des raisons d'économie, il est indispensable que l'examinateur fasse preuve de discernement pour décider de mettre fin aux recherches lorsque les chances de découvrir d'autres éléments deviennent minimes par rapport à l'effort nécessaire. La recherche peut également être arrêtée lorsque des documents ont permis d'établir clairement l'absence de nouveauté de l'objet de l'invention tel qu'il est revendiqué et exposé en détail dans la description, indépendamment des caractéristiques banales ou des connaissances générales dans le domaine examiné, caractéristiques dont l'application ne ferait intervenir aucune activité inventive. En revanche, la recherche de demandes interférentes doit toujours être effectuée dans la mesure où ces demandes existent dans la documentation disponible.

3. Procédure postérieure à la recherche

3.1 Établissement du rapport de recherche

Après avoir terminé la recherche, l'examinateur sélectionne, parmi les documents trouvés, ceux qui doivent être cités dans le rapport. Les documents sélectionnés doivent toujours inclure les documents les plus pertinents, qui sont indiqués spécialement dans le rapport (cf. X, 9.2). Les documents moins pertinents ne sont cités que s'ils concernent des aspects ou des détails de l'invention revendiquée qui n'ont pas été

découverts dans les documents déjà retenus pour être cités. En cas d'incertitude ou dans les cas limites en ce qui concerne la nouveauté ou l'activité inventive, l'examinateur cite plus de documents pour donner à la division d'examen la possibilité de se faire une idée plus complète de la matière (cf. III, 1.1).

Afin de prévenir toute augmentation inutile des frais, l'examinateur ne retient pas plus de documents qu'il n'est nécessaire et, lorsqu'il existe plusieurs documents de même importance, il évite en règle générale d'en citer plus d'un dans le rapport de recherche. Le rapport de recherche est en tout état de cause assorti d'une annexe établie par ordinateur énumérant tous les documents de brevet disponibles et appartenant à la même famille de brevets. Lorsqu'il sélectionne parmi ces documents ceux devant être cités, l'examinateur tient compte de la facilité qu'offre l'emploi d'une langue déterminée et cite de préférence (ou tout au moins mentionne) les documents rédigés dans la langue de la demande (cf. X, 9.1.2).

L'examinateur établit ensuite le rapport de recherche.

3.2 Documents découverts après la clôture de la recherche

Il peut arriver qu'après avoir achevé un rapport de recherche, la division de la recherche découvre d'autres documents pertinents (par exemple au cours d'une recherche ultérieure portant sur une demande apparentée). Il convient alors de faire parvenir une copie de ces documents, accompagnée d'une note, à la section de dépôt qui, en fonction de l'état d'avancement de la procédure, opte pour l'une des trois solutions suivantes. Ces documents sont ajoutés au rapport de recherche tant que les préparatifs entrepris en vue de sa publication ne sont pas terminés. Jusqu'à la présentation d'une requête en examen, les documents découverts tardivement sont portés à la connaissance du demandeur au moyen d'un additif au rapport de recherche, et cette information est publiée. Après la présentation de la requête, ces documents peuvent être utilisés au cours de l'examen.

3.3 Erreurs dans le rapport de recherche

Si une erreur matérielle est découverte dans un rapport de recherche avant sa publication, il est établi un nouveau rapport de recherche qui remplace le précédent. Lorsque le rapport de recherche a déjà été envoyé au demandeur conformément à la règle 65, mais n'a pas encore été publié, l'erreur doit être immédiatement notifiée au demandeur. Si une erreur grave est découverte après la publication du rapport de recherche, un corrigendum est publié au Bulletin européen des brevets, et le demandeur ainsi que la division d'examen en sont informés. Si l'erreur consiste en l'envoi d'un document erroné, une copie du bon document doit être fournie.

CHAPITRE V

PRÉCLASSEMENT (ROUTAGE) ET CLASSEMENT OFFICIEL DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉEN

1. Définitions

Par "préclassement", on entend un premier routage, effectué pour des besoins internes, servant à identifier dans ses grandes lignes l'objet de l'invention revendiquée (ou de l'invention revendiquée en premier lieu, s'il en existe plusieurs) au moyen des symboles de classement appropriés. Par "classement officiel", on entend l'attribution des symboles de classement appropriés servant à identifier l'objet technique de l'invention revendiquée (ou les objets de chacune des inventions revendiquées, s'il en existe plusieurs), cette identification étant aussi précise et complète que la classification le permet. En outre, des symboles de classement ou d'indexation facultatifs peuvent être utilisés pour toute information additionnelle contenue dans le document à classer et qui doit être identifiée conformément au Guide d'utilisation de la Classification internationale des brevets ("CIB"), publié par l'OMPI (cf. également le site Internet de l'OMPI). Le classement officiel d'une demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur, qui doit utiliser les symboles de classement figurant dans les règles de la CIB pour les inventions revendiquées ("classement obligatoire"). Il peut également utiliser des symboles de classement et/ou codes d'indexation appropriés pour les informations additionnelles ("classement facultatif") tels que définis dans le Guide d'utilisation de la CIB dans sa version en vigueur.

2. Préclassement (routage)

Il convient d'opérer un préclassement afin que la demande puisse être attribuée à la direction compétente. A ce stade, les critères utilisés devraient être aussi généraux que possible, sur la base d'un examen rapide et superficiel du document (par exemple du titre et de la ou des revendications indépendantes). Ils devraient néanmoins être suffisamment précis pour éviter que la demande ne doive subir un préclassement intermédiaire avant d'être attribuée à la direction compétente. A la lumière de ces considérations, le niveau de classement le plus approprié est en général celui de la sous-classe. A de rares occasions seulement, lorsque la sous-classe est exceptionnellement vaste ou hétérogène et répartie entre différentes directions, il y a lieu de préclasser la demande dans un groupe principal ("00") ou un sous-groupe. Ce classement doit être indiqué par des symboles appropriés à un endroit prévu à cet effet sur le dossier.

Le préclassement nécessaire pour cette première attribution devrait être effectué sur la base des revendications indépendantes. S'il apparaît que la demande peut être préclassée dans plusieurs sous-classes, il convient de retenir celle qui semble se rapporter le plus à l'invention revendiquée (ou à l'invention revendiquée en premier lieu s'il y a absence d'unité d'invention). C'est ce préclassement qui devrait figurer sur le dossier.

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un autre classement pour que les demandes puissent être attribuées aux divisions de la recherche au sein d'une direction. Toutefois, si un classement supplémentaire devait se révéler nécessaire, il appartient à l'examinateur responsable du domaine concerné de procéder à cette attribution de façon adéquate.

3. Préclassement incorrect

S'il s'avère qu'une demande, lorsqu'elle parvient à la direction, a été mal préclassée et par conséquent attribuée de façon inappropriée, elle est reclassée et réattribuée par la direction qui l'a reçue, et l'indication figurant sur le dossier est modifiée en conséquence. En règle générale, la nouvelle attribution se fait d'un commun accord avec la direction à laquelle il est proposé de réattribuer la demande. Toutefois, il arrive qu'il y ait désaccord ou incertitude à propos des limites du classement ou que la direction traitant le dossier ne soit pas certaine du classement correct. En pareil cas, la direction chargée du dossier ne devrait pas consacrer de temps à essayer de régler la question, mais plutôt consulter les spécialistes du classement de la direction principale Outils et documentation et, si nécessaire, leur soumettre la question.

4. Classement officiel de la demande

Le classement officiel de la demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur comme indiqué au point V,1, ci-dessus. Ce classement devrait intervenir de préférence après que l'examinateur a étudié le contenu de la demande en vue d'effectuer la recherche. Toutefois, si la demande doit être publiée avant que le rapport de recherche ne soit établi, l'examinateur doit étudier la demande de manière suffisamment approfondie pour pouvoir déterminer son classement officiel dès ce stade de la procédure (cf. X, 5).

Si le classement officiel de la demande comprend plusieurs sous-classes ou plusieurs groupes principaux ("00") à l'intérieur d'une sous-classe, il convient de procéder à tous ces classements. Le classement de l'invention revendiquée doit être distingué de tout classement et/ou code d'indexation additionnels. D'autre part, lorsque plusieurs symboles doivent être attribués pour l'invention elle-même, il convient d'indiquer en premier lieu le symbole qui, de l'avis de l'examinateur, identifie le mieux l'invention ou, en cas de difficulté, celui pour lequel on dispose de plus de renseignements, cela en vue, par exemple, de faciliter l'attribution ultérieure des demandes.

Il convient de procéder au classement sans tenir compte du contenu probable de la demande après modification éventuelle, étant donné que le classement devrait porter sur l'exposé figurant dans la demande publiée, c'est-à-dire dans la demande telle qu'elle a été déposée. Si toutefois l'examinateur, après avoir effectué les travaux de recherche (par exemple après avoir examiné l'état de la technique ou après avoir élucidé certains points manifestement obscurs), en arrive à une tout autre conception de l'invention ou du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, il doit modifier le classement en conséquence, à condition que les préparatifs entrepris en vue de la publication ne soient pas terminés à ce stade.

5. Classement en cas de rapports de recherche publiés ultérieurement

Lorsque le rapport de recherche n'est pas encore disponible au moment de la publication de la demande et qu'il est donc publié séparément, et que l'examinateur estime nécessaire de modifier le classement initial pour les raisons évoquées au point V, 4, dernier paragraphe, il doit faire figurer le classement modifié sur le rapport de recherche, en indiquant que ce classement constitue le classement officiel en lieu et place de celui publié sur la demande (qui devient ainsi simplement le "classement en vue de la

publication"). Le classement ne devrait être modifié que si l'examinateur est absolument certain que cela est nécessaire.

Lorsqu'une demande de brevet européen est classée et publiée sans le rapport de recherche européenne (publication A2), ce rapport est établi et publié séparément après publication de la demande (publication A3). Il peut arriver que la CIB soit modifiée dans l'intervalle entre la publication de la demande européenne (publication A2) et la publication séparée du rapport de recherche (publication A3). Dans ce cas, l'examinateur doit utiliser pour le rapport de recherche la version de la CIB qui était en vigueur à la date à laquelle la demande été publiée.

6. Classement lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini (par exemple recherche partielle)

Lorsque l'objet de l'invention n'est pas clairement défini, le classement doit reposer sur ce que l'invention semble être, pour autant que cela soit discernable. Si la recherche permet d'éliminer certains éléments obscurs, il est dès lors nécessaire de modifier le classement conformément aux indications données au point V, 4, dernier paragraphe.

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

En cas d'objection pour absence d'unité d'invention, toutes les inventions doivent être classées puisqu'elles seront toutes divulguées lors de la publication de la demande. Chaque invention revendiquée doit être classée conformément aux points V, 4 à 6.

8. Vérification du classement officiel

En règle générale, une fois que les demandes ont quitté la division de la recherche, il n'est pas effectué de vérification systématique de l'exactitude du classement officiel attribué par l'examinateur. L'Office peut cependant effectuer toutes les vérifications par échantillonnage qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'exactitude du classement et de l'application uniforme de la CIB. Il appartient naturellement au directeur de faire procéder aux vérifications qu'il estime nécessaires, compte tenu de l'expérience des examinateurs de sa direction, avant que les demandes ne quittent la direction.

CHAPITRE VI

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

1. Généralités

Les considérations générales concernant l'état de la technique et la brevetabilité, notamment en vue de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, sont exposées au chapitre C-IV.

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

Conformément à la règle 33.1 a) et b) PCT, la divulgation orale, l'usage, l'exposition, etc. ne sont reconnus en tant qu'état de la technique que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une divulgation écrite. En revanche, conformément à l'art. 54 CBE, une description publique orale, un usage, etc. sont considérés comme compris dans l'état de la technique. Toutefois, lorsque l'examinateur effectue une recherche européenne, il ne devrait citer une description orale, etc. comme état de la technique que s'il a obtenu une confirmation écrite ou acquis par d'autres moyens la conviction que les faits peuvent être prouvés. Les divulgations orales, les usages antérieurs publics, les divulgations à la suite d'une vente, etc. sont le plus souvent invoqués par les opposants dans la procédure d'opposition (cf. D-V, 3).

3. Priorité

S'il est impossible, à ce stade, de vérifier les dates de priorité revendiquées, une incertitude existera quant à leur validité et il conviendra d'étendre la recherche de demandes interférentes à toutes les demandes publiées dont la date de priorité revendiquée la plus ancienne est antérieure à la date de dépôt (et non à la ou aux dates de priorité revendiquées) de la demande en question (cf. IV, 2.3 et XII, 4).

4. Demandes interférentes

4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales

En règle générale, lorsque la recherche est achevée moins de dix-huit mois suivant la date du dépôt européen ou international (la date de dépôt conformément à l'art. 80 et non la ou les dates de priorité revendiquées dans la demande), il n'est pas possible, au moment de la recherche, de procéder à une recherche complète des éventuelles demandes européennes et internationales interférentes. La division d'examen doit de ce fait compléter cette recherche au stade de l'examen (cf. C-VI, 8.1). Art. 54(3)

4.2 Droits nationaux antérieurs

Il se peut également que des demandes nationales dans un ou plusieurs États désignés dans la demande de brevet européen aient une date de dépôt antérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de brevet européen et qu'elles aient été publiées en tant que demandes nationales ou brevets nationaux à cette date ou ultérieurement. Bien qu'elles ne fassent pas obstacle à la délivrance d'un brevet européen, mais constituent seulement une cause de nullité dans le ou les États contractants concernés, de telles demandes peuvent revêtir une certaine importance pour le demandeur (cf. C-III, 8.4). Toute demande de cette Art. 139(2)

nature existant dans la documentation sera donc prise en considération et mentionnée dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 vi)). Aucun effort particulier de recherche ne doit cependant être fait à cette fin (cf. IV, 2.3).

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

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées

Art. 80
Règle 40
Art. 90(3)
Art. 54(2)

Lorsqu'il est impossible de vérifier la validité de la revendication de priorité au stade de la recherche (cf. XII, 4), la date de référence servant de base pour la recherche doit être la date de dépôt de la demande de brevet européen attribuée par la section de dépôt. S'agissant de la date de référence pour la recherche concernant des demandes interférentes, cf. toutefois VI, 3).

5.2 Documents intercalaires

La division de la recherche prend en considération les documents publiés entre la date de priorité la plus ancienne et la date de dépôt de la demande en question ; ces documents font l'objet d'une mention spéciale dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 iv)). Lorsqu'une demande comporte plusieurs dates de priorité, la date la plus ancienne doit être utilisée pour l'identification de ces documents. L'examinateur doit tenir compte de ces dates lorsqu'il sélectionne les documents à citer dans le rapport de recherche et choisir de préférence tout document publié avant la date de priorité. S'il existe par exemple deux documents également pertinents, dont l'un a été publié avant la date de priorité et l'autre entre cette date et la date de dépôt, il doit choisir le premier (cf. IV, 3.1, 2^{e} alinéa).

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

Il incombe à la division d'examen de vérifier dans quelle mesure la revendication de priorité est justifiée. Cependant, si la recherche met en évidence un état de la technique intermédiaire (cf. VI, 5.2) ou potentiellement interférent (selon l'art. 54(3)), la division de la recherche doit si possible vérifier la validité de la revendication de priorité (cf. XII, 4, C-V, 1.2-C-V, 1.5 et C-V, 2). De plus, des documents indiquant qu'une revendication de priorité risquerait de ne pas être justifiée (dans le cas, par exemple, d'une demande antérieure ou d'un brevet en résultant du même demandeur où il apparaîtrait que la demande dont la priorité est revendiquée n'est peut-être pas la première demande relative à l'invention en question) doivent être cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 viii)). Néanmoins, aucun effort de recherche particulier ne devrait normalement être entrepris à cette fin, à moins qu'il n'y ait une raison spéciale, par exemple lorsque la demande dont la priorité est revendiquée constitue une "continuation-in-part" d'une demande antérieure qui ne donne pas lieu à revendication de priorité (cf. IV, 2.3, et C-V, 2.4.4). Le fait que le pays dans lequel le demandeur a son domicile est différent de celui dans lequel la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée peut parfois aussi laisser penser qu'il ne s'agit pas d'un premier dépôt, ce qui justifie dans une certaine mesure une recherche plus étendue.

Si la recherche est étendue dans ce but, elle doit couvrir :

i) les documents de brevet publiés qui ont été déposés à une date antérieure à la date de priorité revendiquée, par exemple (étant

entendu que le demandeur est le même pour toutes les demandes) :

date :	demande :	objet :
01.03.98	GB 1 déposée	A
30.05.98	GB 2 déposée	A
30.05.99	EP 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 2)	A
10.09.99	GB 1 publiée	A

Pendant la recherche relative à la demande EP 1, l'examinateur a découvert la demande GB 1 publiée. Cette dernière peut mettre en cause la revendication de priorité de la demande EP 1, étant donné qu'elle a été déposée avant la demande GB 2. La demande GB 1 publiée doit par conséquent être citée dans le rapport de recherche comme document "L" conformément au point X, 9.2 viii) a) ; ou

ii) les documents de brevet publiés qui revendiquent la priorité d'une demande déposée à une date antérieure à la date de priorité de la demande faisant l'objet de la recherche, par exemple (étant entendu là aussi que le demandeur est le même pour toutes les demandes) :

date :	demande :	objet :
01.03.98	GB 1 déposée	A
30.05.98	GB 2 déposée	A
01.03.99	US 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 1)	A
30.05.99	EP 1 déposée (en revendiquant la priorité de GB 2)	A
15.04.00	US 1 publiée	A

La publication US 1 a été découverte durant la recherche relative à la demande EP 1. La demande GB 1 peut mettre en cause la revendication de priorité de la demande EP 1, étant donné qu'elle a été déposée avant la demande GB 2. La demande US 1, qui revendique la demande GB 1 comme priorité, doit par conséquent être citée dans le rapport de recherche comme document "L", conformément au point X, 9.2 viii) a).

5.4 Documents publiés après la date de dépôt

Normalement, la recherche ne s'étend pas aux documents publiés après la date de dépôt de la demande. Il est toutefois nécessaire d'étendre dans une certaine mesure la recherche à des fins particulières, ainsi que cela ressort des points VI, 2 à 4 et VI, 5.3.

Il peut se présenter d'autres situations dans lesquelles un document publié après la date de dépôt est pertinent ; ainsi, par exemple, on peut citer un document publié ultérieurement contenant le principe ou la théorie constituant la base même de l'invention et qui peut faciliter la compréhension de cette invention, ou un document ultérieur indiquant que le raisonnement ou les éléments sur lesquels repose l'invention sont inexacts (cf. art. 84 et C-III, 6.3). La recherche ne devrait pas être étendue dans ce but, mais les documents de cette nature connus de l'examinateur peuvent être retenus et cités dans le rapport de recherche (cf. X, 9.2 v)).

5.5 Divulgations non opposables

Art. 55(1)a) et b)
Règle 25

Les divulgations de l'invention ne doivent pas être prises en considération si elles ne sont pas intervenues plus tôt que six mois avant la date de dépôt de la demande de brevet européen (cf. G 3/98 et G 2/99, JO 2/2001, 51) et si elles résultent d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou du fait que l'invention a été exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. La division de la recherche doit toutefois citer dans le rapport de recherche tous les documents dont elle a lieu de croire qu'ils relèvent d'une des catégories mentionnées au point X, 9.2 viii). Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. VI, 5.1 et XII, 4). Étant donné que la question de l'abus n'est généralement invoquée qu'après la transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et que la divulgation dans une exposition soulève la question de l'identité de l'invention exposée et de l'invention revendiquée, ces deux questions sont traitées par la division d'examen.

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

6.1 Généralités

En règle générale, la division de la recherche ne cite que les documents figurant dans la documentation de recherche ou des documents auxquels elle a accès de quelque autre manière. Ainsi, il ne subsiste aucun doute au sujet du contenu des documents cités, étant donné que l'examinateur a en général étudié personnellement chaque document cité.

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

Dans certaines circonstances, un document dont le contenu n'a pas été vérifié peut être cité, à condition qu'il soit justifié d'admettre que son contenu est identique à celui d'un autre document que l'examinateur a étudié ; les deux documents devraient alors être mentionnés dans le rapport de recherche, comme indiqué à la fin du point X, 9.1.2. Par exemple, au lieu du document qui a été publié avant la date de dépôt dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et que l'on a choisi de citer, l'examinateur peut avoir étudié un document correspondant (par exemple un autre membre de la même famille de brevets ou la traduction d'un article) rédigé dans une langue officielle de l'OEB et publié, le cas échéant, après la date de dépôt. L'examinateur peut aussi admettre, en l'absence d'indications explicites du contraire, que le contenu d'un abrégé est compris dans le document original. Il doit par ailleurs partir de l'hypothèse que la teneur du compte rendu d'un exposé oral correspond à cet exposé.

Avant de citer un document rédigé dans une langue qui lui est peu familière, l'examinateur doit s'assurer de la pertinence de ce document (par exemple au moyen d'une traduction effectuée par un collègue, via un document ou un abrégé correspondant rédigé dans une langue qui lui est familière ou par le biais d'un dessin ou d'une formule chimique de ce document) ou encore en consultant les index des bases de données portant sur le contenu technique de ce document (cf. X, 9.1.3).

CHAPITRE VII

UNITÉ D'INVENTION

1. Généralités

1.1 Rapport partiel de recherche européenne

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (cf. C-III, 7), elle effectue une recherche et établit le rapport partiel de recherche européenne visé à la règle 64(1) pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention (ou à la pluralité d'inventions formant une unité) mentionnée en premier lieu dans les revendications. Le rapport partiel de recherche européenne est complété par une énumération des différentes inventions. Règle 64

En ce qui concerne l'avis au stade de la recherche en cas d'absence d'unité d'invention, cf. XII, 6.

Pour déterminer l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications, l'examinateur tient compte du contenu des revendications dépendantes, en faisant abstraction des revendications banales (cf. III, 3.8).

1.2 Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche

La division de la recherche informe le demandeur de l'absence d'unité d'invention dans une notification accompagnant le rapport partiel de recherche et l'informe en outre que si la recherche doit couvrir aussi les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chacune de ces inventions. Ces taxes doivent être payées dans un délai qui est imparti par la division de la recherche et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines (règle 64(1)). Les recherches relatives à des inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées dans les délais impartis sont effectuées en priorité par la division de la recherche. Le rapport de recherche doit être établi pour toutes les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. Le rapport de recherche indique les différentes inventions ainsi que l'objet et les revendications correspondantes (ou les parties de revendications (cf. règle 44(2)) ayant fait l'objet d'une recherche. Règle 64(1)

1.3 Documents pertinents seulement pour d'autres inventions

Il se peut que des documents pertinents seulement pour d'autres inventions soient découverts pendant la recherche portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ; ces documents ne sont pas nécessairement inclus dans le rapport partiel de recherche européenne, à moins qu'ils ne soient à la base d'une objection pour absence d'unité "a posteriori" (cf. C-III, 7.6 et C-III, 7.8).

2. Procédures en cas d'absence d'unité

2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche

Lors de l'examen, le demandeur peut contester l'allégation d'absence d'unité et demander le remboursement de la ou des nouvelles taxes Règle 64(2)

acquittées. Si la division d'examen l'estime justifié, la ou les taxes concernées seront remboursées (cf. toutefois XII, 1.2).

2.2 Décision en matière d'unité d'invention

Il ressort clairement du point précédent que c'est à la division d'examen qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité d'invention (cf. III, 1.1). En conséquence, les critères à appliquer à cet égard par la division de la recherche ne doivent pas être différents de ceux qu'applique la division d'examen. En particulier, la division de la recherche ne doit pas invoquer l'absence d'unité d'invention au seul motif que les inventions revendiquées sont classées dans des unités de classification différentes, ni à seule fin de limiter la recherche à certaines parties de la documentation, par exemple à certaines unités de classification (cf. toutefois V,7).

2.3 Recherche complète malgré une absence d'unité

Exceptionnellement, en cas d'absence d'unité - notamment lorsqu'elle est constatée "a posteriori" - l'examinateur est en mesure d'effectuer une recherche complète et de préparer un avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) pour toutes les inventions, sans que cela implique un surcroît notable de travail et de coûts, notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan des concepts. Dans ce cas, la recherche portant sur l'invention ou les inventions supplémentaires est terminée en même temps que celle portant sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Tous les résultats seront alors inclus dans un rapport de recherche unique soulevant l'objection d'absence d'unité et identifiant les différentes inventions. Ce rapport indique également que la division de la recherche n'a pas invité le demandeur à payer de nouvelles taxes de recherche, étant donné que toutes les revendications ont pu faire l'objet d'une recherche sans effort particulier justifiant de telles taxes. Cependant, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) soulèvera en tout état de cause la question de l'unité d'invention (cf. XII, 6).

2.4 Recherche européenne complémentaire

Art. 153(7)
Règle 164(1)

Lorsqu'un problème d'unité d'invention se pose dans le cas d'une recherche européenne complémentaire faisant suite à une recherche internationale effectuée dans le cadre du PCT, le rapport complémentaire de recherche se fonde sur l’invention ou la pluralité d’inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications servant de base à la recherche complémentaire, indépendamment des conclusions de l’administration chargée de la recherche internationale concernant l’unité de l’invention.

CHAPITRE VIII

OBJETS EXCLUS DE LA RECHERCHE

1. Généralités

En ce qui concerne les recherches effectuées pour des demandes de brevet européen, les objets énumérés à la règle 39.1 PCT peuvent être considérés, en vertu de la CBE, soit comme non susceptibles d'application industrielle (art. 57), soit, dans la mesure où la demande de brevet européen se rapporte à ces objets en tant que tels, comme exclus de la brevetabilité au titre de l'art. 52(2) et (3) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'art. 53b) et c). Les revendications ne sont pas recherchées si elles se rapportent à ces objets. En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cf. VIII, 2 ci-après.

Art. 52(2) à (3)
Art. 53
Art. 57
Règle 63

Bien qu'il appartienne à la division d'examen de prendre une décision sur ces questions, la division de la recherche se fait une opinion à leur sujet afin de rédiger l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) mais aussi pour considérer une éventuelle limitation de la recherche. La division de la recherche doit par conséquent tenir compte des exigences relatives à la brevetabilité autres que la nouveauté et l'activité inventive, comme indiqué au point C-IV, 2 à 5.

Art. 52

Les cas de figure précités peuvent également se présenter pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication. En ce cas, cela sera indiqué dans le rapport de recherche incomplète ou la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63.

Règle 63

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

Lorsqu'il s'agit d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou d'une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal (exceptions à la brevetabilité conformément à l'art. 53c)), on notera que selon l'art. 54(4), les produits, notamment les substances ou compositions, utilisés pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ne sont pas exclus de la brevetabilité, à condition que l'utilisation du produit dans **toute** méthode de ce type ne soit pas comprise dans l'état de la technique (cf. également C-IV, 4.8). L'art. 54(5) prévoit la possibilité d'obtenir une autre protection du produit limitée à son usage pour toute autre utilisation plus spécifique, à la fois nouvelle et inventive, dans une méthode selon l'art. 53c). Il convient de noter qu'une revendication de la forme "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique" (revendication de "type suisse") peut être admise, qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou de toute autre utilisation thérapeutique "ultérieure" (cf. C-IV, 4.8).

Art. 53c)
Art. 54(4) et (5)

Même si, par sa rédaction, une revendication couvre une méthode de traitement médical et, de ce fait, n'a pas un objet brevetable, une recherche significative peut être possible lorsque la caractéristique technique déterminante réside dans l'effet de la substance, lequel peut

faire l'objet d'une recherche. Toutefois, en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple des instructions d'administration destinées à l'utilisateur ou la combinaison d'un traitement pharmaceutique et d'un traitement physique), une recherche significative peut ne pas être possible. En cas de doute, la division de la recherche procède à la recherche dans la mesure où la documentation disponible le lui permet. En tout état de cause, que ces revendications fassent ou non l'objet d'une recherche, il convient de signaler au demandeur dans l'avis au stade de la recherche (si ce dernier est établi, cf. XII, 8) qu'un tel objet est exclu de la brevetabilité (cf XII, 3).

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Règle 63

Une limitation de la recherche au titre de la règle 63 peut également découler du fait que la demande ne satisfait pas aux exigences pertinentes de la CBE, au point qu'il n'est pas possible d'effectuer une recherche significative portant sur toutes les revendications ou certaines d'entre elles ou sur une partie d'une revendication. En pareil cas, la division de la recherche doit effectuer une recherche aussi significative que possible.

La question de savoir ce qui est ou non "significatif" est une question de fait qu'il appartient à la division de la recherche de trancher. Celle-ci exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce. Il existe naturellement des cas dans lesquels une recherche est de facto impossible, étant donné que les conditions prescrites par la CBE ne sont pas remplies. Toutefois, ce ne sont pas les seules circonstances dans lesquelles la règle 63 peut être invoquée. Il y a lieu d'interpréter raisonnablement le terme "significatif".

D'une part, le terme "significatif" ne doit pas être interprété de telle façon que la règle 63 soit invoquée pour la simple raison qu'une recherche se révèle difficile. D'autre part, il se peut qu'une revendication donnée puisse, en théorie, faire l'objet d'une recherche complète, mais que la division de la recherche conclue néanmoins, au regard des dispositions pertinentes de la CBE, qu'une telle recherche ne serait pas significative, en ce sens qu'elle ne serait d'aucune utilité eu égard, par exemple, à toute poursuite éventuelle de la procédure relative à la demande.

Dans d'autres cas, il se peut que les résultats de la recherche eux-mêmes ne soient guère significatifs.

Les exemples donnés ci-après (de manière non exhaustive) illustrent les cas dans lesquels la règle 63 peut s'appliquer :

i) absence de fondement des revendications ; insuffisance de l'exposé

On pourrait citer comme exemple le cas où une revendication large ou de caractère spéculatif n'est fondée que sur un exposé limité couvrant seulement une petite partie de la portée de la revendication. Si la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication, la division de la recherche effectue la recherche sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite. Il peut s'agir par exemple d'une recherche portant sur les exemples spécifiques. Dans ce cas, il est de fait souvent impossible d'effectuer une recherche complète pour l'ensemble de la revendication, parce que celle-ci est formulée en termes larges.

Dans d'autres cas, une recherche sur l'ensemble de la revendication ne sera d'aucune utilité, parce qu'une telle revendication ne serait pas défendable dans une phase ultérieure d'examen. Par conséquent, la recherche sera limitée. Dans le cas présent, les exigences donnant lieu à la limitation porteraient sur la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description, énoncées aux art. 83 et 84 (cf. C-II, 4.9, 4.10 ; C-III, 6).

ii) manque de concision des revendications

Un exemple serait le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée. Une recherche complète (voire toute recherche) peut de fait se révéler impossible ou d'aucune utilité dans la mesure où la revendication ou le jeu de revendications ne serait pas défendable dans une phase ultérieure d'examen. Là encore, il peut être indiqué d'effectuer un rapport de recherche incomplète ou d'émettre une déclaration de non-recherche, au motif que la ou les revendications sont à ce point dépourvues de concision qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative (cf. art. 84 ; C-III, 5).

iii) manque de clarté des revendications

Un exemple serait le cas où le paramètre choisi par le demandeur pour définir son invention ne permet pas d'effectuer une comparaison significative avec l'état de la technique parce que l'état de la technique n'a peut-être pas utilisé le même paramètre, ou n'en a utilisé aucun. Dans ce cas, il se peut que le paramètre choisi par le demandeur soit dépourvu de clarté (cf. art. 84 ; C-III, 4.11). 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 la recherche ne donnerait pas de résultats significatifs, le choix du paramètre ne permettant pas une comparaison significative de l'invention revendiquée avec l'état de la technique. Si tel est le cas, il y a lieu d'effectuer une recherche incomplète (voire, dans certains cas exceptionnels, de ne pas effectuer de recherche du tout) conformément à la règle 63, la recherche pouvant être limitée aux exemples de mise en oeuvre, pour autant qu'ils soient intelligibles, ou au mode d'obtention du paramètre désiré.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Le principe fondamental est que ce qui a fait et ce qui n'a pas fait l'objet d'une recherche doit apparaître clairement aux yeux du demandeur et des tiers.

Si le demandeur remédie ultérieurement, par une modification, aux irrégularités qui rendaient impossible une recherche significative, ou s'il parvient à les réfuter durant l'examen quant au fond, une recherche additionnelle peut alors être effectuée au cours de la procédure d'examen (cf. II, 4.2 et C-VI, 8.2).

CHAPITRE IX

DOCUMENTATION DE RECHERCHE

1. Généralités

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

La documentation de recherche est principalement constituée d'une collection de documents de brevet systématiquement accessible d'une manière appropriée pour la recherche. En outre, des périodiques et d'autres publications techniques sont à la disposition des examinateurs. Cette littérature non-brevet est accessible via des bases de données internes ou externes et peut en partie être consultée dans la bibliothèque. Certaines parties de cette littérature, comme les articles de périodiques particulièrement pertinents, sont sélectionnées et rendues directement accessibles en incorporant l'original ou la copie de ces articles dans la documentation systématique. La partie de la documentation de recherche accessible systématiquement comprend la documentation minimale requise pour les administrations chargées de la recherche internationale en vertu des règles 34 et 36.1 (ii) PCT et dépasse quelque peu ces exigences minimales.

Par ailleurs, les divisions de la recherche à Berlin disposent pour leur part de la documentation du Centre d'information technique de Berlin de l'Office allemand des brevets et des marques. Cette documentation se trouve dans le même bâtiment et est constituée pour l'essentiel d'une collection classée dans l'ordre numérique de documents de brevet et de bulletins de brevet, d'une collection limitée de documents de brevet classés systématiquement (destinée en premier lieu à être utilisée par le public) et d'un fonds bibliothécaire d'ouvrages et de périodiques techniques et juridiques.

1.2 Systèmes d'accès systématique

Tous les examinateurs disposent d'outils informatiques pour effectuer leurs recherches dans la documentation prévue à cet effet. Ces outils permettent, entre autres, d'utiliser la classification interne de l'OEB (ECLA), qui est fondée sur la classification internationale des brevets (CIB), mais comprend des subdivisions internes plus fines. Des recherches peuvent aussi être effectuées à l'aide d'autres systèmes de classification et/ou termes.

A La Haye et à Berlin, la documentation de recherche accessible systématiquement est aussi classée, pour un grand nombre de domaines techniques, sous forme papier d'après un "système de rangement par casiers" (utilisant une classification et un classement multiples lorsque cela est nécessaire) conformément à la classification interne de l'OEB.

1.3 Listes

L'Office utilise pour les documents de brevet publiés depuis 1968 un système de familles de brevets informatisé lié à un système d'inventaire par classes (pour les documents plus anciens, on dispose de listes manuscrites ou dactylographiées). Le système de familles est mis à jour en coopération avec les offices nationaux de brevets sur la base d'un échange des nouvelles données enregistrées. Grâce à ce système, les examinateurs peuvent obtenir les éléments d'identification des brevets

correspondants d'autres pays ("membres de la famille") et la classification attribuée à un document de brevet donné.

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

2.1 Documentation minimale du PCT

La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les documents nationaux de brevet faisant partie de la documentation minimale du PCT telle qu'elle est définie à la règle 34.1 b) i) et c) PCT :

i) les brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées à partir de 1920 par l'ancien "Reichspatentamt" allemand et la République fédérale d'Allemagne, la France, la Suisse (en allemand et en français seulement), le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ;

ii) les certificats d'utilité délivrés par la France et/ou les demandes publiées de tels certificats ;

iii) les brevets et/ou les demandes de brevet qui ne contiennent aucune revendication de priorité et qui ont été publiés par l'Autriche, l'Australie et le Canada après 1970, tels qu'ils sont sélectionnés et rendus disponibles par ces pays ;

iv) les abrégés en anglais des brevets délivrés et/ou les demandes de brevet publiées par le Japon, l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie ainsi que les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie pour lesquels des abrégés en anglais sont disponibles de manière générale.

Font aussi partie de cette documentation les demandes internationales (PCT) et régionales (par exemple européennes) publiées, les brevets et les certificats d'auteur d'invention internationaux et régionaux publiés (règle 34.1 b) ii) PCT).

2.2 Autres documents nationaux de brevet

Par ailleurs, les dossiers de recherche comprennent les documents nationaux de brevet suivants :

i) les brevets publiés par la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni avant 1920 ;

ii) les brevets et les demandes de brevet publiés par les Pays-Bas (à partir de 1912) ;

iii) les brevets publiés par la Belgique à partir de 1926 et par le Luxembourg à partir de 1946.

Note : une petite partie de ces documents, publiée en allemand ou en français et ne contenant aucune revendication de priorité, est similaire à la partie de la documentation minimale du PCT mentionnée au point IX, 2.1 iii) ci-dessus.

2.3 Demandes de brevet non publiées

Étant donné que les travaux de recherche pour des demandes interférentes qui ne sont pas publiées au moment de la recherche initiale sont confiés aux divisions d'examen, les documents qui peuvent être cités dans le rapport de recherche n'incluent pas de demandes de brevet non publiées (cf. VI, 4.1).

2.4 Rapports de recherche

Les rapports officiels de recherche européenne et internationale (PCT) sont normalement publiés conjointement avec les demandes européennes et internationales et sont incorporés dans les dossiers de recherche conjointement avec ces demandes. Les rapports de recherche officiels concernant des demandes nationales ainsi que les rapports de recherche non officiels sont également incorporés dans ces dossiers dans la mesure où ils sont accessibles au public. Les rapports de recherche qui ne sont pas normalement accessibles au public sous la forme de documents publiés, ou qui ne le sont pas encore, sont incorporés dans les dossiers de la recherche manuelle mais sont séparés des documents relatifs à l'état de la technique, et leur consultation n'est pas obligatoire pour toutes les demandes.

2.5 Classement pour les besoins de la recherche manuelle

Les dossiers de la recherche manuelle consistent en copies sur papier simplement placées dans des chemises qui sont rangées dans des armoires à casiers ; ces armoires se trouvent dans des locaux de stockage à proximité des bureaux des examinateurs où les chemises sont transférées pour les besoins de la recherche ou dans les bureaux mêmes des examinateurs.

Afin de réduire le volume des dossiers de la recherche manuelle et des travaux de classement, lorsqu'une demande est republiée en tant que telle ou en tant que brevet délivré, seul l'un de ces documents est incorporé en règle générale dans les dossiers de la recherche manuelle.

2.6 Système de familles de brevets

L'OEB gère un système de familles de brevets fondé sur les données de la demande et les indications relatives à la priorité des documents de brevet stockés dans les bases de données de l'OEB. Normalement, lorsque l'on visualise des documents de brevet sur écran, seul un document représentatif d'une famille de brevets s'affiche, mais des liens vers les autres membres de sa famille de brevets sont fournis.

La pratique consistant à ne pas incorporer tous les membres d'une famille de brevets dans les dossiers de la recherche manuelle (telle qu'elle est acceptée par l'OMPI) est largement suivie. En ce qui concerne les documents de brevet publiés après 1968, on utilise le système de familles de brevets ; pour les documents plus anciens, cela se fait principalement dans le cadre des projets de reclassement, avec la possibilité de mettre à jour en conséquence les informations relatives aux familles de brevets dans les bases de données. Lorsqu'ils effectuent une recherche manuelle, les examinateurs peuvent utiliser le système de familles de brevets pour obtenir les éléments d'identification d'autres membres de la famille qui peuvent alors être consultés via les bases de données image ou, si nécessaire, dans les dossiers classés dans l'ordre numérique.

En ce qui concerne les nouvelles acquisitions, la sélection du membre de la famille à classer et incorporer dans les dossiers de la recherche manuelle se fait de la manière suivante :

i) Toutes les demandes européennes publiées et toutes les demandes internationales désignant l'OEB sont incorporées dans les dossiers de la recherche manuelle.

ii) Le membre d'une famille qui est reçu en premier à la direction compétente, ou celui dont les données bibliographiques sont disponibles en premier dans cette direction en vue d'être introduites dans le fichier informatique, est incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle (lorsqu'il ne s'agit pas d'une demande visée au point i) ci-dessus).

iii) En cas de réception quasi simultanée, la préférence est donnée aux documents publiés en allemand, anglais ou français.

iv) Lorsque le premier membre d'une famille incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle n'est pas rédigé dans une langue officielle et qu'un autre membre de la famille appartenant à la documentation minimale est reçu, ce document est également incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle (en particulier le premier d'entre eux si l'on en reçoit plusieurs).

v) Dans certains cas exceptionnels, par exemple dans des domaines techniques complexes, un membre supplémentaire d'une famille peut également être incorporé dans les dossiers de la recherche manuelle si l'information qu'il contient est plus complète ou mieux présentée (par exemple, les brevets US).

Le choix des documents incorporés dans les dossiers de la recherche manuelle conformément au système de familles jadis en vigueur obéissait à des règles différant légèrement à certains égards des règles mentionnées ci-dessus ; pour ces documents, la situation antérieure sera en principe maintenue. Toutefois, s'il existe une raison de revoir le contenu d'un domaine, par exemple dans le cas d'un reclassement, on en profitera pour adapter dans la mesure du possible le contenu des dossiers de la recherche manuelle à la situation mentionnée ci-dessus.

3. Collection systématique de documents non-brevet

3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc.

La documentation de recherche systématiquement accessible comprend les articles pertinents de la liste des périodiques faisant partie de la documentation minimale du PCT telle qu'elle a été établie par l'autorité compétente de l'OMPI et d'autres périodiques jugés utiles par les examinateurs. En principe, des copies d'articles sélectionnés pour les besoins de la recherche sont ajoutées avec un code pays fictif "XP" aux bases de données destinées à la recherche, numérisées en vue d'être incorporées dans la collection électronique BNS et insérées dans les dossiers de la recherche manuelle le cas échéant.

L'OEB est en outre abonné à de nombreux autres périodiques, y compris des revues publiant des abrégés. Il reçoit aussi des comptes rendus de conférence, des rapports, des livres, etc. couvrant les trois langues officielles de l'OEB et les diverses zones géographiques présentant une importance du point de vue technique. Des éléments particuliers sont sélectionnés pour être incorporés dans la documentation de la recherche en ligne et manuelle s'ils constituent un complément utile à l'état de la technique tel qu'il ressort principalement des documents de brevet systématiquement accessibles ; ces éléments sont essentiellement des articles de base de périodiques ou des comptes rendus de conférences et des rapports.

3.2 Classement pour les besoins de la recherche manuelle

Lorsque des copies d'éléments de littérature non-brevet sont incluses dans les dossiers de recherche, elles sont classées avec les documents de brevet portant la même classification, en général dans des chemises séparées (cf. IX, 2.5). L'expérience ayant montré que l'importance des éléments de la littérature non-brevet pour les besoins de la recherche diminue de façon considérable après un certain nombre d'années (par exemple cinq ans), les éléments qui ne présentent plus d'intérêt peuvent être retirés. Les périodiques et autres éléments non-brevet sont classés dans une bibliothèque et conservés pendant une durée plus longue (par exemple dix ans) afin de pouvoir être consultés et copiés ultérieurement. Ces éléments sont classés avec les documents non-brevet conservés à d'autres fins, comme indiqué au point IX, 5.

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

4.1 Composition

Outre la littérature non-brevet essentiellement destinée aux besoins de la recherche (cf. IX, 3), la littérature non-brevet accessible en bibliothèque comprend aussi des documents qui constituent essentiellement une source d'informations et de formation des examinateurs, tant en ce qui concerne les informations techniques générales et de base que les informations relatives aux développements techniques. L'OEB est abonné à plus d'un millier de périodiques et dispose d'environ 20 000 publications techniques. La collection comprend en outre de nombreux rapports, brochures, etc. Via une bibliothèque électronique virtuelle (BEV) qu'ils peuvent consulter à partir de leur ordinateur de bureau, les examinateurs peuvent accéder aux services de fourniture de documents par Internet offerts par les maisons d'édition.

4.2 Mode et lieu de rangement

La bibliothèque technique de l'OEB est fortement décentralisée ; les ouvrages sont répartis, par exemple, dans les directions, ou même, dans des cas exceptionnels, dans les bureaux des examinateurs. La plupart des étages auxquels se trouvent des bureaux d'examinateurs disposent d'une ou de plusieurs bibliothèques et de salles de consultation ainsi que de photocopieuses à proximité. En règle générale, les documents ne peuvent pas être emportés, mais doivent être consultés dans les locaux de la bibliothèque ; ils peuvent éventuellement être copiés pour consultation ou étude ultérieure. Un fichier en ligne contenant un inventaire complet par classement de brevets et indiquant la localisation des ouvrages est disponible.

5. Documentation de recherche sur les différents sites de l'OEB

5.1 Documentation de recherche électronique

Tous les sites de l'OEB ont accès à la même documentation de recherche électronique.

5.2 Documentation de recherche sous forme papier

Les principales différences que présente la documentation de recherche sous forme papier de l'agence de Berlin par rapport à la documentation de La Haye tiennent au fait que cette collection comprend des modèles d'utilité de la République fédérale d'Allemagne et des documents de

brevet provenant d'Autriche et de la République démocratique allemande et qu'elle comprend les documents de brevet de Belgique et du Luxembourg seulement à partir de 1978, mais non pas ceux des Pays-Bas.

La documentation papier n'est plus maintenue dans les domaines techniques pour lesquels cette documentation est peu utilisée en raison soit du recours accru à des outils électroniques, soit d'une concentration des domaines techniques dans lesquels les recherches sont effectuées (domaines actifs).

La littérature non-brevet actuellement disponible à l'agence de Berlin comprend des abonnements à 360 périodiques, y compris la liste de périodiques de la documentation minimale du PCT, de même qu'un ensemble d'environ 21 000 ouvrages.

6. Documentation de recherche d'offices nationaux effectuant pour le compte de l'OEB des travaux de recherche qui leur ont été transférés

6.1 Documentation de recherche électronique fournie par l'OEB

L'OEB fournit aux offices nationaux de ses Etats membres un accès à sa documentation de recherche électronique telle que décrite aux points IX, 1.3 à 2.3.

Pour d'autres documentations de l'OEB qui proviennent de fournisseurs commerciaux de bases de données, l'accès peut être limité en fonction des conditions arrêtées entre l'OEB et le fournisseur en ce qui concerne la livraison des données. Toutefois, des accords séparés peuvent exister entre les offices nationaux et les fournisseurs de données.

6.2 Documentation de recherche supplémentaire dans les offices nationaux de brevets

Certains offices nationaux de brevets disposent d'une collection de documents nationaux sous forme papier ou électronique, par exemple dans des langues autres que les langues officielles de l'OEB. Cette documentation peut également servir, le cas échéant, pour l'exécution de recherches pour le compte de l'OEB.

CHAPITRE X

RAPPORT DE RECHERCHE

1. Généralités

Les résultats de la recherche sont consignés dans un rapport de recherche. L'étendue du rapport de recherche peut être limitée dans un certain nombre de cas de figure, à savoir :

i) lorsque les revendications sont réputées abandonnées en raison du non-paiement des taxes de revendication (règle 45(3), cf. III, 3.4) ;

ii) lorsqu'une déclaration remplace le rapport de recherche conformément à la règle 63 CBE (cf. chapitre VIII) ;

iii) lorsqu'un rapport de recherche incomplète est établi conformément à la règle 63 (cf. chapitre VIII) ;

iv) lorsqu'un rapport partiel de recherche européenne est établi en raison de l'absence d'unité d'invention conformément à la règle 64(1) ; et

v) lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 153(7) est incomplet aux motifs énoncés aux points i) ou iii), ou remplacé par une déclaration conformément au point ii) (en cas de non-paiement des taxes de revendication au titre d'une recherche complémentaire européenne, la règle 162(4) est applicable).

Les rapports de recherche correspondant aux cas de figure i) à iii) (et v) si seulement les points i) à iii) s'appliquent) sont transmis au demandeur, publiés et servent de base pour l'examen par la division d'examen. Cependant un rapport partiel de recherche établi conformément à la règle 64(1) (cas de figure iv) ci-dessus) est transmis au seul demandeur, mais est ouvert à l'inspection publique dans la partie publique du dossier d'examen, conformément à l'art. 128(4).

Sous réserve des exceptions mentionnées au point XII, 8, les rapports de recherche européenne et les rapports complémentaires de recherche européenne sont accompagnés d'un avis au stade de la recherche, dans lequel la division de la recherche donne une opinion sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE (cf. XII, 1.1). Le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne constitue, avec l'avis au stade de la recherche, le rapport de recherche européenne élargi. Règle 62(1)

La division de la recherche est chargée d'établir le rapport de recherche européenne. Elle est également chargée de rédiger les rapports de recherche internationale et les rapports de recherche pour le compte des offices de la propriété industrielle de certains États contractants (cf. X, 2, II, 4.4, II, 4.5 et II, 4.6).

Le présent chapitre contient les indications nécessaires à l'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 aux points III, 1.1 et 1.2 ou X, 9.2 viii). Cela ne s'applique pas toutefois à l'avis au stade de la recherche (cf. XII, 3).

2. Différents types de rapports de recherche établis par l'OEB

Les rapports de recherche établis par l'OEB sont de différents types :

i) rapports de recherche européenne (cf. II, 4.1),

ii) rapports complémentaires de recherche européenne relatifs à des demandes PCT (cf. II, 4.3),

iii) rapports de recherche internationale établis dans le cadre du PCT (cf. II, 4.4),

iv) rapport de recherche de type international (cf. II, 4.5),

v) rapports de "recherche standard" basés sur un brevet ou une demande de brevet dont le dépôt a été effectué dans n'importe quel pays du monde,

vi) rapports de recherche établis pour le compte d'offices nationaux (cf. II, 4.6), et

vii) rapports de recherches consécutifs à des travaux spéciaux.

De plus, au cours de la procédure d'examen, des notes contenant les résultats des recherches additionnelles sont établies si besoin est ; ces notes ne sont pas publiées (cf. II, 4.2). Cependant, les documents qui y sont cités peuvent être utilisés pendant la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.2).

Le présent chapitre ne concerne que les rapports de recherche mentionnés aux points i) à v), étant entendu que l'ensemble des rapports de recherche rédigés par l'OEB sont de forme aussi homogène que possible.

3. Forme et langue du rapport de recherche

3.1 Forme

Le rapport de recherche standard est établi par l'examinateur et comprend une page principale qu'il utilise pour toutes les recherches, dans le but d'y consigner tous les éléments importants de la recherche, tels que :

i) le numéro de la demande ;

ii) le classement de la demande ;

iii) les domaines techniques recherchés ;

iv) les documents pertinents mis en évidence par la recherche et

v) le nom de l'examinateur qui a effectué la recherche,

ainsi que la feuille supplémentaire A et, dans certains cas, la feuille supplémentaire B.

La feuille supplémentaire A sert à indiquer si le titre, l'abrégé tel que soumis par le demandeur et la figure qui doit être publiée avec l'abrégé

ont été approuvés ou modifiés, et à communiquer la traduction du titre dans les deux autres langues officielles (cf. X, 7).

La feuille supplémentaire B doit être remplie lorsque la recherche a été limitée, par exemple lorsque des revendications donnant lieu au paiement de taxes ne font pas l'objet d'une recherche en raison du non-paiement des taxes de revendication (cf. III, 3.4), lorsqu'il y a absence d'unité d'invention (cf. chapitre VII) ou lorsqu'une recherche significative ne peut être effectuée et que, partant, seul un rapport de recherche incomplète peut être établi ou bien une déclaration émise à la place du rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. chapitre VIII).

Les dates figurant dans le rapport sont indiquées de la façon prévue par la norme OMPI ST. 2.

3.2 Langue

Le rapport de recherche, ou la déclaration l'accompagnant ou le remplaçant conformément à la règle 63, est établi dans la langue de la procédure. Art. 14(3) Règle 61(5)

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

Sur la page principale et les feuilles supplémentaires, la demande de brevet européen est identifiée par son numéro de dépôt.

Le type du rapport de recherche est indiqué dans le rapport.

Dans le cas d'une publication conjointe de la demande et du rapport de recherche, la page principale du rapport est marquée A1 (norme OMPI ST. 16). Si la demande doit être publiée avant le rapport de recherche, la page principale est marquée A2 (norme OMPI ST. 16). Le rapport de recherche ultérieur est établi sur une nouvelle page principale marquée A3 (norme OMPI ST. 16). Dans le cas d'un rapport complémentaire de recherche relatif à une demande internationale, celui-ci est établi sur une nouvelle page principale marquée A4 (norme OMPI ST. 16). Art. 153(7)

5. Classement de la demande de brevet

La page principale du rapport mentionne le ou les symboles officiels de la classification de la demande de brevet européen conformément au point V, 4.

Si la demande doit être publiée avant l'établissement du rapport de recherche (publication A2, cf. X, 4), l'examinateur établit la feuille supplémentaire A avant la publication de la demande. Dans ce cas, la feuille supplémentaire A contiendra toutes les informations requises énoncées au point X, 7, ainsi que le classement officiel de la demande (en cas d'absence d'unité de la demande, cf. V, 7).

Lorsque le rapport de recherche est ensuite établi (publication A3, cf. X, 4), le classement officiel de la demande est reporté sur le rapport de recherche publié séparément. Lorsque l'examinateur a modifié le classement officiel (c'est-à-dire lorsque le classement officiel tel qu'indiqué dans la demande A2 publiée diffère de celui mentionné dans le rapport de recherche A3 publié ultérieurement, cf. V, 4), c'est le classement tel qu'il a été modifié qui figurera sur le rapport de recherche A3 publié ultérieurement (cf. V, 5).

6. Domaines techniques sur lesquels la recherche a porté

Bien que la CBE n'exige pas que le rapport de recherche européenne identifie les domaines techniques sur lesquels la recherche a porté, cette indication est incluse dans le rapport de recherche sous forme d'une liste de symboles de la CIB jusqu'au niveau de la sous-classe.

Dans le cas où le rapport de recherche se fonde entièrement ou partiellement sur une recherche précédente, faite pour une demande relative à un objet semblable, les parties de la documentation consultées pour cette recherche précédente sont également identifiées dans le rapport comme ayant été consultées pour la demande en question. Les symboles appropriés de la CIB sont indiqués à cette fin.

7. Titre, abrégé et figure(s) à publier avec l'abrégé (comme indiqué sur la feuille supplémentaire A)

L'examinateur établit la feuille supplémentaire A avant la publication de la demande, que cette dernière soit publiée avec le rapport de recherche (publication A1) ou sans celui-ci (publication A2). Les informations contenues dans la feuille supplémentaire A sont nécessaires pour la publication de la demande.

Sur la feuille supplémentaire A, l'examinateur indique :

Règle 47(1)
Règle 66

i) si le texte de l'abrégé est approuvé ou modifié, le contenu de l'abrégé étant notifié au demandeur conformément à la règle 66 (cf. chapitre XI et A-III, 10) ;

Dans certains cas exceptionnels, l'examinateur peut être amené à modifier l'abrégé après que la recherche a été effectuée. Cependant, s'il procède à cette modification alors que la demande a déjà été publiée en tant que publication A2, la feuille supplémentaire A n'est pas émise une nouvelle fois.

Règle 41(2)b)

ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié (cf. A-III, 7);

Règle 47(4)

iii) si le choix de la figure qui doit accompagner l'abrégé a été approuvé, modifié ou annulé (cf. XI, 3 vi) et XI, 4); et

Art. 14(7)a)

iv) la traduction du titre de la demande européenne dans les deux autres langues officielles.

Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues officielles de l'OEB conformément à l'art. 14(7)a) et contient, les mentions portées au Registre européen des brevets, dans lequel doit figurer le titre de l'invention conformément à la règle 143(1)c). Par conséquent, le titre est requis dans les trois langues officielles de la CBE.

Cela vaut également pour les demandes publiées avec le rapport de recherche (publication A1) ou publiées sans celui-ci (publication A2). Dans le cas d'une publication A2, la feuille supplémentaire A comprend en outre le classement officiel de la demande (cf. X, 5). Dans le cas d'une publication A1, le classement officiel figure uniquement sur le rapport de recherche (règle 61(6)).

La feuille supplémentaire A mentionne en outre la nature de la publication (A1 ou A2) à laquelle elle se rapporte.

Dans le cas d'un rapport de recherche complémentaire pour une demande internationale, la feuille supplémentaire A devrait être marquée A4. L'examinateur ne doit pas déterminer le titre, l'abrégé ou la figure qui doit être publié avec l'abrégé, puisque ceux-ci ont déjà été arrêtés par l'autorité internationale chargée de la recherche en vertu des règles 37.2, 38.2a) et 8.2 PCT.

8. Limitation de l'objet de la recherche

Dans les cas suivants, le rapport de recherche, la déclaration 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 :

i) présence de revendications en sus de la dixième, pour lesquelles aucune taxe additionnelle n'a été acquittée (cf. III, 3.4). Les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche sont indiquées. Cela s'applique uniquement aux rapports de recherche européenne et aux rapports complémentaires de recherche européenne ; — Règle 45(1) et (3), Règle 162(1) et (4)

ii) absence d'unité d'invention (cf. VII). Il y a lieu de mentionner les différentes inventions en indiquant leur objet et les revendications s'y rapportant (en tout ou en partie ; cf. règle 44(2)). Pour le rapport partiel de recherche (cf. VII, 1.1), il est précisé qu'il a été établi pour l'invention mentionnée en premier dans les revendications. Cela s'applique à l'absence d'unité a priori et à l'absence d'unité a posteriori. Pour le rapport de recherche qui sera établi pour toutes les inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées, les différentes inventions (et les revendications correspondantes en tout ou en partie) ayant fait l'objet d'une recherche sont indiquées dans le rapport de recherche. — Règle 64(1)

iii) présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles seule une recherche incomplète est possible (cf. VIII). Il est émis une déclaration selon laquelle : — Règle 63, Art. 52(2), Art. 53

a) soit une recherche significative n'a pas été possible au regard de toutes les revendications (cette déclaration remplace le rapport de recherche)

b) soit une recherche significative n'a pas été possible en partie ou en totalité pour au moins une revendication, auquel cas la ou les revendications concernées sont mentionnées dans la déclaration accompagnant le rapport de recherche incomplète.

Dans les deux cas a) et b), il y a lieu d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été effectué de recherche ou pour lesquelles la recherche a été limitée (par exemple : objet non brevetable, revendications manquant de clarté).

9. Documents relevés lors de la recherche

9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne

9.1.1 Données bibliographiques

Tout document cité dans le rapport de recherche doit être identifié clairement en indiquant les données bibliographiques nécessaires. Pour tous les documents cités dans le rapport de recherche, il convient de se conformer aux normes de l'OMPI ST. 14 (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet), ST. 3 (Code en deux lettres) et ST. 16 (Code normalisé pour l'identification des différents types de documents de brevet). Toutefois, des dérogations sont possibles dans les cas où le strict respect de ces normes, tout en n'étant pas indispensable à une identification claire et facile d'un document, entraînerait des frais et un surcroît d'efforts important.

9.1.2 "Documents correspondants"

L'examinateur sera souvent confronté à l'existence de documents "correspondants" (cf. VI, 6.2), c'est-à-dire des documents qui ont un contenu technique identique ou dans une large mesure identique. En général, ces documents font partie soit des documents de brevet appartenant à une famille de brevets, soit des abrégés :

i) les documents de brevet appartenant à une même famille de brevets

Il s'agit de documents de brevet provenant du même pays ou de différents pays, et qui ont au moins une priorité revendiquée commune.

Si un document de brevet cité appartient à une famille de brevets, il n'est pas nécessaire que l'examinateur cite tous les membres de cette famille qu'il connaît ou auxquels il a accès, ceux-ci étant déjà mentionnés dans l'annexe au rapport de recherche. Cependant, il peut en mentionner un ou plusieurs en plus de celui qui est cité (cf. IV, 3.1). L'identification de tels documents se fait de préférence par l'indication de l'Office d'origine, du type de document et du numéro, le tout précédé du signe "&". Plusieurs raisons peuvent conduire l'examinateur à vouloir signaler dans son rapport de recherche plus d'un document dans la même famille de brevets, notamment les raisons suivantes :

a) un document de la famille de brevets est publié avant la date de priorité la plus ancienne de la demande, mais dans une langue autre que celles de l'OEB, tandis qu'un membre différent de la même famille de brevets est publié dans une langue de l'OEB (cf. art. 14(1)), mais à une date postérieure à la date de priorité la plus ancienne de la demande.

Exemple :

une demande européenne revendique une priorité du 3 septembre 1999. La recherche concernant cette demande fait apparaître un document pertinent. Ce document WO 99 12395 A a été publié en japonais le 11 mars 1999, suffisamment tôt pour constituer un état de la technique tel que défini à l'art. 54(2). Il existe également le membre européen de la famille qui a été publié dans une traduction

anglaise, conformément à l'art. 153(4), le 1er mars 2000, c'est-à-dire à une date trop tardive pour constituer un état de la technique selon l'art. 54(2), mais qui a été cité dans le rapport de recherche comme document "&" de la publication WO en langue japonaise et a été envoyé au demandeur (cf. X, 11.3). Ce document sera utilisé dans l'examen de la demande pour interpréter le contenu de la publication WO en langue japonaise (cf. C-IV, 5.4). Dans le rapport de recherche, ces documents seraient cités comme suit (pour l'indication des revendications auxquelles les documents cités se rapportent, en l'espèce les revendications 1-10, cf. X, 9.3) :

X	WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; KIGUCHI HIROSHI (JP) ; SEIKO EPOSON CORP (JP)) 11 mars 1999 (11-03-1999) * figure 1 * & EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP) 1er mars 2000 (01-03-2000) * figure 1 * * revendication 1 *	1-10

b) des documents appartenant à la même famille de brevets, chacun contenant des éléments techniques pertinents qui ne figurent pas dans les autres membres de la famille;

c) lorsqu'un membre de la famille est cité dans la demande dans une langue autre que celles de l'OEB et qu'il existe un autre membre de la famille dans une langue de l'OEB, ces documents étant publiés tous deux avant la date de priorité la plus ancienne.

Exemple :

Y	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990) * revendication 1 *	1-10
D,Y	& SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 2 avril 1990 (02-04-1990)	1-10

Le fait que le demandeur a déjà cité dans sa demande le document SE pertinent, qui est un membre de la famille du document WO en question, signifie que le demandeur a déjà satisfait à l'obligation qui lui est faite de mentionner l'état de la technique dans la description (règle 42(1)b)). Il est important pour la division d'examen que cela soit communiqué dans le rapport de recherche (cf. C-II, 4.3).

ii) abrégés de documents (cf. VI, 6.2)

Ils proviennent de l'un des nombreux fournisseurs de bases de données (par exemple Chemical Abstracts, Derwent ou Patent Abstracts of Japan) et peuvent se rapporter à de nombreux types différents de divulgations, tels que documents de brevet, articles de journaux, thèses de doctorat, livres, etc. L'abrégé donne un résumé des principaux aspects du contenu technique du document original. La plupart des abrégés cités sont en anglais. Dans

tous les cas où un abrégé est cité dans le rapport de recherche, l'examinateur doit indiquer le document original auquel se rapporte l'abrégé après le signe "&".

Exemple :

Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 002, n° 148 (C-030) 99 décembre 1978 (09-12-1978) & JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP) 4 octobre 1978 (04-10-1978) * abrégé *	1-10

L'examinateur peut choisir de citer l'abrégé (auquel cas le document original doit être cité comme document "&") au lieu du document original pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles le fait qu'il a difficilement accès au document original (par exemple recherche de thèses de doctorat), ou le fait que le document original n'est pas rédigé dans une langue de l'OEB et qu'aucun document correspondant n'existe (par exemple, un document de brevet japonais qui n'a pas de membres de famille, ou un article de journal en russe).

9.1.3 Langues des documents cités

Il est fréquent que des membres de la même famille de brevets soient publiés dans un certain nombre de langues différentes. L'examinateur peut donc citer dans le rapport de recherche le document dans la langue de son choix. Si le contenu technique pertinent ne varie pas entre les divers membres de la famille et si ceux-ci sont tous publiés avant la date de priorité la plus ancienne de la demande, tous les membres de la famille ont la même pertinence pour la demande. En pareils cas, l'examinateur choisira le document à citer en raison de sa langue de publication et en fonction de la liste suivante, la langue qui doit être choisie de préférence étant indiquée en premier :

(1) une langue officielle de l'OEB (à savoir l'allemand, l'anglais ou le français (art. 14(1));

(2) une langue officielle d'un État partie à la CBE conformément à l'art. 14(4) (cf. A-VIII, 1.1). Si l'examinateur ne connaît pas cette langue, de tels documents peuvent être lus normalement par un collègue (cf. VI, 6.2);

(3) une langue autre que celles des États parties à la CBE.

Dans les cas (2) et (3), l'examinateur peut envisager de citer un abrégé dans une langue officielle de l'OEB à la place du document original.

9.1.4 Rapport complémentaire de recherche

En cas de rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'art. 153(7), l'examinateur peut, si certaines conditions sont réunies, ne pas citer de documents (cf. IV, 2.5). L'expression "Aucun autre document pertinent divulgué" figurera en ce cas dans le rapport de recherche. Toutefois, si un avis au stade de la recherche est établi (cf. XII, 8), celui-ci portera sur la brevetabilité de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique cité dans le rapport de recherche internationale (XII, 1.1).

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

Tous les documents cités dans le rapport de recherche sont désignés par une lettre apposée dans la première colonne de la feuille prévue pour la citation des documents. S'il y a lieu, il est possible de combiner différentes catégories. Les différentes lettres utilisées sont les suivantes :

i) documents particulièrement pertinents

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne est particulièrement pertinent, il est identifié par la lettre "X" ou la lettre "Y". Est rangé dans la catégorie "X", tout document qui s'oppose **à lui seul** à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive. Art. 52(1) Art. 54 Art. 56

Est rangé dans la catégorie "Y", tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est combiné à un ou plusieurs autres documents de même catégorie et que cette combinaison est évidente pour l'homme du métier. Cependant, si un document (dénommé "document principal") mentionne explicitement un autre document comme source d'informations plus détaillées sur certaines caractéristiques (cf. C-IV, 7.1) et que la combinaison de ces documents soit considérée comme particulièrement pertinente, le "document principal" doit être signalé par la lettre X (et non par la lettre "Y") et le document auquel il se réfère par la lettre "X" ou "L", selon le cas); Art. 52(1) Art. 56

ii) documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche européenne représente un état de la technique qui ne détruit pas la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention revendiquée, la lettre "A" lui est attribuée (cf. cependant III, 1.1) ;

iii) documents se référant à une divulgation non écrite

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche se réfère à une divulgation non écrite, la lettre "O" est utilisée (cf. VI, 2). On peut mentionner, entre autres exemples de ce type de divulgations, les actes d'une conférence. Si la divulgation orale a eu lieu à l'occasion d'une exposition officiellement reconnue (art. 55(1)b)), se reporter au point VI, 5.5. La catégorie "O" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points i) ou ii), par exemple "O, X"; "O, Y" ou "O, A"; Règle 61(4)

iv) documents intercalaires

Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs (cf. VI, 5.2 et XII, 4) sont signalés par la lettre "P". La lettre "P" devrait également être attribuée à tout document publié le jour même de la date de priorité la plus ancienne de la demande de brevet en question. La catégorie "P" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points i) ou ii), par exemple : "P, X" ; "P, Y" ou "P, A" ; Règle 61(3)

v) documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche permet éventuellement de mieux comprendre le principe ou la théorie qui se trouve à la base de l'invention, ou permet de montrer que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention ne sont pas exacts, il doit être désigné par la lettre "T".

vi) éventuelles demandes de brevet interférentes

Art. 54(3)
Art. 139(2)

Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité, cf. VI, 3 et XII, 4), mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté (art. 54(1)) est désigné par la lettre "E". Lorsque le document de brevet et la demande en question ont la même date (cf. C-IV, 7.4), la lettre "E" est également attribuée au document de brevet. Une exception est toutefois prévue pour les documents de brevet revendiquant la priorité en question ; ces documents ne doivent pas être cités.

vii) Documents cités dans la demande

Règle 42(1)b)

Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche est déjà mentionné dans la description de la demande de brevet qui fait l'objet de la recherche, ce document est identifié par la lettre "D" (cf. IV, 1.3).

viii) Documents cités pour d'autres raisons

Art. 117(1)c)

Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche pour d'autres raisons (notamment en tant que preuve, cf. XII, 5) que celles visées aux alinéas précédents, par exemple s'il s'agit :

a) d'un document pouvant mettre en doute le bien-fondé d'une revendication de priorité (cf. VI, 5.3),

b) d'un document qui établit la date de publication d'un autre document cité (cf. XII, 5) ; ou

c) d'un document pertinent pour la question de la double protection par brevet (cf. IV, 2.3v) et C-IV, 7.4),

ce document est identifié par la lettre "L". Il convient d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le document est cité. Il n'est pas nécessaire de citer les documents de ce type en relation avec une revendication. Cependant, lorsque les preuves qu'ils fournissent se rapportent uniquement à certaines revendications (par exemple, le document "L" cité dans le rapport de recherche est susceptible d'invalider la revendication de priorité uniquement en ce qui concerne certaines revendications), il convient de citer le document en mentionnant sa relation avec les revendications, selon la manière exposée au point X, 9.3.

9.3 Relation des documents avec les revendications

Règle 61(2)

Sur chaque document cité dans le rapport de recherche doit figurer la mention des revendications auxquelles il se rapporte, à moins que le document ne soit identifié par la lettre "L" (cf. X, 9.2 viii)). Un même

document peut être identifié par plusieurs catégories en fonction des différentes revendications, chaque catégorie étant associée à des revendications particulières. Par exemple :

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990)	1
Y	* colonne 3, ligne 27-43; figure 1 *	2-5
A	* figure 2 *	6-10

Dans l'exemple ci-dessus, le document cité divulgue des éléments qui détruisent la nouveauté ou mettent en cause l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 et, s'il est combiné à un autre document cité dans le rapport de recherche, l'activité inventive de l'objet des revendications 2 à 5; de plus, il représente un état de la technique non opposable à l'objet des revendications 6 à 10. Les passages ou figures ne sont pas forcément pertinents pour les revendications et la catégorie indiquées sur la même ligne.

Chaque revendication indépendante doit par ailleurs être mentionnée dans le rapport de recherche au moins une fois en relation avec au minimum un document publié avant la date de priorité la plus ancienne (sauf si la revendication indépendante concernée est exclue de la recherche en raison d'une limitation de l'objet de la recherche telle qu'indiquée au point X, 8) (cf. IV, 2.5).

10. Authentification et dates

La date de l'établissement du rapport de recherche est indiquée dans le rapport. Cette date est celle de la rédaction du rapport par l'examinateur ayant effectué la recherche.

Le nom de l'examinateur doit figurer dans le rapport de recherche.

11. Copies à joindre au rapport de recherche

11.1 Généralités

Le rapport de recherche est envoyé au demandeur et transmis à la division d'examen. Il doit être accompagné de copies de tous les documents cités (cf. IV, 3.3), à l'exception des documents précédés du symbole "&" dans le rapport de recherche, qui ne doivent être ni photocopiés ni communiqués au demandeur (cf. X, 11.3). Règle 65

Les documents cités servent à évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. XII, 3) à la fois dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et au cours de la procédure d'examen.

11.2 Version électronique du document cité

Dans le cas d'un document de brevet, une copie complète doit être fournie, même s'il s'agit d'un brevet volumineux.

Lorsque le document est publié en tout ou partie uniquement sur un support électronique (cf. règle 68(2) et JO 7/2000, 367), une version électronique d'au moins les parties du document n'existant pas sous forme papier sera mise à la disposition du demandeur. Ce faisant, il conviendra de s'assurer que le demandeur est en possession du document dans son intégralité, que ce soit en partie sous forme papier et

en partie sous forme électronique ou uniquement sous forme électronique.

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

Dans le cas de familles de brevets, seule la copie du membre de la famille effectivement cité est fournie, les autres membres de la famille n'étant indiqués dans une annexe systématiquement établie par ordinateur qu'à titre d'information (cf. X, 9.1.2). Dans certains cas, cependant, un ou plusieurs documents de brevet supplémentaires appartenant à la même famille de brevets peuvent être signalés sur le rapport de recherche après le signe "&" (cf. X, 9.1.2 i)). L'examinateur peut ainsi indiquer qu'un document de brevet précédé du signe "&" est copié et envoyé au demandeur (ce document sera alors également incorporé au dossier d'examen et pourra être mentionné dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8)).

11.4 Revues ou livres

Dans le cas d'une revue ou d'un livre, une copie de la page du titre ainsi que des parties pertinentes doit être faite.

11.5 Résumés, extraits ou abrégés

Lorsqu'un document cité est un résumé, un extrait ou un abrégé d'un autre document, publié séparément, une copie de ce résumé, de cet extrait ou abrégé est transmise au demandeur avec le rapport.

Toutefois, si la division de la recherche juge que le document entier est nécessaire, c'est celui-ci qui est cité et une copie doit être annexée au rapport (cf. X, 9.1.2 ii)). Lorsque la référence est obtenue par une recherche en ligne et qu'il n'existe à l'OEB ni de version imprimée à partir de la base de données (p. ex. COMPDX, PAPERCHEM2 ET NTIS) ni l'article d'origine au moment de la rédaction du rapport, le document imprimé est versé au dossier à la place de l'original. Il peut également être procédé ainsi lorsque la version imprimée de l'abrégé est disponible, mais qu'il n'existe aucune différence, en ce qui concerne le contenu technique pertinent, entre l'abrégé résultant du document imprimé à partir de la base de données et sa version publiée.

12. Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche (s'il est établi)

Règle 65
Règle 61(1)

L'OEB transmet le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. XII, 8) et les copies de tous les documents cités au demandeur (cf. X, 11.1), y compris les documents précédés du signe "&" et signalés comme devant être copiés et envoyés au demandeur (cf. X, 11.3).

CHAPITRE XI

L'ABRÉGÉ

1. But de l'abrégé

La demande de brevet doit comporter un abrégé. L'abrégé sert à donner une information technique concise au sujet de l'exposé tel qu'il figure dans la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Règle 57d) Règle 47(5)

2. Contenu définitif

L'abrégé est fourni à l'origine par le demandeur. L'examinateur doit en arrêter le contenu définitif qui sera normalement publié en même temps que la demande. Pour cela, il examine l'abrégé en se référant à la demande telle qu'elle a été déposée (cf. IV, 1.4). Si le rapport de recherche est publié après la demande, l'abrégé publié avec la demande sera celui résultant de l'examen mentionné au point IV, 1.4, troisième phrase. Règle 66 Règle 68

Lorsqu'il arrête le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur tient compte du fait que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de recherche dans le domaine technique considéré et permettre notamment d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet européen elle-même. Art. 85 Règle 47(5)

3. Contenu de l'abrégé

L'abrégé doit :

i) mentionner le titre de l'invention ; Règle 47(1)

ii) indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention ; Règle 47(2)

iii) comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins, rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par l'invention et de l'usage principal de l'invention, et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention ; Règle 47(2)

iv) **ne pas** contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées ; Règle 47(2)

v) ne pas comporter, de préférence, plus de cent cinquante mots ; et Règle 47(3)

vi) indiquer la figure (ou, exceptionnellement, les figures) qui devrait être publiée avec l'abrégé. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses. Règle 47(4)

4. Figure publiée avec l'abrégé

L'examinateur examine non seulement le texte de l'abrégé, mais également les figures choisies pour être publiées avec celui-ci. Il doit modifier le texte dans la mesure où cela semble nécessaire afin que Règle 47(4)

soient remplies les conditions énoncées au point XI, 3. Il choisit une ou plusieurs autres figures des dessins s'il estime qu'elles caractérisent mieux les inventions.

L'examinateur peut empêcher la publication des dessins avec l'abrégé lorsqu'aucun des dessins figurant dans la demande n'est utile à la compréhension de l'abrégé. Il peut en décider ainsi même si le demandeur a souhaité qu'un ou des dessins particuliers soient publiés avec l'abrégé conformément à la règle 47(4).

En arrêtant le contenu définitif de l'abrégé, l'examinateur s'efforce d'être concis et clair, en s'abstenant d'apporter des modifications à la seule fin d'enjoliver le texte (cf. X, 7).

5. Liste de vérification

En examinant l'abrégé, l'examinateur doit vérifier s'il est conforme aux principes directeurs de caractère général relatifs à la préparation des abrégés de documents de brevet, selon la norme OMPI ST. 12, en utilisant la liste de vérification qui y est jointe et dont les parties pertinentes sont annexées au présent chapitre.

6. Transmission de l'abrégé au demandeur

Règle 66

Le contenu définitif de l'abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne (cf. X, 7 i)).

Chapitre XI – Annexe

LISTE DE VÉRIFICATION DESTINÉE À L'EXAMEN DE L'ABRÉGÉ (cf. XI,5)

Le rédacteur de l'abrégé doit, après avoir étudié la description à résumer, indiquer sur la liste ci-dessous un signe de vérification dans la deuxième colonne, en regard des termes appropriés qui sont énumérés dans la première colonne. Le rédacteur de l'abrégé doit, au cours de l'élaboration de cet abrégé, avoir présent à l'esprit les instructions figurant dans la troisième colonne et correspondant aux rubriques portant les signes de vérification. Le rédacteur de l'abrégé peut finalement comparer son abrégé terminé avec les instructions appropriées et indiquer un signe de vérification correspondant dans la quatrième colonne s'il estime que les instructions ont été suivies.

Si l' invention est :	Indiquer ici	L'abrégé doit avoir trait à, au(x) :	Si oui, indiquer ici
un article		son identité, son utilisation, sa structure, sa construction, sa méthode de fabrication	
un composé chimique		son identité (sa structure s'il y a lieu), sa méthode de préparation, ses propriétés, ses utilisations	
un mélange		sa nature, ses propriétés, son utilisation, ses ingrédients essentiels (identité, fonction), les proportions de ses ingrédients si elles présentent une importance, sa préparation	
une machine, un appareillage ou un système		sa nature, son utilisation, sa construction, sa structure, son fonctionnement	
un procédé ou une opération		sa nature et ses caractéristiques, matériaux utilisés et conditions employées, produit obtenu s'il se révèle important, la nature des étapes et leur enchaînement s'il y a plus d'une étape	
si la description implique des variantes		l'abrégé devrait avoir trait à la variante préférée et identifier les autres s'il est possible de le faire succinctement ; si cela s'avère impossible, l'abrégé devrait mentionner leur existence et préciser si elles diffèrent de façon notable de la variante préférée	

Le nombre total de mots n'excède pas 250: ..... entre 50 et 150 mots : .....

Réf. : Normes -- ST. 12/A, avril 1994
Original : Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle, Publication n° 208(F), 1998, OMPI, Genève (CH).

CHAPITRE XII

L'AVIS AU STADE DE LA RECHERCHE

1. L'avis au stade de la recherche, partie intégrante du rapport de recherche européenne élargi

Le rapport de recherche européenne élargi se compose de deux éléments : Règle 62(1)

i) le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. chapitre X)

ii) l'avis au stade de la recherche

1.1 L'avis au stade de la recherche

Pour les demandes de brevet européen déposées à compter du 1er juillet 2005 et les demandes internationales déposées à compter de cette date qui entrent dans la phase européenne, les rapports de recherche européenne et les rapports complémentaires de recherche européenne seront accompagnés d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE.

Ces dispositions sont applicables sauf dans les cas visés au point XII, 8.

Les conclusions de l'avis au stade de la recherche doivent être cohérentes avec les catégories de documents attribuées dans le rapport de recherche ainsi qu'avec toute autre question soulevée dans le rapport de recherche, comme l'absence d'unité d'invention ou la limitation de la recherche.

1.2 Position de la division d'examen

Normalement, la division d'examen confirme, dans un premier temps la position adoptée dans l'avis au stade de la recherche. Elle peut cependant la modifier après avoir reçu du demandeur des arguments, modifications ou autres moyens. Cette position est également susceptible d'être modifiée, indépendamment des moyens produits par le demandeur, lorsque le complément de recherche n'a pu être effectué lors de la recherche et qu'un document de l'état de la technique selon l'art. 54(3) a été découvert au cours d'un complément de recherche effectué par la division d'examen, ou lorsqu'un autre document de l'état de la technique est porté à la connaissance de la division d'examen par le demandeur ou sous la forme d'observations conformément à l'art. 115 CBE (cf. également IV, 3.2, C-VI, 8.2 et 8.3).

La division d'examen peut également pour d'autres motifs que ceux énoncés ci-dessus (cf. III, 1.1) arriver à d'autres conclusions que celles exposées dans l'avis au stade de la recherche, mais ces cas doivent être exceptionnels.

2. Base de l'avis au stade de la recherche

Lorsque la demande est une demande de brevet européen qui n'est pas issue d'une demande internationale, le demandeur ne peut modifier sa demande avant d'avoir reçu le rapport de recherche. Dans ce cas, l'avis au stade de la recherche portera donc toujours sur les pièces de la demande telles que déposées initialement. Art. 123(1) Règle 137(1)

Règle 161
Règle 159(1)b)
Art. 19 PCT
Art. 34(2)b) PCT

Cependant, lorsque la demande examinée est issue d'une demande internationale et doit faire l'objet d'une recherche complémentaire conformément à l'art. 153(7) (cf. II, 4.3), le déposant aura eu l'occasion de modifier sa demande à la fois au cours de la phase internationale et lors de l'entrée dans la phase européenne. L'avis au stade de la recherche sera dès lors fondé sur les pièces de la demande constituant la dernière requête en date déposée par le demandeur (ce qui peut impliquer l'abandon de modifications déposées précédemment et, par conséquent, le retour, en partie ou en totalité, à un jeu antérieur de pièces de la demande). Le rapport complémentaire de recherche est lui aussi établi sur la base de ces pièces (cf. II, 4.3 et III, 3.3).

2.1 Demandes contenant des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants déposés conformément à la règle 56 CBE ou à la règle 20 PCT

Si la section de dépôt a décidé de ne pas attribuer de nouvelle date à la demande au titre de la règle 56(2) ou (5), mais que l'examinateur de la recherche juge que les parties manquantes déposées tardivement ne "figurent pas intégralement" dans le document de priorité et/ou que les exigences de la règle 56(3) ne sont pas remplies, il doit effectuer la recherche en tenant compte également de l'état de la technique qui pourrait devenir pertinent pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive de l'objet revendiqué si la demande recevait une nouvelle date conformément à la règle 56(2) ou (5). L'avis au stade de la recherche doit contenir un avertissement selon lequel la demande semble ne pas satisfaire aux exigences de la règle 56 pour le maintien de la date de dépôt attribuée, un exposé des motifs fondant cette constatation et une indication selon laquelle une décision officielle concernant l'attribution éventuelle d'une nouvelle date à la demande sera prise ultérieurement par la division d'examen. Le cas échéant, l'avis au stade de la recherche peut également contenir des remarques concernant l'effet produit par l'attribution d'une nouvelle date sur la revendication de priorité et/ou le statut des documents de l'état de la technique cités dans le rapport de recherche.

La procédure prévue pour une demande euro-PCT est similaire à celle qui est exposée ci-dessus. Dans le cadre d'une recherche européenne complémentaire, si l'examinateur estime que les parties manquantes déposées tardivement ne "figurent pas intégralement" dans le document de priorité bien que l'office récepteur n'ait pas attribué de nouvelle date à la demande au titre de la règle 20.5 d) PCT, l'avis au stade de la recherche doit contenir un avertissement selon lequel la demande semble ne pas satisfaire aux exigences de la règle 20.6 PCT (règle 82ter.1c) PCT), un exposé des motifs fondant cette constatation et une indication selon laquelle une décision officielle concernant l'attribution éventuelle d'une nouvelle date à la demande sera prise ultérieurement par la division d'examen.

Toutefois, si la section de dépôt ou l'office récepteur a attribué une nouvelle date à la demande, mais que l'examinateur de la recherche a tout lieu de croire que la demande satisfait aux exigences de la règle 56(3) (ou de la règle 20.6 PCT), il doit indiquer dans le rapport au stade de la recherche que les décisions de la section de dépôt (ou de l'office récepteur) peuvent être reconsidérées ultérieurement par la division d'examen, sauf si cette dernière est tenue par une décision de la chambre de recours.

2.2 Demandes contenant des revendications déposées après la date de dépôt attribuée

Si les pièces de la demande contiennent une ou plusieurs revendications déposées après la date de dépôt attribuée (règles 40(1), 57c) et 58), l'examinateur de la recherche doit vérifier si la ou les revendications satisfont aux exigences de l'art. 123(2) à la lumière du contenu technique des pièces de la demande produites à la date de dépôt attribuée. Si les revendications ne satisfont pas aux exigences de l'art. 123(2), la recherche (si possible) sera basée sur les modes de réalisation divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée. Il convient de l'indiquer dans le rapport au stade de la recherche et de fournir une explication exposant les motifs pour lesquels la recherche est incomplète. Dans les cas extrêmes, il peut être nécessaire d'émettre une déclaration de non-recherche au titre de la règle 63.

3. Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche

Lorsque la demande et/ou l'invention qui en fait l'objet ne sont pas considérées comme conformes aux exigences de la CBE, des objections correspondantes sont soulevées dans l'avis au stade de la recherche.

L'avis au stade de la recherche devrait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable), à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 41 à 43, à la règle 46, à la règle 48, à la règle 49 et à la règle 50) ou encore aux deux à la fois.

Si des revendications portant sur une méthode de traitement du corps humain ou animal ou sur une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal ont fait l'objet d'une recherche, parce qu'il est possible d'envisager, au stade de la recherche, leur reformulation sous une forme admissible (cf. VIII, 2), l'avis au stade de la recherche doit néanmoins soulever une objection, au motif que ces revendications portent sur un objet qui est exclu de la brevetabilité. Art. 53c)

3.1 Le dossier de l'examinateur

L'examinateur étudie d'abord la description, les dessins (s'il en existe) et les revendications figurant dans la demande de brevet. Lorsqu'il exécute cette tâche, l'examinateur aura accès aux pièces qui composent la demande de brevet européen et à tout ce qui lui permet de connaître le déroulement de la procédure jusqu'au début de la recherche. Il est toutefois possible qu'à ce stade, les documents de priorité accompagnés, le cas échéant, de leur traduction ne soient pas encore disponibles (cf. XII, 4). Règle 62

3.2 Objections motivées

Pour chaque objection, l'avis au stade de la recherche doit signaler la partie de la demande entachée d'irrégularité et la condition de la CBE qui n'est pas remplie, soit par une référence aux articles ou aux règles en cause, soit par une autre indication claire. Il doit aussi préciser la raison pour laquelle l'objection est soulevée lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Par exemple, lorsqu'un document de l'état de la technique est

cité et qu'une partie seulement du document cité revêt de l'importance, il convient d'identifier le passage pertinent. Si l'état de la technique cité fait apparaître une absence de nouveauté ou d'activité inventive de la ou des revendications indépendantes et si, par conséquent, les revendications dépendantes ne sont pas unitaires (cf. C-III, 7.8), le demandeur doit être informé de cette situation (cf. C-VI, 5.2 i)). Normalement, on commencera par exposer les questions de fond. L'avis au stade de la recherche doit être rédigé de manière à faciliter ultérieurement l'examen de la demande modifiée et notamment à éviter une nouvelle lecture complète de la demande (cf. C-VI, 4.2).

3.3 Possibilité de présenter des observations et des modifications

Règle 137(2)

L'avis au stade de la recherche doit signaler au demandeur qu'il peut présenter ses observations, remédier aux irrégularités et, le cas échéant, proposer des modifications de la description, des revendications et des dessins (cf. XII, 9).

3.4 Etendue de la première analyse

Il convient de souligner que la première phrase du point XII, 3 se borne à énoncer une règle générale. Dans certains cas, par exemple, la demande est d'une façon générale entachée d'irrégularité. L'examinateur devrait alors s'abstenir de procéder à une analyse détaillée, mais il devrait envoyer au demandeur un avis au stade de la recherche dans lequel il l'informe de cet état de choses, lui signale les irrégularités les plus importantes et lui fait savoir que lorsque la demande entrera en phase d'examen, tout examen plus approfondi sera différé jusqu'à ce qu'il ait remédié à ces irrégularités en apportant les modifications qui s'imposent. Il peut y avoir d'autres cas dans lesquels une objection fondamentale existe, par exemple lorsqu'il est évident que l'objet de certaines revendications est dénué de nouveauté et que par conséquent l'énoncé des revendications devra être radicalement modifié, ou que des modifications importantes (pour les demandes internationales entrant en phase européenne – cf. XII, 2) ont été apportées qui ne sont pas admissibles soit parce qu'elles introduisent un nouvel objet non décrit dans la demande telle que déposée (art. 123(2)), soit car elles introduisent d'autres irrégularités (par exemple les modifications conduisent à un manque de clarté des revendications - art. 84). En pareil cas, bien qu'une analyse significative soit possible, il peut être plus judicieux de traiter cette objection avant de procéder à une analyse détaillée de la demande. S'il est nécessaire, par exemple, de reformuler les revendications, il peut en effet être inutile de soulever des objections au sujet de la clarté de certaines revendications dépendantes ou d'un passage de la description qui devra peut-être être modifié ou même supprimé en phase d'examen. Cependant, si la demande appelle d'autres objections majeures, il convient de les traiter. En général, afin d'aboutir dans la phase d'examen de la manière la plus efficace possible à une décision, l'examinateur devrait s'efforcer de traiter le maximum de questions dans l'avis au stade de la recherche.

3.5 Contribution à l'état de la technique

Règle 42(1) c)

Lorsqu'il procède à l'analyse de la demande, l'examinateur devrait avant tout tâcher de comprendre quelle contribution l'invention, telle qu'elle est définie dans les revendications, apporte à l'état de la technique. Normalement, cette contribution devrait ressortir de façon suffisamment claire de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas contraire, une objection devrait être soulevée dans l'avis au stade de la recherche

(cf. C-II, 4.5). Toutefois, l'examinateur ne devrait soulever d'objection de ce genre que s'il est convaincu qu'elle est nécessaire, car le demandeur risque alors d'introduire des éléments nouveaux et de contrevenir ainsi à l'art. 123(2) (cf. C-VI, 5.3 à C-VI, 5.3.11).

3.6 Exigences de la CBE

Bien que l'examinateur doive tenir compte de l'ensemble des exigences de la CBE, son attention portera essentiellement, dans la plupart des cas, sur les exigences suivantes, à savoir : suffisance de l'exposé (cf. C-II, 4), clarté et fondement des revendications sur la description, notamment des revendications indépendantes (cf. C-III, 4 et C-III, 6), nouveauté (cf. C-IV, 9) et activité inventive (cf. C-IV, 11).

3.7 Attitude de l'examinateur

L'examinateur devrait s'abstenir d'exiger ou de proposer des modifications uniquement parce qu'il estime qu'elles amélioreraient le texte de la description ou des revendications. Une attitude formaliste n'est pas souhaitable. Ce qui importe, c'est que la signification de la description et des revendications soit claire. Ainsi, bien qu'il convienne de formuler une objection en cas de discordance grave entre les revendications et la description telles qu'elles ont été déposées (cf. C-III, 4.3), il est préférable s'il apparaît que les revendications doivent être substantiellement modifiées de traiter la question de l'adaptation de la description que lorsque la version définitive des revendications principales au moins aura été arrêtée.

3.8 Suggestions

Il convient de souligner qu'il n'appartient pas à l'examinateur d'exiger du demandeur qu'il modifie sa demande de telle ou telle manière en vue de répondre à une objection, étant donné que c'est au demandeur qu'il incombe de rédiger sa demande et que celui-ci devrait être libre de modifier sa demande comme il l'entend, à condition que la modification remédie aux irrégularités et satisfasse par ailleurs aux exigences de la CBE. Cependant, il peut être parfois utile que l'examinateur suggère, au moins en termes généraux, une modification acceptable. En pareil cas, il devrait préciser que la modification n'est suggérée que pour venir en aide au demandeur et que toute autre modification sera prise en considération lors de la procédure d'examen.

3.9 Avis au stade de la recherche favorable

Après que l'analyse visée aux points XII, 3.1 à XII, 3.8 a été effectuée, la division de la recherche peut parvenir à la conclusion que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la CBE. Dans ce cas, l'avis au stade de la recherche comporte une déclaration donnant un avis général favorable sur les pièces de la demande. Toutefois, s'il est impossible au moment de la recherche de clore la recherche pour toutes les demandes potentiellement interférentes conformément à l'art. 54(3) (cf. VI, 4.1), un complément de recherche devra être effectué au cours de la procédure d'examen (cf. C-VI, 8.1) et, le cas échéant, des objections seront soulevées ultérieurement au titre de l'art. 54(3).

Si des modifications mineures doivent être apportées aux pièces de la demande pour qu'un brevet puisse être délivré, il est malgré tout possible d'établir un avis favorable. Sous réserve que le complément de recherche effectué ultérieurement ne mette pas en évidence un document de l'état

de la technique au sens de l'art. 54(3), la notification au titre de la règle 71(3) peut ensuite être émise au cours de l'examen, sachant que la division d'examen se chargera d'apporter ces modifications mineures conformément à C-VI, 14.1.

4. Priorité et avis au stade de la recherche

Lorsqu'il n'est pas possible de vérifier la validité de la revendication de priorité au stade de la recherche, au motif que :

i) la recherche est effectuée avant la date à laquelle le document de priorité doit être produit (jusqu'à 16 mois à compter de la priorité revendiquée la plus ancienne - règle 53(1)

ii) une traduction du document de priorité est nécessaire, mais la division de la recherche n'en dispose pas au moment où elle rédige l'avis au stade de la recherche (règle 53(3) et C-V, 3.4),

la priorité aux fins de l'établissement de l'avis au stade de la recherche sera habituellement présumée valable.

Toutefois, s'il faut évaluer la validité de la revendication de priorité en raison d'un document de l'état de la technique intermédiaire ou d'un état de la technique potentiel selon l'art. 54(3), et que l'on dispose déjà d'éléments de preuve mettant en cause la validité de la priorité, l'avis au stade de la recherche devra en faire mention. C'est par exemple le cas lorsque le document de priorité est disponible au moment de l'établissement de l'avis au stade de la recherche et que des caractéristiques techniques des revendications ne figurent pas dans ce document (cf. également VI, 5.3). La validité de la revendication de priorité, bien qu'une traduction de ce document s'avérerait nécessaire, peut également être évaluée par l'examinateur lorsque celui-ci possède des connaissances suffisantes de la langue du document de priorité.

5. Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique

Étant donné que les décisions concernant la nouveauté ne relèvent pas de la compétence des divisions de la recherche mais de celle des divisions d'examen (cf. III, 1.1), les divisions de la recherche ne doivent pas écarter des documents en raison des doutes qui entourent, par exemple, la date exacte de publication, la date de mise à la disposition du public ou le contenu exact de la divulgation orale, l'objet de l'exposition, etc. auxquels ces documents peuvent faire référence. La division de la recherche doit s'efforcer d'écarter tous les doutes qui peuvent se présenter, mais doit toujours citer les documents en cause dans le rapport de recherche. Elle peut citer à titre complémentaire des documents fournissant des preuves dans les cas douteux (cf. X, 9.2 viii)).

Toute indication dans un document relative à sa date de publication doit être considérée comme exacte, à moins qu'il n'y ait des motifs valables de le contester, par exemple lorsque la division de la recherche apporte la preuve d'une publication antérieure ou lorsque le demandeur apporte, au cours de la procédure d'examen, la preuve d'une publication ultérieure. Si la date de publication indiquée n'est pas suffisamment précise (par exemple, parce qu'il est indiqué seulement un mois ou une année) pour permettre de déterminer si la publication était antérieure à la date qui sert de référence pour la recherche, la division de la recherche doit veiller à déterminer la date exacte avec suffisamment de précision à cette fin. La

date de réception à l'OEB apposée sur le document ou toute autre référence figurant dans un autre document, qui devra être alors cité (cf. X, 9.2 viii)), peut être utile à cet égard. Lors de la préparation de l'avis au stade de la recherche et durant l'examen quant au fond, la question de l'accessibilité d'un document au public peut être étudiée (cf. C-IV, 6.1).

6. Unité de l'invention et avis au stade de la recherche

Lorsque la division de la recherche établit que l'invention revendiquée ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 et règle 44(1) et (2)), la division de la recherche envoie au demandeur une invitation à acquitter des taxes de recherche additionnelles ainsi que le rapport partiel de recherche concernant l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications (cf. VII, 1.1, VII, 1.2 et VII, 1.3 et règle 64(1)). L'invitation et le rapport partiel de recherche ne sont pas accompagnés d'un avis au stade de la recherche.

Après l'expiration du délai pour le paiement des taxes de recherche additionnelles (règle 64(1)), le demandeur reçoit un rapport de recherche concernant l'invention - ou la pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que toutes les autres inventions revendiquées - ou pluralités d'inventions revendiquées formant une unité -, pour lesquelles des taxes de recherche additionnelles ont été payées. Le rapport de recherche est accompagné d'un avis au stade de la recherche contenant :

i) les motifs à l'appui de l'objection d'absence d'unité d'invention

ii) un avis sur l'invention - ou pluralité d'inventions formant une unité - mentionnée en premier lieu dans les revendications

iii) un avis sur toutes les inventions - ou pluralités d'inventions formant une unité - pour lesquelles des taxes de recherche additionnelles ont été payées.

Ceci est applicable aussi bien pour l'établissement des rapports de recherche européenne que pour l'établissement des rapports complémentaires de recherche européenne.

7. L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche

Toute argumentation ou objection présentée dans l'avis au stade de la recherche doit être cohérente avec les limitations apportées à la recherche et avec les motifs invoqués à cet effet. Cela s'applique aux limitations découlant d'une exclusion de la brevetabilité (par exemple méthodes dans le domaine des activités économiques, art. 52(2)c), cf. VIII, 1)) et aux limitations découlant d'irrégularités graves faisant obstacle à une recherche significative (règle 63, cf. VIII, 3).

8. Non-établissement de l'avis au stade de la recherche

Lorsque le demandeur a déposé une requête en examen conformément à la règle 70(1) avant que le rapport de recherche ne lui ait été communiqué (cf. C-VI, 1.1.2), l'envoi du rapport de recherche au demandeur a pour conséquence que la demande relève de la compétence de la division d'examen (art. 18(1) et règle 10(2)).

Dans ce cas de figure, la division d'examen établira une notification en vertu de l'art. 94(3) lorsque la demande sera entachée d'irrégularités. Si le demandeur ne répond pas à cette notification, la demande sera réputée retirée en vertu de l'art. 94(4) (cf. C-VI, 3.7).

Si la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, la procédure est la suivante :

i) lorsque la recherche concernant des demandes interférentes selon l'art. 54(3) a été effectuée,

la division d'examen établit une notification au sens de la règle 71(3).

ii) lorsque la recherche concernant des demandes interférentes au sens de l'art. 54(3) n'a pas été effectuée,

le demandeur est informé que sa demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, à condition qu'il ne soit pas découvert de documents de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) à l'issue du complément de recherche (cf. XII, 3.9). Il s'agit d'une simple information et le demandeur n'est pas tenu d'y répondre.

9. Réaction au rapport de recherche européenne élargi

Le demandeur peut répondre au rapport de recherche européenne élargi en modifiant les pièces de la demande conformément à la règle 137(2) (lorsque les revendications sont modifiées avant la publication, cf. A-VI, 1.3, 2e paragraphe). Le demandeur peut aussi présenter des observations concernant les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche, soit en sus ou à la place de telles modifications. Ces modifications et/ou observations ne seront examinées par la division d'examen que si la demande entre dans la phase d'examen. Afin de garantir que la division d'examen reçoive la réponse du demandeur concernant l'avis au stade de la recherche avant qu'elle n'établisse une notification en vertu de l'art. 94(3), le demandeur ne devrait pas communiquer sa réponse postérieurement à sa requête en examen (règle 70(1)) ou à la confirmation de son intention de maintenir sa demande. De préférence sa réponse devrait être envoyée avec ladite requête en examen ou ladite confirmation. Les entretiens téléphoniques et les entrevues ne peuvent avoir lieu qu'une fois la demande entrée dans la phase d'examen. Avant cette date, l'examinateur ne doit pas les accepter.

Si le demandeur ne répond pas à l'avis au stade de la recherche et que la demande entre dans la phase d'examen (cf. C-VI, 1.1 et C-VI, 1.1.1), la division d'examen établira en tant que première notification au sens de l'art. 94(3) une notification se référant à l'avis au stade de la recherche et fixera un délai pour y répondre (cf. C-VI, 3.5). Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'art. 94(4).