Partie B

Directives relatives à la recherche

Sommaire

Chapitre I – Introduction I-1

1. But de la partie B I-1

2. Division de la recherche I-1

2.1 Consultation d'autres examinateurs I-1

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs I-2

2.2.1 Cas où l'objet unitaire revendiqué couvre plusieurs domaines techniques I-2

2.2.2 Autres recherches afférentes à une demande qui manque d'unité dans un domaine technique différent I-2

Chapitre II – Généralités II-1

1. Recherche et examen quant au fond II-1

1.1 Contacts entre le demandeur et la division de la recherche 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-2

4.2 Recherches européennes additionnelles II-2

4.3 Recherches européennes complémentaires II-3

4.3.1 Renonciation au rapport complémentaire de recherche européenne II-3

4.3.2 Rapport complémentaire de recherche européenne obligatoire II-4

4.3.3 Pièces de la demande pour le rapport complémentaire de recherche européenne II-5

4.4 Recherches internationales (PCT) II-5

4.5 Recherches de type international II-5

4.6 Recherches portant sur des demandes nationales II-5

Chapitre III – Caractéristiques de la recherche III-1

1. Avis de la division 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 Recherche dans des domaines analogues III-3

2.4 Recherche sur Internet III-3

3. Objet de la recherche III-4

3.1 Base de la recherche III-4

3.2 Interprétation des revendications III-4
3.2.1 Revendications comportant des références explicites à la description ou aux dessins III-4
3.2.2 Utilisation de la description et/ou des dessins pour identifier le problème technique III-5
3.2.3 Utilisation de la description et/ou des dessins pour définir des termes obscurs qui ne sont pas définis dans les revendications III-5
3.2.4 Utilisation de la description et/ou des dessins pour définir des termes clairs dont la définition donnée diffère de leur signification habituelle III-6
3.2.5 Établir l'existence d'une position de repli III-7

3.3 Revendications modifiées ou parties manquantes (règle 56) III-7
3.3.1 Remarques générales III-7
3.3.2 Règles spécifiques applicables aux demandes euro-PCT III-7

3.4 Abandon des revendications III-8

3.5 Anticipation des modifications de revendications III-8

3.6 Revendications de large portée III-8

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes III-9

3.8 Recherche portant sur des revendications dépendantes III-10

3.9 Combinaison d'éléments dans une revendication III-10

3.10 Catégories différentes III-11

3.11 Objet exclu de la recherche III-11

3.12 Absence d'unité III-11

3.13 Contexte technique III-12

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 ou fournis par le demandeur 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-4

2.3 Exécution de la recherche ; types de documents IV-5

2.4 Reformulation de l'objet de la recherche IV-6

2.5 État de la technique le plus proche et son incidence sur la recherche IV-6

2.6 Fin de la recherche IV-7

3. Procédure postérieure à la recherche IV-7

3.1 Établissement du rapport de recherche IV-7

3.2 Documents découverts après la clôture de la recherche IV-8

3.3 Erreurs dans le rapport de recherche IV-8

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

1. Définitions V-1

2. Préclassement (routage et distribution) V-1

3. Préclassement incorrect V-1

4. Classement officiel de la demande V-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 au stade de la recherche VI-1

1. Généralités VI-1

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

3. Priorité VI-1

4. Demandes interférentes VI-1

4.1 Interférence éventuelle de demandes européennes et internationales VI-1
4.1.1 Demandes européennes publiées citées comme documents "E" VI-2
4.1.2 Demandes internationales publiées (WO) citées comme documents "E" VI-2

4.2 Droits nationaux antérieurs VI-3

5. Date de référence pour les documents cités dans le rapport de recherche ; date de dépôt et de priorité VI-4

5.1 Vérification de la ou des dates de priorité revendiquées VI-4

5.2 Documents intercalaires VI-4

5.3 Doutes quant à la validité de la revendication de priorité ; extension de la recherche VI-4

5.4 Documents publiés après la date de dépôt VI-5

5.5 Divulgations non opposables VI-6

5.6 Facteurs d'incertitude dans l'état de la technique VI-6

6. Contenu des divulgations de l'état de la technique VI-7

6.1 Généralités VI-7

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-7

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source VI-8

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique VI-8

6.5 Enregistrements incorrects de composés dans des bases de données en ligne VI-9

7. Divulgations Internet – revues techniques VI-9

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
1.2.1 Généralités VII-2
1.2.2 Absences d'unité en série VII-2
1.2.3 Le demandeur n'a pas acquitté toutes les taxes de recherche additionnelles VII-3

1.3 Documents pertinents seulement pour d'autres inventions VII-3

1.4 Examen et réexamen éventuel de l'exigence d'unité VII-3

2. Procédures en cas d'absence d'unité VII-4

2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche VII-4

2.2 Recherche complète malgré une absence d'unité VII-4

2.3 Recherche européenne complémentaire VII-5

3. Absence d'unité et règles 62bis ou 63 VII-5

Chapitre VIII – Objets exclus de la recherche VIII-1

1. Généralités VIII-1

2. Considérations relatives à certaines exclusions et exceptions en matière de brevetabilité VIII-1

2.1 Méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal VIII-1

2.2 Éléments exclus de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) VIII-2

2.2.1 Méthodes mises en œuvre par ordinateur dans le domaine des activités économiques VIII-3

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

3.1 Invitation à indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche VIII-6

3.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) VIII-6

3.2.1 Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse VIII-6

3.2.2 Réponse dans les délais VIII-6

3.3 Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR) VIII-8

3.4 Demandes qui relèvent de la règle 63 et sont également entachées d'une absence d'unité VIII-8

4. Invention contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie (règle 62bis) VIII-9

4.1 Invitation à indiquer la revendication indépendante devant faire l'objet de la recherche VIII-9

4.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) VIII-10

4.2.1 Absence de réponse dans les délais VIII-10

4.2.2 Réponse produite dans les délais VIII-10

4.3 Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR) VIII-11

4.4 Dossiers relevant de la règle 62bis, dans lesquels les taxes de revendication ne sont pas acquittées VIII-11

4.5 Demandes qui relèvent de la règle 62bis et sont également entachées d'une absence d'unité VIII-12

4.6 Traitement des revendications dépendantes en vertu de la règle 62bis VIII-13

5. Invitation émise à la fois en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1) VIII-13

6. Revendications contraires à l'article 123(2) ou 76(1) VIII-14

Chapitre IX – Documentation de recherche IX-1

1. Généralités IX-1

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

1.2 Systèmes d'accès systématique IX-1

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

2.1 Documentation minimale du PCT IX-1

2.2 Demandes de brevet non publiées IX-1

2.3 Rapports de recherche IX-2

2.4 Système de familles de brevets IX-2

3. Collection systématique de documents non-brevet IX-2

3.1 Périodiques, comptes rendus, rapports, livres, etc. IX-2

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque IX-3

4.1 Composition IX-3

5. Accès à la documentation de l'OEB pour les offices nationaux de brevets IX-3

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

3.3 Compte rendu de la recherche X-3

4. Identification de la demande de brevet et type de rapport de recherche X-3

5. Classement de la demande de brevet X-4

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-6

9. Documents relevés lors de la recherche X-7

9.1 Identification des documents dans le rapport de recherche européenne X-7
9.1.1 Données bibliographiques X-7
9.1.2 "Documents correspondants" X-7
9.1.3 Langues des documents cités X-9
9.1.4 Rapport complémentaire de recherche européenne X-10

9.2 Catégories de documents (X, Y, P, A, D, etc.) X-11
9.2.1 Documents particulièrement pertinents X-11
9.2.2 Documents définissant l'état de la technique et ne détruisant pas la nouveauté ou l'activité inventive X-11
9.2.3 Documents se référant à une divulgation non écrite X-11
9.2.4 Documents intercalaires X-12
9.2.5 Documents concernant la théorie ou le principe à la base de l'invention X-12
9.2.6 Éventuelles demandes de brevet interférentes X-12
9.2.7 Documents cités dans la demande X-12
9.2.8 Documents cités pour d'autres raisons X-12

9.3 Relation des documents avec les revendications X-13

9.4 Identification des passages pertinents dans des documents de l'état de la technique X-14

10. Authentification et dates X-14

11. Copies à joindre au rapport de recherche X-14

11.1 Généralités X-14

11.2 Version électronique du document cité X-14

11.3 Membres d'une famille de brevets ; le signe "&" X-14

11.4 Revues ou livres X-15

11.5 Résumés, extraits ou abrégés X-15

11.6 Citation d'extraits vidéo et/ou audio disponibles sur Internet X-15

12. Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche X-15

Chapitre XI – Avis au stade de la recherche XI-1

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

1.1 L'avis au stade de la recherche XI-1

1.2 Position de la division d'examen XI-1

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

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 XI-2

2.2 Demandes contenant des revendications déposées après la date de dépôt attribuée XI-3

3. Analyse de la demande et contenu de l'avis au stade de la recherche XI-4

3.1 Le dossier de l'examinateur XI-4

3.2 Motifs XI-4
3.2.1 Objections motivées XI-4
3.2.2 Déclarations positives XI-5

3.3 Observations et modifications en réponse à l'avis au stade de la recherche XI-5

3.4 Étendue de la première analyse XI-5

3.5	Contribution à l'état de la technique	XI-6
3.6	Exigences de la CBE	XI-6
3.7	Attitude de l'examinateur	XI-6
3.8	Suggestions	XI-6
3.9	Avis au stade de la recherche favorable	XI-7
4.	**Priorité et avis au stade de la recherche**	**XI-7**
4.1	Utilisation des documents "P" et "E" dans l'avis au stade de la recherche	XI-8
5.	**Unité de l'invention et avis au stade de la recherche**	**XI-9**
6.	**L'avis au stade de la recherche en cas de limitation de la recherche**	**XI-9**
7.	**Non-établissement de l'avis au stade de la recherche**	**XI-10**
8.	**Réaction au rapport de recherche européenne élargi**	**XI-10**
9.	**L'article 124 et le système d'utilisation**	**XI-12**

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. B-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 et dans les Directives relatives à la recherche et à l'examen pratiqués à l'OEB agissant en qualité d'administration PCT, partie B.

2. Division de la recherche

La division de la recherche est compétente pour établir le rapport de recherche européenne élargi visé à l'article 92, y compris l'avis au stade de la recherche prévu à la règle 62(1), ainsi que pour rédiger tous les autres types de rapports de recherche visés sous B-I, 1 et B-II, 4. Elle est également compétente pour émettre une invitation préalable à la recherche, conformément à la règle 62bis(1) (cf. aussi B-VIII, 4), afin de clarifier ou de limiter si nécessaire l'objet sur lequel la recherche doit porter. Elle est habilitée à émettre une invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.1). Elle établit par ailleurs un rapport partiel de recherche accompagné d'une invitation à payer les taxes de recherche additionnelles prévues à la règle 64(1) ou à la règle 164(1) en cas d'absence d'unité. 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.

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. B-XI).

2.1 Consultation d'autres examinateurs

L'examinateur chargé de la recherche peut consulter d'autres examinateurs afin de recueillir leurs conseils sur un certain nombre de questions, par exemple pour :

i) interroger en ligne des bases de données qui ne lui sont pas familières,

ii) comprendre des aspects de l'invention revendiquée qui peuvent échapper à son domaine technique,

iii) élaborer une stratégie de recherche, ou

iv) juger de la pertinence d'un document de l'état de la technique afin d'apprécier la brevetabilité de l'objet revendiqué (cf. B-X, 9.2)

2.2 Division de la recherche composée de plusieurs examinateurs

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. G-VII, 3).

Un autre cas de figure est celui où il est conclu à une absence d'unité de l'objet dans différents domaines techniques.

En pareils cas, les documents trouvés dans les différents domaines techniques par le premier examinateur et par le ou les autre(s) examinateur(s) sont réunis dans le même rapport de recherche. L'avis au stade de la recherche, en revanche, n'est établi que par un seul examinateur, qui consultera si nécessaire le ou les examinateur(s) spécialiste(s) de l'autre domaine technique.

2.2.1 Cas où l'objet unitaire revendiqué couvre plusieurs domaines techniques

Exceptionnellement, lorsque la demande couvre au moins deux domaines techniques dont la diversité est telle qu'on ne peut raisonnablement escompter d'un examinateur formé pour effectuer des recherches dans l'un de ces domaines qu'il effectue une recherche dans tous les domaines, la responsabilité de l'élaboration du rapport de recherche peut être partagée entre plusieurs examinateurs.

Les compétences nécessaires pour effectuer une recherche dans un domaine technique particulier comportent deux aspects :

a) les connaissances techniques et la formation requises pour une bonne compréhension de l'objet revendiqué ;

b) la maîtrise des outils de recherche indispensables à la conduite d'une recherche satisfaisante dans ce domaine.

Si l'objet de la demande couvre plusieurs domaines techniques, il peut être utile d'élargir la division de la recherche à un deuxième et éventuellement à d'autres examinateurs spécialisés dans ces domaines.

Dans tous les cas susmentionnés, le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. B-XI, 7) ne sont généralement établis que par un seul examinateur.

2.2.2 Autres recherches afférentes à une demande qui manque d'unité dans un domaine technique différent

Un autre cas de figure où la division de la recherche se compose de plusieurs examinateurs est celui où il est conclu à une absence d'unité de l'objet dans différents domaines techniques. Voici la marche à suivre :

a) Un premier examinateur effectue, dans un domaine technique, la recherche afférente à l'invention mentionnée en premier lieu dans les

revendications. Un avis au stade de la recherche est établi (le cas échéant, cf. B-XI, 7), qui précise les motifs de l'absence d'unité et qui prend position sur cette première invention. Le demandeur reçoit un rapport partiel de recherche ainsi qu'une invitation à acquitter des taxes de recherche additionnelles (cf. B-VII, 1.1).

b) Le demandeur acquitte les taxes de recherche additionnelles pour les inventions qui relèvent d'un autre domaine technique (cf. B-VII, 1.2.1).

c) Les inventions qui relèvent d'un autre domaine technique font l'objet d'une recherche de la part d'un deuxième examinateur compétent dans ce domaine.

d) Le deuxième examinateur complète l'avis du premier examinateur sur l'unité et la première invention par un avis sur les inventions supplémentaires pour lesquelles il a effectué une recherche.

Dans des cas rarissimes, la recherche afférente aux autres inventions devra être effectuée par plusieurs autres examinateurs (par un deuxième autre examinateur, un troisième et éventuellement d'autres examinateurs). La procédure reste inchangée.

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

1.1 Contacts entre le demandeur et la division de la recherche

Les entretiens téléphoniques et entrevues informelles avec un examinateur ne peuvent avoir lieu qu'une fois que la demande est entrée dans la phase d'examen, à l'exception des cas indiqués aux points B-VIII, 3.2.2 et 4.2.2 et des questions de calendrier liées à l'établissement du rapport de recherche (cf. JO OEB 2016, … et E-…..). L'examinateur ne doit pas accepter d'entretiens téléphoniques ni d'entrevues informelles avant (cf. également B-XI, 8). Le demandeur doit être informé que tout point auquel il se réfère sera traité pendant l'examen. En ce qui concerne la procédure au stade de l'examen, voir le point C-VII, 2.5.

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 revendiquée pour laquelle la protection est recherchée est nouvelle et implique une activité inventive.

Règle 61(1)

La recherche ne s'attache donc généralement pas à découvrir des divulgations qui sont susceptibles d'intéresser le demandeur. Il est toutefois possible, dans certaines circonstances, de citer dans le rapport de recherche des documents qui ne présentent pas un intérêt direct pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. B-X, 9.2.2 et 9.2.5).

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. B-III, 2, B-VII et B-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. B-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. B-X, 9).

Art. 92
Règle 61(1)

Art. 92
Art. 93(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.

Le rapport de recherche est accompagné de l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, sous réserve des exceptions énoncées au point B-XI, 7). Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche constituent ensemble le rapport de recherche européenne élargi.

4.1 Recherches européennes

Art. 17

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.

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, 3.1.1 et H-II, 7.1 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que H-II, 6.2 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'article 17(2)a) ou 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. B-VIII et C-IV, 7.2) ;

Règle 64
Règle 62bis

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. B-III, 1.1), ou concernant d'autres aspects (cf. B-III, 1.2), en particulier l'absence d'unité d'invention (cf. B-VII), les exclusions de la recherche (cf. B-III, 3.11 et B-VIII) ou la règle 62bis ; 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

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(2), (6) et (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 (cf. JO OEB 2012, 212 et 219).

Art. 153(7)

L'ISA / la SISA / l'IPEA (autre que l'OEB) aura émis des avis sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle de l'invention revendiquée, en vertu de l'article 33.1) PCT, et, éventuellement, sur l'unité de l'invention, en vertu de l'article 34.3) PCT, ainsi que sur les exclusions de la recherche internationale / de l'examen préliminaire international, en vertu de l'article 17.2) PCT/ article 34.4) PCT. La division de la recherche compétente pour le rapport de recherche européenne complémentaire prendra en considération ces avis, mais elle sera libre de s'écarter d'un ou des avis lorsqu'elle effectue une recherche européenne complémentaire et lorsqu'elle établit l'avis au stade de la recherche (si celui-ci est établi – cf. B-XI, 7).

La division de la recherche peut exploiter les documents cités dans le rapport de recherche internationale pour étayer ses conclusions (par exemple en cas d'absence de nouveauté) dans l'avis au stade de la recherche (si celui-ci est établi – cf. B-XI, 7).

4.3.1 Renonciation au rapport complémentaire de recherche européenne

Conformément aux décisions rendues par le Conseil d'administration, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne à l'égard d'une demande internationale pour laquelle :

i) l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (cf. JO OEB 2009, 594 ; JO OEB 2010, 316) ;

ii) 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 1er juillet 2005 (cf. JO OEB 1979, 248 ; JO OEB 1995, 511 ; JO OEB 2012, 212 et 219).

4.3.2 Rapport complémentaire de recherche européenne obligatoire

Conformément aux décisions rendues par le Conseil d'administration, il est établi un rapport complémentaire de recherche européenne comportant un avis au stade de la recherche conformément à la règle 62 (et la taxe de recherche est réduite dans les cas i) à iii)) à l'égard d'une demande internationale pour laquelle :

i) 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 (cf. JO OEB 2005, 548 ; JO OEB 2012, 212 et 219) ;

ii) l'Office des brevets suédois, autrichien ou espagnol a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale lorsque la demande internationale a été déposée à compter du 1er juillet 2005, et l'Office finlandais des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale lorsque la demande internationale a été déposée à compter du 1er avril 2005. Il en va de même des demandes internationales pour lesquelles l'Institut nordique des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (cf. JO OEB 2005, 422) ;

iii) un rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l'une des administrations européennes chargées de la recherche internationale mentionnées au point ii) (JO OEB 2010, 316 ; JO OEB 2011, 616) ;

iv) un rapport de recherche internationale a été établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que celles mentionnées aux points i) à iii) et autre que l'OEB.

Pour les demandes mentionnées aux points i) à 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 européennes 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 ou à l'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire 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 ou règle 45bis.7(c) 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. B-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.

4.3.3 Pièces de la demande pour le rapport complémentaire de recherche européenne

La procédure de délivrance européenne, y compris la recherche européenne 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 de six mois à compter de la signification d'une notification conformément à la règle 161(2) (cf. E-VIII, 3), la demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire (cf. également B-XI, 2). Il convient de consulter les points E-VIII, 3.2, 3.3 et 3.4 en ce qui concerne les procédures relatives aux demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB n'établit pas de rapport complémentaire de recherche européenne.

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, ainsi qu'à la dernière version du Guide euro-PCT (procédure PCT devant l'OEB – Guide du déposant).

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. Cela signifie que dans le cas d'une absence d'unité dans une demande nationale faisant l'objet d'une recherche de type international, cette absence d'unité n'est pas motivée dans le rapport de recherche. En outre, il n'est émis aucune invitation à acquitter de nouvelles taxes, mais les demandeurs peuvent avoir la possibilité d'acquitter ces taxes directement auprès des offices nationaux. Dans les cas où une opinion écrite est établie, celle-ci est rédigée conformément à la pratique de l'OEB au titre du chapitre I du PCT et indique notamment les motifs d'une éventuelle objection d'absence d'unité.

4.6 Recherches portant sur des demandes nationales

Les divisions de la recherche de l'OEB effectuent aussi des recherches concernant des demandes nationales de certains des États 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

Prot. Centr. I(1)b)

identiques aux recherches européennes, ou compatibles avec ces dernières.

Chapitre III – Caractéristiques de la recherche

1. Avis de la division de la recherche

1.1 Avis liés au rapport de recherche

Règle 61(1)

Comme il a été dit au point B-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. B-XI, 7), 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 B-XI, 8). 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 B-X, 9.2, et ils peuvent être revus lors de l'examen par la division d'examen (cf. B-II, 4.2iii) et B-XI, 1.2), qui tiendra notamment compte de la réponse des demandeurs à ces avis (cf. B-XI, 8).

L'évaluation de la brevetabilité au stade de la recherche peut avoir une incidence directe sur l'exécution de la recherche elle-même ; cf. B-III, 3.8 (recherche portant sur l'objet d'une revendication dépendante), B-III, 2.3 (recherche dans des domaines de la technique analogues) et B-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, ces avis peuvent là encore être revus par la division d'examen (cf. T 178/84, T 631/97, B-II, 4.2 iii) et B-XI, 1.2), qui tiendra notamment compte de la réponse des demandeurs à ces avis (cf. B-XI, 8).

On trouvera des exemples au chapitre B-VII (Unité de l'invention) et au chapitre B-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 œuvre. 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 B-III, 2.3). Pour ce qui se rapporte aux limitations de l'objet de la recherche à l'OEB, cf. B-VIII.

L'étendue de la recherche internationale est définie à l'article 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 doit correspondre à celle d'une recherche européenne. Les recherches internationales et européennes doivent donc être entièrement compatibles. Il s'ensuit que si l'OEB a effectué la recherche internationale ou la recherche internationale supplémentaire, il n'est pas nécessaire d'établir de rapport complémentaire de recherche européenne, 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 OEB 2010, 316 et JO OEB 2011, 616 ; cf. également B-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. B-IX, 2.4).

2.3 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. B-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, T 195/84 et G-VII, 3).

2.4 Recherche sur Internet

La recherche européenne peut également couvrir des sources Internet, y compris des revues techniques et des bases de données en ligne, ou d'autres sites Internet (cf. JO OEB 2009, 456). L'étendue des recherches sur Internet dépend des dossiers individuels, mais dans certains domaines techniques, il faudra régulièrement effectuer une recherche systématique sur Internet. Souvent, les recherches ayant fait abstraction d'Internet ne mettront pas en évidence l'état de la technique le plus pertinent, notamment dans des domaines liés à l'informatique et aux logiciels. Les examinateurs peuvent donc, si nécessaire, utiliser Internet également pour effectuer des recherches concernant des demandes non publiées. Ils doivent cependant veiller attentivement à ne pas divulguer d'informations confidentielles en employant par inadvertance les termes de la recherche. Chaque examinateur est libre de déterminer les mots-clés qui lui permettront d'exécuter cette recherche, mais il doit s'assurer ce faisant que la confidentialité des demandes non publiées est respectée. Il pourrait ainsi ne choisir que quelques mots-clés qui ne divulguent pas l'invention, plutôt que de saisir de longs passages du texte d'une revendication en guise de terme de recherche.

En ce qui concerne la datation des citations Internet, voir le point G-IV, 7.5.

3. Objet de la recherche

3.1 Base de la recherche

Art. 92
Art. 69(1)
Règle 43(6)

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)).

3.2 Interprétation des revendications

Prot. Art. 69
Art. 92(1)

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. L'examinateur devra éventuellement prendre en considération le contenu de la description et/ou des dessins lors de la recherche, pour :

i) déterminer le problème technique et sa solution,

ii) définir des termes obscurs qui ne sont pas définis dans les revendications,

iii) définir des termes clairs dont la définition donnée diffère de leur signification habituelle,

iv) déterminer s'il existe une position de repli.

Le but de la recherche est d'établir l'état de la technique pertinent pour la nouveauté et/ou l'activité inventive (cf. B-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. B-IV, 2.3 et 2.4 et G-VII, 5.2).

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. G-VII, Annexe 1.1(ii)).

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

Bien que le fait de se référer explicitement dans les revendications à des caractéristiques exposées dans la description ou dans les dessins ne soit admis qu'en cas d'"absolue nécessité" (règle 43(6) – cf. également B-III, 3.5 et F-IV, 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.

Cependant, si la référence n'identifie pas clairement l'objet de la description et/ou des dessins qu'il convient de prendre en considération tel qu'inclus

dans la revendication, il sera émis une invitation au titre de la règle 63(1). Dans le cas particulier de revendications du type "omnibus" (par exemple une revendication indiquant "L'invention en grande partie telle que décrite dans le présent document"), il ne sera pas émis d'invitation au titre de la règle 63(1) et il sera indiqué ultérieurement que le rapport de recherche est complet. Cela signifie que le type d'objet précité ne sera traité que pendant l'examen.

Il y a lieu de suivre la procédure décrite ci-dessus, que la référence aux dessins et/ou à la description soit admissible au titre de la règle 43(6) ou non. En effet, la revendication aura la même portée dans les deux cas : si la référence n'est pas admissible au titre de la règle 43(6), le demandeur sera tenu de copier la définition de la caractéristique technique issue de la description et/ou des dessins dans la revendication ; et si la référence est admissible, la revendication demeurera en l'état.

Cependant, lorsque la référence ne semble pas justifiée, l'examinateur doit soulever une objection dans l'avis au stade de la recherche, au titre de la règle 43(6) (si l'avis est établi, cf. B-XI, 7).

3.2.2 Utilisation de la description et/ou des dessins pour identifier le problème technique

En vertu de la règle 42(1)c), la description doit mentionner (au moins implicitement) le problème technique que la demande veut résoudre (cf. également F-II, 4.5). Cela permet d'identifier le problème technique sous-jacent à l'invention, même s'il ne ressort peut-être pas immédiatement des revendications.

Cependant, si le problème technique objectif abordé par l'invention revendiquée change en raison de l'état de la technique identifié (cf. G-VII, 5.3, H-V, 2.4 et T 39/93, JO OEB 1997, 134), il doit être redéfini pour rester lié au problème mentionné initialement (de manière explicite ou implicite) dans la demande (cf. G-VII, 5.2 ; cf. également T 184/82 (JO OEB 1984, 261) et T 732/89).

3.2.3 Utilisation de la description et/ou des dessins pour définir des termes obscurs qui ne sont pas définis dans les revendications

Certaines caractéristiques techniques des revendications peuvent être définies par des termes obscurs qui empêchent de déterminer clairement la portée des revendications. Dans ce cas, la description doit servir à interpréter la signification des termes en question (cf. F-IV, 4.2).

Exemple :

Revendication 1 : Pneu comprenant une large rainure disposée sur une portion de la bande de roulement, caractérisé en ce que la large rainure est prévue au fond de la rainure avec au moins une nervure longitudinale s'étendant dans le sens longitudinal de la large rainure.

Description : Le terme "large" employé dans le cadre de la présente invention signifie "pas moins de 20 mm de largeur".

Dans la revendication 1, le terme "large" est obscur, étant donné qu'il s'agit d'un terme relatif, sans signification précise dans ce domaine technique. La portée de la revendication n'est donc pas claire (F-IV, 4.6, art. 84). La description donne toutefois une définition claire du terme. La définition de "large" ("pas moins de 20 mm de largeur") doit être prise en compte lorsque la recherche est effectuée (une objection à l'égard du terme obscur "large" doit ensuite être soulevée dans l'avis au stade de la recherche, en vertu de l'article 84, deuxième phrase).

3.2.4 Utilisation de la description et/ou des dessins pour définir des termes clairs dont la définition donnée diffère de leur signification habituelle

Il arrive parfois qu'un terme technique utilisé dans la description et/ou les dessins revête un sens différent de celui généralement admis dans le domaine technique de la demande. Le sens du terme (et donc la portée de la revendication) peut alors devenir plus large (cf. exemple 1) ou plus étroit (cf. exemple 2).

Exemple 1

Revendication 1 : Halogénure du composé A

Le terme d'"halogénure" signifie normalement le fluorure, le chlorure, le bromure ou l'iodure.

Description : Dans le cadre de la présente invention, le terme d'"halogénure" signifie le fluorure, le chlorure, le bromure, l'iodure ou le tosylate.

Dans cet exemple, la revendication semble d'abord claire, puisqu'elle utilise un terme technique ("halogénure") dont le sens est clair et bien établi dans le domaine technique de la demande. Toutefois, la définition de ce terme dans la description lui confère un sens plus large que le sens bien établi (l'acception du terme est étendue au tosylate).

Exemple 2

Comme l'exemple 1, mais la description assimile l'halogénure au fluorure, au chlorure ou au bromure.

Dans cet exemple, l'acception de l'halogénure est moins large que selon la définition courante (l'halogénure n'englobe pas l'iodure).

Dans les deux cas, la recherche doit tenir compte de la définition courante des termes dans le domaine technique de la demande, ainsi que de leur définition formulée dans la demande elle-même.

3.2.5 Établir l'existence d'une position de repli

Il peut arriver que les revendications comportent des termes obscurs qui ne soient pas définis et que les modes de réalisation préférés (c'est-à-dire la "position de repli", telle que visée sous B-III, 3.2(iv)) de ces termes obscurs ne soient indiqués clairement que dans la description et/ou dans les dessins, et non dans les revendications. Dans ce cas, la recherche se fondera sur l'interprétation judicieuse de ces termes qui soit la plus large techniquement. Cependant, si la signification des termes est si obscure qu'aucune recherche significative ne peut être effectuée, il est justifié de limiter l'étendue de la recherche conformément à la règle 63.

3.3 Revendications modifiées ou parties manquantes (règle 56)

3.3.1 Remarques générales

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 à la règle 58.

Règle 56
Règle 137(1)

Si des parties de la description et/ou des dessins faisant partie des pièces de la demande utilisées pour la recherche étaient manquants et ont été déposés conformément à la règle 56(3) (cf. H-IV, 2.3.2) et que l'examinateur escompte que la division d'examen attribuera à la demande une nouvelle date de dépôt à un stade ultérieur de la procédure (cf. C-III, 1), il doit étendre la recherche de manière à couvrir également les éléments de l'état de la technique qui seront pertinents pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet revendiqué sur la base d'une éventuelle nouvelle date de dépôt de la demande (cf. également B-XI, 2.1). Il en va de même pour les demandes euro-PCT si des parties de la description, des dessins, des revendications et/ou des éléments de la demande étaient manquants et ont été déposés conformément à la règle 20.6 PCT.

3.3.2 Règles spécifiques applicables aux demandes euro-PCT

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(2), cf. E-VIII, 3).

Règle 159(1)b)
Règle 161

La demande telle que modifiée sert de base à toute recherche européenne complémentaire devant être effectuée conformément à l'article 153(7) (cf. B-II, 4.3 et B-XI, 2).

Lorsque les revendications relatives à une demande internationale entrant dans la phase européenne (régionale) sont modifiées de telle sorte qu'elles contreviennent à l'article 123(2), la procédure décrite au point B-VIII, 6 s'applique.

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. Les revendications dont il a effectivement été tenu compte aux fins de la recherche sont spécifiées dans le rapport de recherche. Cela vaut à la fois pour les recherches concernant les demandes européennes déposées directement et pour les recherches européennes complémentaires relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne (cf. B-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 B-VII, 1.3, en cas d'absence d'unité, et H-II, 6, pour le champ d'application de la règle 137(5)).

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.

Cependant, le fait que la demande telle que déposée contient une revendication de large portée, sans revendication dépendante, ne permet pas à lui seul d'obtenir qu'une recherche soit effectuée pour toutes les caractéristiques d'un grand nombre de modes de réalisation couverts par le texte de cette revendication (cf. T 1679/10).

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).

Exemple 1

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.

Exemple 2

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.

Exemple 3

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.

Exemple 4

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'appliquer la procédure de recherche incomplète ou d'émettre une déclaration en lieu et place du rapport de recherche conformément à la règle 63 (cf. B-VIII, 3).

3.7 Revendications indépendantes et revendications dépendantes

Règle 43(4)

La recherche effectuée dans les parties de la documentation à consulter pour la ou les revendications indépendantes doit englober toutes les revendications dépendantes (pour les cas non conformes à la règle 43(2), cf. B-VIII, 4). 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 (cf. cependant F-VI, 2.4.3). 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 B-II, 4.2iii) et B-XI, 1.2).

Exemple 1

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.

Exemple 2

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.

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 de prime abord banals ou qui sont 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. G-VII, 6 iii)). 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. F-IV, 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 (pour les cas non conformes à la règle 43(2), cf. B-VIII, 4). 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. F-IV, 3.8 et G-VII, 13). 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

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. B-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. B-VIII, 3), ou être liées au fait que la demande n'est pas conforme à la règle 43(2) (cf. B-VIII, 4).

Règle 63
Règle 62bis

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. B-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. B-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

La création d'un rapport de recherche européenne, d'un avis au stade de la recherche européenne ou d'une demande de clarification au titre de la règle 62bis et/ou 63(1) déclenche un algorithme de pré-recherche établissant une liste de documents à inspecter par l'examinateur. Cette action crée un marqueur qui prouve, au sein du dossier, que la division de la recherche a débuté la recherche. La date du début de la recherche est pertinente pour un éventuel remboursement de la taxe de recherche si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée (cf. A-X, 10.2.1).

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 B-III, 3. À 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 B-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. F-IV, 4.3 ii) et T 32/82).

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)
Art. 92
Art. 78
Art. 53a)
Règle 30 à règle 34, règle 40 à règle 50 et règle 55 à règle 58

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 électronique (règle 30(1), JO OEB 2011, 372) ;

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)) ;

Art. 53a)
Règle 48(1)a) et b)

ii) présence d'éléments prohibés dans la demande :

a) qui sont contraires à l'ordre public (cf. A-III, 8.1, F-II, 7.2, et G-II, 4.1, 4.1.1 et 4.1.2) ou

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

Règle 31 à règle 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 et A-IV, 4.2) ;

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

v) présence de texte dans deux langues officielles de l'OEB différentes (art. 14).

1.3 Documents cités ou fournis par le demandeur

Règle 66
Règle 141

Dans le cadre du système d'utilisation (cf. règle 141(1), B-XI, 9 et JO OEB 2010, 410), pour les demandes dont la priorité est revendiquée, il appartient au demandeur de produire une copie des résultats de toute recherche effectuée par l'office de premier dépôt (pour plus de détails, cf. A-III, 6.12)

Si les informations sur l'état de la technique provenant de l'office de premier dépôt sont rendues accessibles avant que la recherche ne soit achevée, l'examinateur doit vérifier ces citations et apprécier leur pertinence aux fins de l'examen et de l'élaboration de la stratégie de recherche.

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 B-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 appliquer la procédure prévue à la règle 63 et inviter le demandeur soit à produire le document en question, soit à indiquer les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche (cf. B-VIII, 3). L'invitation que l'examinateur envoie doit préciser :

i) quel document cité est nécessaire ;

ii) les raisons pour lesquelles le document est nécessaire ;

iii) les conséquences d'une remise du document hors délai (cf. ci-dessous).

Si la copie du document n'est pas reçue dans le délai visé à la règle 63(1) et si la réponse envoyée en temps utile par le demandeur, suite à l'invitation au titre de la règle 63(1), ne parvient pas à convaincre la division de la recherche que le document en question n'est pas essentiel pour faciliter une recherche significative, il est établi un rapport de recherche incomplète ou, le cas échéant, une déclaration en lieu et place du rapport de recherche, conformément à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.2.1). Ce rapport de recherche incomplète ou cette déclaration indiquera les motifs suivants :

a) le document n'étant pas disponible, l'invention n'est pas suffisamment exposée au sens de l'article 83, et

b) l'insuffisance de l'exposé mentionnée au point a) était telle qu'il n'a pas été possible d'effectuer une recherche significative concernant au moins une partie de l'invention revendiquée (cf. B-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. B-XI, 7) 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-IV, 7.2). 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'article 83 que dans certaines conditions (cf. F-III, 8).

2. Stratégie de recherche

2.1 Objet de la recherche ; limitations

Règle 63
Règle 62bis

Il peut être souhaitable qu'après avoir déterminé l'objet de l'invention selon les modalités définies au point B-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. B-VIII, 1 et 2) ainsi qu'à l'absence d'unité d'invention (cf. B-VII, 1.1). Il se peut également que l'examinateur doive limiter la recherche parce que des revendications sont réputées abondonnées

(cf. B-III, 3.4), parce que les exigences de la CBE ne sont pas remplies au point qu'une recherche significative ne peut être effectuée (cf. B-VIII, 3), ou parce que la demande ne satisfait pas à la règle 43(2) (cf. procédure définie au point B-VIII, 4). De telles restrictions de la recherche doivent être mentionnées dans le rapport de recherche ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63. La déclaration doit indiquer les raisons d'éventuelles restrictions liées à la règle 63 (cf. B-X, 8 iii)). La déclaration ou le rapport de recherche incomplète sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche.

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 B-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. B-III, 1.1, B-IV, 2.4 et 2.6). Lorsqu'il utilise des groupes de classification, l'examinateur doit sélectionner ceux devant être consultés pour les besoins de la recherche dans tous les domaines directement pertinents et dans les domaines analogues.

L'examinateur envisagera, le cas échéant, de consulter aussi d'autres systèmes de classification (p. ex. FI) ou d'indexation (p. ex. F-terms). Il envisagera en outre de consulter des collègues spécialisés dans un domaine technique apparenté ou dans des domaines ayant éventuellement un rapport avec le contenu de la demande (cf. B-I, 2.1).

Lorsque l'examinateur a des doutes sur les domaines dans lesquels il doit effectuer sa recherche, il peut solliciter l'avis du spécialiste de la classification compétent.

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. B-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. Avant de décider d'étendre sa recherche à d'autres parties de la documentation moins pertinentes, l'examinateur doit toujours tenir compte des résultats déjà obtenus.

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. B-VI, 4), c'est-à-dire :

a) les demandes de brevet européen publiées, telles que visées à l'article 54(3) (cf. G-IV, 5.1 et 5.1.1) ;

b) les demandes internationales publiées, telles que visées à l'article 54(3) et à l'article 153(3) et (5) (cf. G-IV, 5.2) ;

c) les demandes nationales publiées des États parties à la CBE, telles que visées à l'article 139(2) (cf. G-IV, 6 et H-III, 4.4) ;

d) tout document publié pendant le délai de priorité de la demande et qui peut être pertinent au titre de l'article 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. B-X, 9.2.4) ; lorsqu'elles sont publiées après la date du dépôt européen ou international, elles sont citées dans le rapport de recherche comme documents "E" (cf. B-X, 9.2.6) ;

ii) les documents mettant en cause la validité d'une priorité revendiquée (cf. B-VI, 3 et F-VI, 1.4.1)), qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. B-X, 9.2.8 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. B-X, 9.2.5) ;

iv) les documents illustrant le contexte technique, qui sont cités dans le rapport de recherche comme documents "A" (cf. B-X, 9.2.2) ; 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. G-IV, 5.4), ces demandes étant citées dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. B-X, 9.2.8 c)) ;

vi) les documents indiquant ou établissant la date de publication d'un document provenant d'Internet (cf. G-IV, 7.5), ces documents étant cités dans le rapport de recherche comme documents "L" (cf. B-X, 9.2.8 b)) ; et

vii) les documents trouvés sur Internet et sans date de publication, que l'examinateur souhaite néanmoins citer afin d'informer le demandeur ou les tiers (cf. G-IV, 7.5.4), ces documents étant également cités en tant que documents "L" (cf. B-X, 9.2.8).

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. B-VI, 5.3 et B-XI, 4).

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. B-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 (cf. B-III, 2.4).

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. G-VII, 5.2)) 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. B-X, 9.2.2).

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 européenne complémentaire après son entrée dans la phase européenne (art. 153(7), cf. B-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. B-X 9.1.4).

2.6 Fin de la recherche

Pour des raisons d'efficacité, 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. B-X, 9.2.1). 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. B-III, 1.1).

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. B-X, 9.1.2).

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). Ces documents peuvent être utilisés au cours de l'examen (cf. C-IV, 7.4).

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 et distribution)

Il convient d'opérer un préclassement afin que la demande puisse être correctement attribuée. À 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. Ce classement doit être indiqué par des symboles appropriés à un endroit prévu à cet effet sur le dossier **et sur l'interface électronique**.

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

3. Préclassement incorrect

S'il s'avère qu'une demande, lorsqu'elle parvient à la division de la recherche, a été mal préclassée et par conséquent distribuée de façon inappropriée, elle est redistribuée par la division de la recherche qui l'a reçue, les modifications correspondantes étant signalées sur le dossier et dans l'outil électronique. En règle générale, la nouvelle distribution se fait

d'un commun accord avec la division de la recherche 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 division de la recherche traitant le dossier ne soit pas certaine que le préclassement soit correct. En pareil cas, la division de la recherche chargée du dossier ne devrait pas consacrer du temps à essayer de régler la question, mais plutôt consulter les spécialistes de la direction "Classification".

4. Classement officiel de la demande

Le classement officiel de la demande de brevet européen est déterminé par l'examinateur comme indiqué au point B-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. B-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 B-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 B-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 B-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 au stade de la recherche

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 G-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'article 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. G-IV, 7.1 à 7.4).

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. B-IV, 2.3 et B-XI, 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'article 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-IV, 7.1). Si l'examinateur identifie une interférence éventuelle de documents publiés, ces documents doivent être cités dans le rapport de recherche. *Art. 54(3)*

Les documents brevets qui, indépendamment de leur origine géographique, ont une date de dépôt ou une date de priorité valable antérieure à la date de dépôt (pas la date de priorité) de la demande faisant l'objet de la recherche, mais qui ont été publiés après la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche et contiennent des éléments

destructeurs de nouveauté pour au moins une revendication indépendante de la demande, sont appelés documents "E" (B-X, 9.2.6).

Les documents "E" cités dans un rapport de recherche EP peuvent être d'autres demandes EP ou WO avec une date de priorité plus ancienne (art. 54(3)) qui sont pertinentes, parce qu'elles anticipent la nouveauté de l'objet revendiqué dans la demande sur laquelle porte la recherche.

On notera ici que le document "E" est un état de la technique destructeur de nouveauté au sens de l'article 54(3) s'il divulgue l'objet en question dans l'une de ses parties (à savoir les revendications, la description ou les dessins).

4.1.1 Demandes européennes publiées citées comme documents "E"

a) S'agissant des demandes européennes déposées entre le 1er juillet 1997 et le 12 décembre 2007, la demande est publiée avec désignation automatique de tous les États parties à la CBE (JO OEB 1997, 160) étant donné que les taxes de désignation pour les demandes européennes sont payées après la publication de la demande (art. 79(2) CBE 1973). Cependant, si les taxes de désignation correspondantes ne sont pas acquittées dans les délais, les désignations automatiques lors de la publication de la demande européenne sont invalidées rétroactivement en vertu de la règle 23bis CBE 1973 aux fins de l'article 54(3) et (4) CBE 1973.

   Cela signifie que si une demande européenne, potentiellement pertinente en tant que document "E" en vertu de son objet destructeur de nouveauté et de ses droits de priorité plus anciens, est identifiée, et que ce document a été déposé après le changement de la règle relative à la désignation des États, intervenu le 1er juillet 1997, et avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000, le document publié ne permet pas de savoir directement quels États contractants ont été valablement désignés. Aussi, ce document doit toujours être cité comme document "E", c'est-à-dire en supposant qu'il désigne valablement des États également désignés dans la demande faisant l'objet de la recherche.

b) S'agissant des demandes de brevet européen déposées à compter du 13 décembre 2007, toute demande de brevet européen ayant une date de dépôt antérieure et publiée à partir du jour du dépôt de la demande examinée est réputée faire partie de l'état de la technique aux fins de l'article 54(3), indépendamment de la question de savoir si la demande ayant la date de dépôt antérieure inclut des désignations d'États présentes également dans la demande examinée.

4.1.2 Demandes internationales publiées (WO) citées comme documents "E"

a) Conformément à l'article 158(1) CBE 1973, une demande PCT interférente qui est entrée valablement dans la phase européenne

avant le 13 décembre 2007 et qui est trouvée comme document "E" lors d'une recherche portant sur une demande européenne ne fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) et (4) CBE 1973 que si :

– l'OEB a été désigné dans la demande internationale,

– au besoin, le demandeur a fourni à l'OEB une traduction de la demande internationale dans une langue officielle de l'OEB, et

– le demandeur a acquitté la taxe nationale de base de l'OEB (identique à la taxe de dépôt) au titre de la règle 107(1)c) CBE 1973 et les taxes de désignation de l'OEB conformément à la règle 107(1)d) CBE 1973.

b) Une demande PCT interférente qui est entrée dans la phase européenne le 13 décembre 2007 ou ultérieurement et qui est trouvée comme document "E" lors d'une recherche portant sur une demande européenne ne fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) que si, conformément à la règle 165 :

– l'OEB a été désigné dans la demande internationale,

– au besoin, le demandeur a fourni à l'OEB une traduction de la demande internationale dans une langue officielle de l'OEB, conformément à l'article 153(4) et à la règle 159(1)a), et

– le demandeur a acquitté la taxe de dépôt, conformément à la règle 159(1)c).

Si aucune de ces conditions ne peut être vérifiée sur la base de la demande internationale (WO) publiée, notamment parce que le délai de 31 mois prévu à cet effet aux articles 22 et 39 PCT n'a pas encore expiré pour la demande internationale au moment de la recherche, le document peut devenir pertinent au titre de l'article 54(3) et doit donc être cité comme document "E" dans le rapport de recherche (cf. aussi B-X, 9.2.6).

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. H-III, 4.4). Toute demande de cette nature existant dans la documentation sera donc prise en considération et mentionnée dans le rapport de recherche (cf. B-X, 9.2.6). Aucun effort particulier de recherche ne doit cependant être fait à cette fin (cf. B-IV, 2.3).

Art. 139(2)

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. B-XI, 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 B-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. B-X, 9.2.4). 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. B-IV, 3.1, 2e paragraphe).

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. B-VI, 5.2) ou potentiellement interférent (selon l'article 54(3)), la division de la recherche doit si possible vérifier la validité de la revendication de priorité (cf. B-XI, 4, et F-VI, 1.2 à 1.5 et 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. B-X, 9.2.8). 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. B-IV, 2.3, et F-VI, 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.

Exemple 1 (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 B-X, 9.2.8 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.

Exemple 2 (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 B-X, 9.2.8 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 B-VI, 2 à 4 et 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 F-IV, 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. B-X, 9.2.5).

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) 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 B-X, 9.2.8. Dans ce cas également, la date de référence pour la recherche est celle du dépôt de la demande (cf. B-VI, 5.1 et B-XI, 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. B-XI, 7) 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.

5.6 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. B-III, 1.1), les divisions de la recherche ne doivent pas écarter des documents très pertinents en raison des doutes qui entourent, par exemple, la date exacte de publication, la date de mise à la disposition du public (par exemple pour des normes ou des documents préparatoires à l'élaboration de normes cf. G-IV, 7.6) 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 tout en poursuivant la recherche comme si ces documents n'avaient pas été trouvés. Elle peut citer à titre complémentaire des documents fournissant des preuves dans les cas douteux (cf. B-X, 9.2.8). La situation doit être expliquée en détail dans l'avis au stade de la recherche.

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. B-X, 9.2.8), 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, 1). Lorsque, malgré les efforts de la division de la recherche, la date n'est pas suffisamment précise pour savoir si le document a ou non été publié avant ou après la date de priorité ou de dépôt, l'examinateur doit citer le document comme s'il avait été publié à la date la plus ancienne possible. Par exemple, si seuls le mois et l'année de publication sont connus, l'examinateur doit citer le document comme ayant été publié le premier jour du mois en question.

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 B-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. B-X, 9.1.3).

6.3 Discordance entre des abrégés et des documents source

En cas de problème avec un abrégé, soit parce qu'il semble interférer avec le document initial auquel il se rapporte, soit parce qu'il est contradictoire avec d'autres abrégés du même document initial, l'examinateur doit procéder comme suit :

i) lorsque le document initial est rédigé dans une langue accessible (en particulier une langue d'un État partie à la CBE) et que l'examinateur peut se le procurer, soit directement, soit éventuellement en le commandant, il doit le citer.

ii) lorsque le document est rédigé dans une langue moins accessible (p. ex. le russe, le japonais, le chinois) et/ou qu'il est difficile de se le procurer, l'examinateur doit citer l'abrégé. Lorsque plus d'un abrégé est disponible, l'examinateur doit citer celui qui est le plus pertinent pour l'invention revendiquée, qu'il y ait ou non interférence entre cet abrégé et les autres abrégés ou le document initial.

Le document initial figurera dans le rapport de recherche en tant que document "&" de l'abrégé cité. Lorsque le document est disponible, mais dans une langue difficile d'accès, par exemple le japonais, le document initial tout comme l'abrégé seront imprimés, envoyés au demandeur et ajoutés au dossier (cf. B-X, 9.1.2). L'examinateur doit expliquer dans l'avis au stade de la recherche pourquoi il estime qu'il y a discordance.

En cas de discordance entre un abrégé et le document d'origine à partir duquel il a été rédigé, l'abrégé n'est pas compris dans l'état de la technique, dans la mesure où il n'est pas correct : c'est le document d'origine qui forme l'état de la technique (cf. T 77/87). Toutefois, aux fins du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche, un abrégé doit être considéré comme une représentation exacte du contenu du document d'origine, à moins que la discordance entre les deux n'apparaisse de façon évidente. L'abrégé et le document initial étant fournis au demandeur, ce dernier sera en mesure de comparer les deux divulgations et de tirer des conclusions sur la validité technique de l'abrégé. Il y aura toujours la possibilité de réfuter l'hypothèse susmentionnée au cours de la procédure d'examen (par exemple en produisant une traduction du document d'origine).

6.4 Divulgations insuffisantes de l'état de la technique

D'une façon générale, l'examinateur doit considérer que tout objet technique figurant dans un document de l'état de la technique est suffisamment divulgué et fait donc partie de l'état de la technique. Même en cas de doute, le document en question doit être cité normalement dans le rapport de recherche et utilisé pour soulever l'objection appropriée dans l'avis au stade de la recherche. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance manifeste de l'exposé (cf. G-IV, 2) qu'un tel document doit être écarté.

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

Si l'examinateur retrouve un composé lorsqu'il interroge une base de données créée à partir d'abrégés de documents sources (p. ex. de brevets, d'articles de journaux ou d'ouvrages) et par déduction des composés chimiques divulgués dans ces documents, et qu'il n'est pas en mesure, à la lecture du document source, de localiser ledit composé, cela ne signifie pas automatiquement qu'une erreur a été commise et que le composé n'est pas divulgué dans le document. Par exemple, des composés divulgués qui sont nommés, mais dont les structures ne sont pas dessinées, font toujours partie de la divulgation et feront partie de l'abrégé. En outre, les fournisseurs de bases de données utilisent une nomenclature standard dans leurs enregistrements, alors que les auteurs de la littérature technique ne le font généralement pas. Par conséquent, la nomenclature utilisée pour le composé dans l'enregistrement de la base de données peut ne pas être la même que celle utilisée dans le document source.

Il peut cependant arriver dans certains cas que l'examinateur ne puisse vraiment pas localiser le composé dans le document source et que ce composé soit pertinent pour apprécier la brevetabilité. L'examinateur peut alors écrire au fournisseur de la base de données et lui demander pourquoi le composé en question a été intégré dans l'abrégé et dans quel passage du document il est divulgué. Si le fournisseur de la base de données n'a pas répondu au moment où le rapport de recherche est établi, l'examinateur doit partir de l'hypothèse que le composé est divulgué dans le document et citer ce dernier dans le rapport de recherche ainsi que dans l'avis au stade de la recherche. Cependant, l'examinateur doit aussi poursuivre la recherche comme si le composé n'existait pas.

7. Divulgations Internet – revues techniques

Les éditeurs de certaines revues techniques indiquent sur leurs sites Internet les dates des publications électroniques, en particulier si celles-ci diffèrent des dates de publication sur papier (JO OEB 2009, 456). En ce qui concerne les publications électroniques, plusieurs situations peuvent se présenter, comme il est décrit au point G-IV, 7.5.3.1. Dans tous les cas, l'examinateur doit imprimer la page Internet de la revue où est citée la date de publication et de prépublication (électronique et sur papier) de l'article ou du numéro et il doit en faire mention dans le rapport de recherche en tant que document "L". Il est préférable de procéder ainsi dès que cette preuve est relevée et de ne pas attendre, car l'information peut être déplacée ou retirée du site Internet au cours de la période qui s'écoule entre la recherche et l'examen quant au fond.

Chapitre VII – Unité d'invention

1. Généralités

L'exigence d'unité d'invention remplit une fonction régulatrice, qui favorise l'efficacité de la procédure jusqu'à la délivrance du brevet (T 110/82 et F-V, 8). Il ne serait pas équitable de considérer que cette exigence est satisfaite par des demandes de brevet qui, du fait de leur contenu hétérogène, entraînent des coûts de traitement bien supérieurs à la moyenne, notamment en ce qui concerne la recherche, car ces coûts doivent être compensés en partie par les taxes perçues pour les autres demandes. Un autre aspect tient à la condition d'intelligibilité de l'objet de la demande, qui n'est pas forcément remplie lorsque l'objet est hétérogène.

En revanche, une application trop stricte des dispositions relatives à l'unité d'invention empêcherait d'atteindre l'objectif général qui consiste à traiter, dans le cadre d'une seule procédure, des questions de fond étroitement liées. C'est pourquoi il convient de ne pas séparer inutilement des éléments liés entre eux. (cf. F-V).

1.1 Rapport partiel de recherche européenne

Règle 64

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention (cf. F-V, 1), 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 (cf. F-V, 8.2). Le rapport partiel de recherche européenne est complété par une énumération des différentes inventions.

En ce qui concerne l'avis au stade de la recherche en cas d'absence d'unité d'invention, cf. B-XI, 5.

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 portant exclusivement sur des caractéristiques qui paraissent sans importance au regard de l'invention ou qui sont généralement connues dans le domaine technique de l'invention (cf. B-III, 3.8).

1.2 Invitation à payer de nouvelles taxes de recherche

Règle 64(1)
Point 6.1 RPA

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. En fonction des circonstances de l'espèce, les motifs de la conclusion concernant l'absence d'unité peuvent être inclus dans l'invitation à payer de nouvelles taxes de recherche.

1.2.1 Généralités

Ces taxes doivent être payées dans un délai de deux mois (règle 64(1)). Si la procédure de prélèvement automatique est utilisée pour la demande, le demandeur doit informer l'OEB dans ce délai s'il ne veut pas qu'une recherche soit effectuée pour l'une quelconque ou l'ensemble des autres inventions. Toutes les nouvelles taxes de recherche dues seront autrement prélevées automatiquement le dernier jour du délai.

a) Si le demandeur n'acquitte pas de nouvelles taxes de recherche dans le délai imparti, il n'est pas effectué de nouvelle recherche et le rapport partiel de recherche devient le rapport de recherche final. L'avis au stade de la recherche est joint au rapport.

b) Si le demandeur paie de nouvelles taxes de recherche dans le délai imparti, la recherche est effectuée pour toutes les inventions ou pluralités d'inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées. Le rapport de recherche final est ensuite établi pour toutes les inventions pour lesquelles les taxes de recherche (additionnelles) ont été acquittées. L'avis au stade de la recherche doit traiter toute question lorsque la demande relative aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées ne satisfait pas aux dispositions de la CBE (exemple : l'invention 1 a fait l'objet d'une recherche et le demandeur a acquitté une taxe de recherche additionnelle pour l'invention 3. L'objet de l'invention 3 manque de nouveauté. L'avis au stade de la recherche couvre donc l'invention 1 et soulève des objections concernant le manque de nouveauté de l'objet de l'invention 3.).

1.2.2 Absences d'unité en série

Si une objection d'absence d'unité est soulevée dans la phase de recherche d'une demande EP, une recherche doit être effectuée pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, et le demandeur est invité à payer des taxes de recherche additionnelles. De plus, le demandeur est averti que même si une nouvelle objection est soulevée pour absence d'unité a posteriori dans la procédure, aucune nouvelle invitation à payer des taxes additionnelles ne sera envoyée.

Si le demandeur paie des taxes de recherche additionnelles, une recherche est effectuée pour les inventions pour lesquelles ces taxes ont été acquittées.

Si la recherche révèle qu'une ou plusieurs de ces inventions présentent également un défaut d'unité a posteriori, seule la première invention de chacun de ces groupes d'inventions fera l'objet d'une recherche. Aucune nouvelle invitation à payer d'autres taxes de recherche additionnelles ne sera envoyée.

L'examinateur prépare un avis dans lequel il expose les motifs de l'absence d'unité et se prononce sur la brevetabilité des inventions pour lesquelles les taxes ont été acquittées (cf. B-XI, 5).

Les inventions non couvertes par la recherche peuvent faire l'objet de demandes divisionnaires conformément à C-IX, 1.2.

Exemple

Une objection d'absence d'unité est soulevée et quatre inventions distinctes (A, B, C et D) sont identifiées. Une recherche est effectuée pour la première invention A, et le demandeur est invité à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les inventions B, C et D. La formule d'avertissement susmentionnée est utilisée.

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

Dans ce cas de figure, seules B1 et C font l'objet d'une recherche. Dans l'avis émis au stade de la recherche européenne, il y a lieu d'exposer de manière détaillée pourquoi les revendications de la demande ont été divisées en A, B, C et D et pourquoi B a été à nouveau subdivisée en B1, B2 et B3. L'avis émis au stade de la recherche européenne doit contenir un avis concernant la brevetabilité des inventions A, B1 et C.

Lors de la phase européenne, l'examen de la demande se fondera soit sur A, soit sur B1, soit sur C (cf. C-III, 3.1.2). Les revendications se rapportant aux inventions B2, B3 et D peuvent faire l'objet de demandes divisionnaires, conformément à C-IX, 1.2.

1.2.3 Le demandeur n'a pas acquitté toutes les taxes de recherche additionnelles

Le demandeur doit toujours indiquer clairement les inventions pour lesquelles les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées. Aussi, lorsque le demandeur acquitte une partie, et non la totalité des taxes de recherche additionnelles demandées, sans indiquer les inventions pour lesquelles des paiements ont été effectués, l'examinateur s'efforcera d'identifier les inventions qui doivent être couvertes par une (des) recherche(s) additionnelle(s).

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. F-V, 7 et 9).

1.4 Examen et réexamen éventuel de l'exigence d'unité

Au stade de la recherche, l'examinateur qui se penche sur la question de l'unité doit appliquer les mêmes critères que pendant l'examen quant au fond (cf. F-V). En particulier, il ne doit pas soulever d'objection d'absence d'unité au seul motif que les inventions revendiquées sont classées dans

des groupes de classification distincts, ni à la seule fin de limiter la recherche à certaines parties de la documentation, par exemple à certains groupes de classification (cf. cependant B-V, 7).

L'appréciation de l'unité ne peut pas être effectuée une fois pour toutes. En temps normal, l'examinateur se fera une première idée avant même de procéder à la recherche. Il ne pourra se forger cette opinion initiale qu'à première vue, en se fondant sur les connaissances générales et sur les indications relatives à l'état de la technique contenues dans la demande. Cette appréciation doit être réexaminée pendant et après la recherche à la lumière des documents trouvés. Le début de l'examen quant au fond marque une nouvelle étape de la procédure, au cours de laquelle il convient de revoir les précédentes conclusions quant à l'unité. Il est possible que même à un stade plus tardif de la procédure, la position adoptée jusqu'alors soit révisée en raison de nouveaux faits et preuves.

En général, un avis antérieur sur l'unité d'invention est maintenu sauf s'il existe des raisons sérieuses nécessitant de le modifier. Il incombe à la division d'examen et, en dernier lieu, à la chambre de recours compétente de statuer définitivement sur la question de l'unité de l'invention. Aussi toute conclusion antérieure relative à l'unité est-elle en principe susceptible d'être réexaminée.

2. Procédures en cas d'absence d'unité

2.1 Requêtes en remboursement des nouvelles taxes de recherche

Règle 64(2)
Règle 164(5)

Lors de l'examen, le demandeur peut contester l'allégation d'absence d'unité et demander le remboursement de la ou des nouvelles taxes acquittées. Si la division d'examen l'estime justifié, la ou les taxes concernées seront remboursées (cf. toutefois B-XI, 1.2).

2.2 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. B-XI, 7) 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. B-XI, 7) soulèvera en tout état de cause la question de l'unité d'invention (cf. B-XI, 5).

2.3 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, un rapport complémentaire partiel de recherche européenne est établi pour l'invention ou la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications servant de base à la recherche européenne complémentaire (règle 164(1)a)), indépendamment des conclusions de l'administration chargée de la recherche internationale concernant l'unité de l'invention. En sus de ce rapport partiel de recherche, le demandeur reçoit une invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour toute invention autre que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 164(1)b)). La procédure correspond donc à celle prévue par la règle 64(1) en cas d'absence d'unité d'une demande européenne directe (cf. B-VII, 1.2).

3. Absence d'unité et règles 62bis ou 63

Il convient de consulter les points B-VIII, 3.4 et 4.5, en ce qui concerne les procédures prévues pour traiter les affaires entachées d'une absence d'unité, dans lesquelles la règle 63 ou la règle 62bis est applicable.

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'article 52(2) et (3) ou comme constituant une exception à la brevetabilité en vertu de l'article 53b) et c). Les revendications ne font pas l'objet d'une recherche si elles se rapportent à ces objets (s'agissant de la procédure pour limiter la recherche conformément à la règle 63, cf. B-VIII, 3.1 à 3.4). En ce qui concerne le cas particulier des compositions utilisées pour la mise en œuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cf. B-VIII, 2.1 ci-après.

Art. 52(2) et (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. B-XI, 7) mais aussi pour considérer une éventuelle limitation de la recherche et, partant, pour établir s'il convient ou non d'appliquer la procédure prévue à la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4). 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 aux chapitres G-II et G-III.

Art. 52

Les cas de figure précités peuvent également se présenter pour certaines seulement des revendications ou pour une partie d'une revendication. Dans ce cas, cela sera indiqué dans l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) et dans l'éventuel rapport ultérieur de recherche incomplète ou dans la déclaration remplaçant le rapport de recherche conformément à la règle 63(2).

Règle 63

2. Considérations relatives à certaines exclusions et exceptions en matière de brevetabilité

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

Même si, par sa rédaction, une revendication couvre une méthode de traitement médical (cf. G-II, 4.2) 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. Dans ce cas, la procédure prévue à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4) ne serait pas nécessaire en tant que telle. Ces revendications peuvent, par exemple, être formulées comme suit :

"Une méthode de traitement de la démence par l'administration d'un composé de formule X à un patient", ou

"Une méthode de diagnostic de la maladie Y appliquée au corps humain ou animal et comprenant les étapes A, B et C".

Des revendications portant sur une méthode sont exclues de la brevetabilité conformément à l'article 53c). Dans la plupart des cas, le demandeur peut toutefois reformuler ces revendications selon une forme admissible, au cours de la procédure d'examen (cf. G-II, 4.2). Ces revendications font donc l'objet d'une recherche, étant donné qu'elles sont généralement caractérisées par l'effet de la substance X, par l'une ou plusieurs des étapes A, B et C non appliquées directement au corps humain ou animal, ou par l'utilisation de réactifs, plus que par l'acte thérapeutique ou par l'acte de diagnostic sur le corps humain ou animal.

Toutefois, en présence de caractéristiques spécifiques de la méthode (par exemple 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 émet une invitation au titre de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.1). 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. B-XI, 7) qu'un tel objet est exclu de la brevetabilité (cf. B-XI, 3).

2.2 Éléments exclus de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3)

Les éléments énumérés à l'article 52(2) ne revêtent pas de caractère technique (G-II, 1 et 2) s'ils sont considérés en tant que tels (art. 52(3)). Si une revendication comporte une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, l'examinateur identifie les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué (cf. G-VII, 5.4). La recherche couvre toutes les caractéristiques qui sont considérées comme contribuant au caractère technique.

Les caractéristiques dénuées de caractère technique lorsqu'elles sont considérées isolément peuvent toutefois contribuer au caractère technique d'une invention revendiquée si elles contribuent, dans le cadre de cette invention, à produire un effet technique servant une fin technique. La simple mise en œuvre d'effets qui sont inhérents à l'élément exclu (T 1543/06), ou qui résultent du contournement du problème technique au lieu de contribuer à une solution technique, ne peut être considérée comme un effet technique (T 258/03). Les exemples fournis aux paragraphes 3.1 à 3.7 de la section G-II montrent comment évaluer la contribution au caractère technique pour chacun des éléments énumérés à l'article 52(2).

Les caractéristiques revendiquées sont analysées à la lumière de la description et des dessins, afin de déterminer si elles produisent un effet technique et si elles font partie d'une solution technique à un problème technique (conformément à B-III, 3.2 et B-IV, 1.1). Les modes de réalisation spécifiques de la demande divulgués dans sa description et ses dessins, auxquels on peut raisonnablement penser que les revendications se limitent, sont notamment pris en compte, car ils peuvent conférer un caractère technique aux caractéristiques revendiquées (B-III, 3.5).

Si l'examinateur estime que certaines caractéristiques des revendications ne contribuent pas au caractère technique de l'invention revendiquée, cela doit figurer dans l'avis au stade de la recherche. Si une objection concernant une absence d'activité inventive est soulevée lorsqu'il est conclu que certaines au moins des caractéristiques distinctives ne présentent pas d'effet technique contribuant à résoudre un problème technique, comme exposé sous G-VII, 5.4, cette conclusion est étayée.

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

Pour les revendications portant sur des méthodes mises en œuvre par ordinateur dans le domaine des activités économiques, et lorsque les caractéristiques contribuant au caractère technique de l'objet revendiqué sont connues au point que leur existence à la date pertinente ne peut raisonnablement être contestée (T 1411/08, points 4.1 et 4.2 des motifs, et T 690/06, point 13 des motifs), aucune preuve documentaire concernant l'état de la technique n'est requise dans le rapport de recherche. Ces "connaissances notoires", pour lesquelles aucune preuve documentaire n'a besoin d'être citée, ne doivent pas être confondues avec les connaissances générales de l'homme du métier, qui, en règle générale, peuvent être raisonnablement mises en cause (G-VII, 2 et 3.1). Dans ces cas exceptionnels, un rapport de recherche sans aucun document cité peut être établi au titre de la règle 61 (JO OEB 2007, 592). Ce rapport de recherche établi au titre de la règle 61 est à distinguer d'une déclaration selon laquelle une recherche ne peut pas être effectuée, ou d'un rapport partiel de recherche établi au titre de la règle 63(2).

3. Impossibilité d'effectuer une recherche significative

Règle 63

En sus des cas de figure mentionnés au point B-VIII, 1, une invitation émise en application de la règle 63(1) et une limitation ultérieure de la recherche au titre de la règle 63(2) peuvent 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 appliquer la procédure prévue à la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4 et JO OEB 2009, 533).

La règle 63 s'applique exclusivement à la faisabilité d'une recherche, et pas à l'éventuelle pertinence de son résultat qui sera utilisé lors de l'examen auquel il sera procédé ultérieurement. Même si une recherche n'est censée aboutir à aucun résultat susceptible d'être utilisé dans la procédure d'examen, la règle 63 ne peut être invoquée pour refuser une recherche (cf. T 1242/04).

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. Sa position peut changer en fonction d'une éventuelle réponse du demandeur à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.2). La division de la recherche exerce son pouvoir d'appréciation en fonction des faits de l'espèce. Une restriction de la recherche doit être envisagée avec soin. Il existe des cas dans lesquels une recherche est de facto impossible, étant donné que les

conditions prescrites par la CBE ne sont pas remplies, comme, par exemple, lors d'un manque fondamental de clarté ou d'une absence totale de caractère technique. Il y a lieu d'interpréter raisonnablement le terme "significatif". Il ne doit pas être interprété de telle façon que la règle 63 soit invoquée pour la simple raison qu'une recherche se révèle difficile ou que ses résultats sont négligeables pour la procédure d'examen ultérieure.

Comme il n'existe aucune disposition juridique obligeant le demandeur à formuler la demande de manière à permettre la réalisation d'une recherche "économique", des "raisons d'économie" ne sauraient être avancées pour justifier, en tout ou en partie, l'établissement d'un rapport de recherche incomplet (cf. également T 1020/98).

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. Tel pourrait être le cas si la revendication est large au point de rendre impossible une recherche significative au regard de l'ensemble de la revendication et qu'une recherche significative ne puisse être effectuée que sur la base de l'invention divulguée de façon plus étroite. Il peut s'agir par exemple d'une recherche portant sur les exemples spécifiques. Dans ce cas, il est de fait souvent impossible d'effectuer une recherche complète pour l'ensemble de la revendication, parce que celle-ci est formulée en termes larges. Par conséquent, la procédure prévue à la règle 63(1) peut être appliquée (cf. B-VIII, 3.1 à 3.4). Dans le cas présent, les exigences donnant lieu à l'application de la règle 63 seraient la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description, conformément aux articles 83 et 84 (cf. F-III, 1 et 2, et F-IV, 6). L'examinateur doit toutefois avoir présent à l'esprit que les exigences des articles 83 et 84 concernant la suffisance de l'exposé et le fondement sur la description doivent être considérées au regard de l'homme du métier.

ii) Manque de concision des revendications

Un exemple serait le cas où les revendications ou les possibilités couvertes par une revendication sont si nombreuses qu'il devient excessivement difficile de déterminer l'objet pour lequel une protection est recherchée (cf. cependant B-VIII, 4 en ce qui concerne le cas de revendications indépendantes multiples de même catégorie). Une recherche complète (voire toute recherche) peut de fait se révéler impossible. Là encore, il peut être indiqué d'appliquer la règle 63 et d'établir ultérieurement un rapport de recherche incomplète (conformément aux procédures définies aux points B-VIII, 3.1 à 3.3) 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 ; F-IV, 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 ; F-IV, 4.11). Le défaut de clarté du paramètre peut être tel qu'il se révèle impossible d'effectuer une recherche significative au regard de la ou des revendications ou d'une partie d'une revendication, étant donné que le choix du paramètre ne permet pas une comparaison significative de l'invention revendiquée avec l'état de la technique. Si tel est le cas, il peut être indiqué d'appliquer la règle 63 et d'établir ultérieurement un rapport de recherche incomplète (voire, dans certains cas exceptionnels, de ne pas effectuer de recherche du tout) en vertu de la règle 63(2) (conformément aux procédures définies aux points B-VIII, 3.1 à 3.3), la recherche pouvant être limitée aux exemples de mise en œuvre, pour autant qu'ils soient intelligibles, ou au mode d'obtention du paramètre désiré (étant entendu qu'une éventuelle réponse du demandeur à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) est prise en considération afin de déterminer, dans les conditions énoncées au point B-VIII, 3.2, les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche).

iv) Revendications contraires à l'article 76 ou à l'article 123(2)

La règle 63 peut également s'appliquer dans les cas suivants lorsque des revendications contiennent des éléments ajoutés (cf. B-VIII, 6) :

– revendications dans des demandes divisionnaires contraires à l'article 76 ;

– demandes pour lesquelles les revendications ont été déposées après la date de dépôt et qui sont contraires à l'article 123(2) ; ou

– demandes euro-PCT pour lesquelles des revendications modifiées ont été déposées afin de servir de base à la recherche européenne complémentaire et qui sont contraires à l'article 123(2).

Ces exemples ne sont pas exhaustifs (cf. également B-VIII, 6). 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.

Les points H-II, 5 et 6.1.exposent comment les dossiers relevant de la règle 63 sont traités au cours de la procédure d'examen ultérieure.

3.1 Invitation à indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche

Règle 63(1) et (2)

Si l'OEB estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué (cf. B-VIII, 1, 2 et 3), il invitera le demandeur à déposer, dans un délai de deux mois, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche. Cette invitation précisera également les raisons qui ont conduit à cette conclusion, et pourra indiquer de surcroît les éléments revendiqués qui pourront, selon la division de la recherche, faire l'objet d'une recherche significative.

Dans le cas particulier des revendications portant sur une méthode médicale, un rapport de recherche complet n'est émis que si les revendications peuvent être facilement reformulées de manière à couvrir un objet brevetable (cf. B-VIII, 2.1). À l'inverse, si un rapport de recherche incomplet (ou une déclaration de non-recherche) est envisagé, il y a lieu d'émettre une invitation (p. ex. en ce qui concerne les revendications qui ne peuvent pas être facilement reformulées).

3.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1)

3.2.1 Absence de réponse dans les délais ou absence de réponse

Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), la division de la recherche déterminera l'objet de la recherche. Dans ce cas, il sera établi un rapport partiel de la recherche ou, à titre exceptionnel, une déclaration remplaçant le rapport de recherche. La limitation de la recherche a une incidence sur l'examen (cf. H-II, 5 et 6.1). Une réponse tardive est versée au dossier pour être prise en considération par l'examinateur au stade de l'examen étant donné qu'elle peut contribuer à l'analyse des arguments avancés par l'examinateur pour justifier une recherche incomplète.

Étant donné que le rapport de recherche doit être publié en même temps que la demande, le délai de deux mois prévu à la règle 63 est exclu de la poursuite de la procédure. La restitutio in integrum peut toutefois être requise. (cf. JO OEB 2009, 533).

3.2.2 Réponse dans les délais

Règle 63(2)

Si le demandeur répond dans les délais à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), en indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche, et que la division de la recherche estime qu'une recherche significative peut être effectuée au regard des éléments mentionnés par le demandeur, ceux-ci feront l'objet d'une recherche.

Si le demandeur défère à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), tout en indiquant dans sa réponse des éléments qui ne peuvent toujours pas faire l'objet d'une recherche complète, la division de la recherche déterminera les éléments sur lesquels la recherche portera, en se conformant dans la mesure du possible à la réponse du demandeur, ou

pourra établir, à titre exceptionnel, qu'il est absolument impossible de procéder à une recherche significative.

Des déclarations qui consistent en une version reformulée des revendications déposées en réponse à une notification au titre de la règle 63 ne sont pas considérées comme des revendications modifiées au sens de la règle 137(1) mais comme de simples explications concernant le jeu de revendications initialement déposé. Les revendications reformulées seront alors officiellement introduites dans la procédure dès réception par l'OEB d'une déclaration à cet effet produite par le demandeur dans le délai imparti par la règle 70(1) et (2). Cette déclaration à titre de confirmation peut être produite soit avec la réponse au rapport de recherche européenne élargi (règle 70bis(1) et (2)), soit, le cas échéant, au moment où il est satisfait aux exigences de la règle 70(1) et (2). Dans la mesure du possible, la division de la recherche établira le rapport de recherche à la lumière de ces clarifications. Le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche doivent tous deux indiquer clairement les éléments qui ont fait l'objet de la recherche.

Si le demandeur répond dans les délais à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), il est possible qu'au lieu d'indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche, le demandeur se borne à mentionner les raisons pour lesquelles une recherche significative peut, selon lui, être effectuée au regard de tout l'objet revendiqué. Si la division de la recherche est convaincue par les arguments du demandeur, elle établira un rapport de recherche exhaustif et l'examen ne sera donc pas affecté par une limitation de la recherche. Si la division de la recherche n'est pas convaincue, ou ne l'est que partiellement, elle établira un rapport partiel de recherche et déterminera les éléments devant faire l'objet de la recherche ou, à titre exceptionnel, émettra une déclaration remplaçant le rapport de recherche. Il appartient à la division d'examen de décider en dernier ressort du bien-fondé d'une invitation au titre de la règle 63. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une recherche additionnelle au stade de l'examen après qu'une telle déclaration ou qu'un tel rapport partiel de recherche a été émis au stade de la recherche suite à une invitation au titre de la règle 63(1) (cf. C-IV, 7.2).

En outre, le demandeur peut, en réponse à une invitation au titre de la règle 63, présenter des arguments à l'encontre des conclusions formulées dans l'invitation, et demander à titre de requête principale que les revendications telles que déposées fassent l'objet d'une recherche complète et indiquer, à titre de requête subsidiaire au cas où l'examinateur ne serait pas convaincu, les éléments devant faire l'objet de la recherche (cf. également H-III, 3.2).

Un entretien téléphonique peut avoir lieu si le demandeur appelle l'examinateur pour se renseigner sur la suite à donner après l'envoi d'une invitation au titre de la règle 63. L'entretien devrait se limiter à des questions de forme concernant le contenu de l'invitation et aux choix dont dispose le demandeur. L'examinateur établit le compte rendu de l'entretien téléphonique, qui est envoyé au demandeur, à titre purement informatif

(sans délai imparti). Le délai fixé dans l'invitation pour la production d'une réponse écrite par le demandeur continue de s'appliquer ; l'entretien téléphonique proprement dit ne constitue pas une réponse valable.

3.3 Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR)

Les deux parties de l'EESR, à savoir le rapport de recherche (ou la déclaration le remplaçant) et l'avis au stade de la recherche, mentionneront les raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé possible d'effectuer une recherche significative au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué, conformément à la règle 63, et indiqueront les éléments qui ont éventuellement fait l'objet de la recherche, après avoir été déterminés conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 3.2. De plus, le demandeur sera également invité dans l'avis émis au stade de la recherche à limiter ses revendications aux éléments qui ont fait l'objet de la recherche (conformément à la règle 63(3)). Les documents cités dans le rapport de recherche et mentionnés dans l'avis au stade de la recherche seront limités à ces éléments. Si les éléments qui ont fait l'objet de la recherche satisfont aux exigences de la CBE (en particulier du fait qu'ils sont nouveaux, inventifs et susceptibles d'application industrielle, mais aussi qu'ils remplissent les autres conditions de la CBE, comme la clarté, conformément à l'article 84), l'avis au stade de la recherche restera négatif, étant donné que les revendications ne sont pas conformes aux exigences de la CBE au regard de la totalité de leur portée.

De plus, si le demandeur défère à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1) en contestant la conclusion relative à l'impossibilité d'effectuer une recherche significative (cf. B-VIII, 3.2), la division de la recherche indiquera, dans l'avis au stade de la recherche, les raisons pour lesquelles elle n'est pas, le cas échéant, convaincue par les arguments du demandeur. Dans cet avis, elle peut, si nécessaire, faire directement référence à la réponse du demandeur.

3.4 Demandes qui relèvent de la règle 63 et sont également entachées d'une absence d'unité

Dans certains cas, non seulement la demande n'est pas conforme aux dispositions de la CBE, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard d'une partie de l'objet revendiqué (cf. B-VIII, 1, 2 et 3), mais elle est aussi entachée d'une absence d'unité de l'invention, conformément à l'article 82 et à la règle 44. Il peut être indiqué de soulever uniquement la question de l'unité de l'invention et d'envoyer une invitation au titre de la règle 64(1) (cf. B-VII, 1.1 et 1.2), par exemple lorsqu'il peut être remédié à un grave problème de concision, dû à la présence de multiples revendications, en scindant les revendications en différentes inventions.

Il peut toutefois s'avérer nécessaire d'appliquer les procédures prévues à la règle 64(1) (invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications) et à la règle 63(1). Dans ce cas, l'OEB invitera d'abord le demandeur, conformément à la règle 63(1), à indiquer les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche. Lorsque l'absence d'unité est

manifeste avant même que le demandeur n'ait apporté des clarifications, l'invitation susdite identifiera également l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que les revendications qui se rapportent soit en totalité, soit en partie à cette invention, et le demandeur sera invité à cette occasion à indiquer les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche au regard de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Après l'expiration du délai visé à la règle 63(1), il conviendra de déterminer, conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 3.2, les éventuels éléments afférents à l'invention mentionnée en premier lieu qui doivent faire l'objet de la recherche. Un rapport partiel de recherche (ou, à titre exceptionnel, une déclaration le remplaçant) relatif à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications sera ensuite établi puis envoyé au demandeur, lequel sera invité à cette occasion à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les autres inventions, conformément à la règle 64(1). Le cas échéant, l'invitation émise en vertu de la règle 64(1) pourra également être accompagnée d'une invitation émise en vertu de la règle 63(1), priant le demandeur d'indiquer les éléments devant faire l'objet de la recherche pour les autres inventions à l'égard desquelles il acquittera par la suite de nouvelles taxes de recherche.

En ce qui concerne les rapports complémentaires de recherche européenne établis pour des demandes euro-PCT auxquelles s'appliquent ces conditions exceptionnelles, la procédure sera la même que ci-dessus, à l'exception du fait qu'au lieu de l'invitation émise en vertu de la règle 64, le demandeur recevra à la place une invitation émise en vertu de la règle 164(1). *Règle 164*

La règle 63 s'applique également aux recherches effectuées au titre de la règle 164(2) (cf. C-III, 2.3). Comme pour les demandes européennes directes, les objections soulevées au titre de la règle 63, au sujet d'une invention pour laquelle une taxe de recherche doit être acquittée, doivent être incluses dans l'invitation elle-même. *Règle 164*

4. Invention contenant plus d'une revendication indépendante par catégorie (règle 62bis)

4.1 Invitation à indiquer la revendication indépendante devant faire l'objet de la recherche

Si l'Office européen des brevets estime que les revendications telles que déposées ne sont pas conformes à la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2), il peut inviter le demandeur à indiquer, dans un délai de deux mois, les revendications conformes à la règle 43(2) sur la base desquelles la recherche doit être effectuée. Comme dans le cadre défini à la règle 64, l'examinateur est libre soit d'envoyer cette invitation, soit d'effectuer une recherche complète portant sur l'ensemble des revendications en ne soulevant l'objection au titre de la règle 43(2) que dans l'opinion écrite. *Règle 62bis(1)*

4.2 Réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1)

4.2.1 Absence de réponse dans les délais

Si le demandeur ne fournit pas l'indication concernée dans les délais, la recherche sera réalisée sur la base de la première revendication de chaque catégorie. Dans l'un comme dans l'autre cas, un rapport de recherche sera établi en conséquence. La limitation de la recherche a une incidence sur l'examen (cf. H-II, 5 et 6.1). Comme pour l'invitation au titre de la règle 63 traitée plus haut, une réponse tardive est versée au dossier pour être prise en considération au stade de l'examen.

Étant donné que le rapport de recherche doit être disponible lorsque la demande est publiée, le délai de réponse prévu à la règle 62bis est de deux mois, et la possibilité de requérir la poursuite de la procédure est exclue. Il peut cependant être fait droit à une requête en restitutio in integrum si les conditions sont réunies à cet effet.

4.2.2 Réponse produite dans les délais

Si le demandeur répond à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) en indiquant une revendication indépendante d'une catégorie particulière pour laquelle il souhaite que l'OEB effectue la recherche, l'OEB procédera à la recherche sur cette revendication.

Dans sa réponse à cette invitation, le demandeur peut également indiquer plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie devant faire l'objet de la recherche, lorsque ces revendications relèvent des exceptions prévues à la règle 43(2) (cf. F-IV, 3.2). Cependant, si l'OEB constate que les revendications mentionnées n'entrent pas dans le cadre des exceptions prévues à la règle 43(2), la recherche ne portera que sur la revendication indépendante ayant le numéro le plus bas parmi les revendications mentionnées par le demandeur.

Exemple

Si une demande comporte les revendications indépendantes de produit 1, 10 et 15, et qu'une invitation est émise en vertu de la règle 62bis(1), seule la revendication 10 fera l'objet de la recherche si la division de la recherche n'est pas d'accord avec la réponse du demandeur selon laquelle les revendications 10 et 15 correspondent aux exceptions prévues à la règle 43(2) et doivent être couvertes par la recherche.

Si le demandeur tente de soumettre des modifications, il convient de suivre la procédure décrite au point B-VIII, 3.2.2.

Dans toute réponse donnée en temps utile à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), il est possible qu'au lieu d'indiquer la ou les revendications indépendantes devant faire l'objet de la recherche, le demandeur se borne à mentionner les raisons pour lesquelles les revendications sont conformes, selon lui, à la règle 43(2) (c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la pluralité de revendications indépendantes d'une même catégorie correspond à une ou plusieurs exceptions prévues à la

règle 43(2)). Si la division de la recherche est convaincue par les arguments du demandeur, un rapport de recherche sera établi sur la base de toutes les revendications et l'examen ne sera donc pas affecté par une limitation de la recherche. Si la division de la recherche n'est pas convaincue, elle établira un rapport de recherche fondé sur la première revendication indépendante de la catégorie concernée. Il appartient à la division d'examen de décider en dernier ressort du bien-fondé d'une invitation au titre de la règle 62bis.

En outre, le demandeur peut, en réponse à une invitation au titre de la règle 62bis, présenter des arguments à l'encontre des conclusions formulées dans l'invitation, et demander à titre de requête principale que les revendications telles que déposées fassent l'objet d'une recherche complète et indiquer, à titre de requête subsidiaire au cas où l'examinateur ne serait pas convaincu, les éléments devant faire l'objet de la recherche (cf. également H-III, 3.2).

Le demandeur peut appeler l'examinateur pour se renseigner sur la suite à donner après l'envoi d'une invitation au titre de la règle 62bis, comme il a été expliqué plus haut pour l'invitation au titre de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.2.2).

4.3 Contenu du rapport de recherche européenne élargi (EESR)

L'avis au stade de la recherche invitera le demandeur à limiter la demande aux revendications qui ont fait l'objet de la recherche (règle 62bis(2)). De plus, si le demandeur défère à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) en contestant les conclusions tirées au titre de la règle 43(2) (cf. B-VIII, 4.2), la division de la recherche indiquera dûment, dans l'avis au stade de la recherche, les raisons pour lesquelles elle n'est pas, le cas échéant, convaincue par les arguments du demandeur.

4.4 Dossiers relevant de la règle 62bis, dans lesquels les taxes de revendication ne sont pas acquittées

Si une taxe de revendication n'a pas été acquittée et qu'une revendication indépendante soit en conséquence réputée abandonnée, conformément à la règle 45(3) ou à la règle 162(4) (cf. A-III, 9), le demandeur ne peut indiquer cette revendication en vue de la recherche en réponse à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), ce type de revendication étant exclu de la recherche (cf. B-III, 3.4). L'OEB ne tiendra pas compte de la revendication indiquée par le demandeur suite à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), et appliquera la règle 62bis(1), dernière phrase, autrement dit il effectuera la recherche sur la base de la première revendication indépendante de la catégorie concernée pour laquelle la taxe de revendication **a été acquittée**.

Si toutes les revendications indépendantes de la catégorie concernée sont réputées abandonnées pour non-paiement des taxes de revendication, il ne sera pas émis d'invitation en vertu de la règle 62bis(1) au sujet de ces revendications, qui seront exclues de la recherche.

4.5 Demandes qui relèvent de la règle 62bis et sont également entachées d'une absence d'unité

Dans certains cas, non seulement la demande n'est pas conforme à la règle 43(2) (cf. B-VIII, 4.1 et F-IV, 3.2), mais elle est aussi entachée d'une absence d'unité de l'invention, conformément à l'article 82 et à la règle 44. Il peut être indiqué de soulever uniquement la question de l'unité de l'invention et d'envoyer une invitation au titre de la règle 64(1) (cf. B-VII, 1.1 et 1.2).

Il peut toutefois s'avérer nécessaire d'appliquer les procédures prévues à la règle 64(1) (invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les inventions autres que celle mentionnée en premier lieu dans les revendications) et à la règle 62bis(1). Dans ce cas, l'OEB invitera d'abord le demandeur, conformément à la règle 62bis(1), à indiquer les revendications indépendantes qui doivent faire l'objet de la recherche.

Lorsque l'absence d'unité est déjà manifeste au moment où l'invitation est envoyée en vertu de la règle 62bis(1), l'invitation identifiera l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, ainsi que les revendications qui se rapportent soit en totalité, soit en partie à cette invention, et le demandeur sera invité à cette occasion à indiquer les revendications qui doivent faire l'objet de la recherche au regard de l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Après l'expiration du délai visé à la règle 62bis(1), les revendications afférentes à l'invention mentionnée en premier lieu qui doivent faire l'objet de la recherche seront déterminées conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 4.2. Un rapport partiel de recherche relatif à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications sera ensuite établi puis envoyé au demandeur, lequel sera invité à cette occasion à acquitter de nouvelles taxes de recherche pour les autres inventions, conformément à la règle 64(1). Le cas échéant, l'invitation émise en vertu de la règle 64(1) pourra également être accompagnée d'une invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), priant le demandeur d'indiquer les revendications qui doivent faire l'objet de la recherche pour les autres inventions à l'égard desquelles il acquittera par la suite de nouvelles taxes de recherche.

À l'inverse, il peut également se produire qu'après l'envoi, au titre de la règle 62bis(1), d'une invitation concernant l'ensemble des revendications, les revendications conformes à la règle 43(2) et faisant l'objet d'une recherche (après avoir été déterminées conformément aux procédures énoncées au point B-VIII, 4.2) donnent lieu à une objection d'absence d'unité a posteriori. Dans ces cas, l'OEB enverra une invitation à acquitter de nouvelles taxes de recherche au titre de la règle 64(1), en tenant compte uniquement de l'objet des revendications déterminées par la réponse (ou en l'absence de réponse) du demandeur à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1).

Règle 164

En ce qui concerne les rapports complémentaires de recherche européenne établis pour des demandes euro-PCT auxquelles s'appliquent ces conditions exceptionnelles, la procédure sera la même que ci-dessus,

sauf qu'au lieu de l'invitation émise en vertu de la règle 64, le demandeur recevra une invitation émise en vertu de la règle 164(1).

Règle 164

La règle 62bis s'applique également aux recherches effectuées au titre de la règle 164(2) (cf. C-III, 2.3). Comme pour les demandes européennes directes, les objections soulevées au titre de la règle 62bis, au sujet d'une invention pour laquelle une taxe de recherche doit être acquittée, doivent être incluses dans l'invitation elle-même.

4.6 Traitement des revendications dépendantes en vertu de la règle 62bis

La recherche ne porte pas sur des revendications qui dépendent soit directement, soit indirectement - par l'intermédiaire d'autres revendications dépendantes - d'une revendication indépendante exclue de la recherche conformément à la règle 62bis(1) (cf. B-VIII, 4.2). À l'inverse, si une revendication dépendante est liée à plusieurs revendications précédentes qui n'ont pas toutes fait l'objet d'une recherche, cette revendication dépendante ne donnera lieu à une recherche que dans la mesure où elle dépend d'une ou de plusieurs revendications qui ont fait l'objet d'une recherche, conformément à la règle 62bis(1).

5. Invitation émise à la fois en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1)

Dans certains cas, il peut y avoir lieu d'émettre une invitation à la fois en vertu de la règle 63 (cf. B-VIII, 3.1) et de la règle 62bis(1) (cf. B-VIII, 4.1). Cela peut par exemple être nécessaire dans les cas où le fait de déterminer quelle(s) revendication(s) doi(ven)t faire l'objet de la recherche en vertu de la règle 62bis n'aidera pas forcément à établir quels éléments doivent servir de base à la recherche, la demande contenant plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie dont aucune, ou seulement quelques-unes peuvent donner lieu à une recherche significative au regard de la totalité de leur portée. Dans ce cas, il conviendra d'envoyer une seule notification, regroupant les invitations formulées respectivement en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1). Cette notification unique entraînera un seul et même délai de réponse de deux mois, conformément à ces deux règles. Dans de tels cas, il est conseillé aux demandeurs qui souhaitent donner suite aux deux invitations de répondre en même temps.

En réponse à cette invitation émise en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1), le demandeur ne doit pas indiquer des revendications indépendantes (en réponse à l'invitation au titre de la règle 62bis(1)) et des éléments (en réponse à l'invitation au titre de la règle 63(1)) qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Si le demandeur fournit des informations incohérentes, la division de la recherche peut décider, selon la situation, soit i) d'effectuer la recherche pour les revendications indiquées par le demandeur en vertu de la règle 62bis(1), et de limiter au besoin les éléments faisant l'objet d'une recherche au regard de ces revendications, en appliquant par analogie la règle 63(2), soit ii) d'effectuer la recherche pour les éléments indiqués par le demandeur conformément à la règle 63(1), tels que définis dans la première revendication indépendante

d'une catégorie particulière qui soit compatible avec ces éléments, en appliquant par analogie la règle 62bis(1), dernière phrase.

Les invitations émises en vertu de la règle 62bis(1) et de la règle 63(1) restent distinctes sur le plan juridique, bien qu'elles soient envoyées dans la même notification. Il est donc possible que le demandeur réponde à une seule de ces invitations. S'il ne défère qu'à l'invitation émise en vertu de la règle 62bis(1), l'option i) décrite dans le paragraphe précédent s'applique. S'il ne défère qu'à l'invitation émise en vertu de la règle 63(1), l'option ii) décrite dans le paragraphe précédent s'applique.

6. Revendications contraires à l'article 123(2) ou 76(1)

Art. 123(2)
Règle 58

Si les revendications devant servir de base à la recherche ont été déposées après la date de dépôt ou conformément à la règle 58, elles ne font pas partie des pièces de la demande telles que déposées initialement. Pour les demandes euro-PCT également (cf. B-III, 3.3.1), il se peut que des revendications modifiées servent de base à la recherche européenne complémentaire. Dans l'un et l'autre cas, l'examinateur doit vérifier, avant de commencer la recherche, si les revendications introduisent ou non un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement (cf. également A-III, 15). Pour les demandes euro-PCT, il s'agit du contenu de la demande PCT telle que déposée initialement.

Si les revendications contreviennent aux exigences de l'article 123(2), l'examinateur sera confronté à l'une des situations suivantes :

a) en cas de doute (par exemple si la modification repose sur des connaissances générales de l'homme du métier et que l'examinateur ne soit pas certain qu'elles puissent servir de base au terme introduit) et/ou si la modification ne change pas de manière significative l'étendue et l'objet de la recherche, l'examinateur doit effectuer la recherche pour les revendications telles que formulées.

b) si certaines caractéristiques figurant dans les revendications contreviennent manifestement à l'article 123(2), l'examinateur doit les exclure de la recherche.

c) si les revendications ont fait l'objet d'importantes modifications qui ne sont pas admissibles, il se peut que l'examinateur doive émettre une invitation au titre de la règle 63(1) avant de commencer la recherche (cf. B-VIII, 3 iv)). En fonction de la réponse à cette invitation, un rapport partiel de recherche, voire une déclaration se substituant au rapport de recherche, conformément à la règle 63, peuvent être établis. Pour décider quels éléments doivent être inclus dans la recherche ou être exclus de celle-ci, l'examinateur doit se fonder sur la définition de l'invention dans la description.

Un problème semblable peut se poser lorsqu'une demande divisionnaire est déposée et que les revendications modifiées ne satisfont pas aux exigences de l'article 76(1). Les mêmes critères, tels que décrits aux points a) à c) ci-dessus, doivent alors être appliqués.

En tout état de cause, l'avis au stade de la recherche doit comporter une objection au titre de l'article 123(2) ou de l'article 76(1), exposant les motifs pour lesquels l'étendue de la recherche a été limitée.

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.

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 coopérative des brevets (CPC), 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.

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.

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).

Une liste complète de la documentation minimale du PCT est accessible sur le site Internet de l'OMPI.

2.2 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. B-VI, 4.1).

2.3 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 néanmoins à la disposition des examinateurs mais sont séparés des documents relatifs à l'état de la technique, et leur consultation n'est pas obligatoire pour toutes les demandes.

2.4 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.

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 de l'OEB 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, normes, 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 s'ils constituent un complément utile à l'état de la technique.

4. Littérature non-brevet accessible en bibliothèque

4.1 Composition

Outre la littérature non-brevet essentiellement destinée aux besoins de la recherche (cf. B-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. 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.

5. Accès à la documentation de l'OEB pour les offices nationaux de brevets

L'OEB fournit aux offices nationaux de ses États membres un accès à sa documentation de recherche électronique telle que décrite aux points B-IX, 2.1 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.

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. B-III, 3.4) ;

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

iii) lorsqu'un rapport de recherche incomplète est établi conformément à la règle 63 et/ou à la règle 62bis (cf. B-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'article 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 et publiés ; ils 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'article 128(4).

Règle 62(1)

Sous réserve des exceptions mentionnées au point B-XI, 7, 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. B-XI, 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.

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. B-X, 2 et B-II, 4.4 à 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 B-III, 1.1 et 1.2 ou B-X, 9.2.8. Cela ne s'applique pas toutefois à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 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. B-II, 4.1),

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

iii) "résultats de la recherche au titre de la règle 164(2)" (cf. C-III, 2.3),

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

v) rapport de recherche de type international (cf. B-II, 4.5),

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

vii) rapports de recherche 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. B-II, 4.2). Cependant, les documents qui y sont cités peuvent être utilisés pendant la procédure d'examen (cf. C-IV, 7.2).

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. B-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. B-III, 3.4), lorsqu'il y a absence d'unité d'invention (cf. chapitre B-VII), 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. B-VIII, 3) ou lorsque la recherche est limitée conformément à la règle 62bis (cf. B-VIII, 4).

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)*

3.3 Compte rendu de la recherche

À des fins d'assurance qualité interne, l'examinateur établit, à l'issue de la recherche, un compte rendu qui résume toutes les informations nécessaires qui permettront aux vérificateurs de comprendre ce qui a été couvert par la recherche (cf. B-III, 3), où cette recherche a été effectuée (cf. B-III, 2) et comment elle l'a été (cf. B-IV, 2). Ce compte rendu n'est pas accessible au public.

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

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

Le type de 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 *Art. 153(7)*

recherche européenne relatif à une demande internationale, celui-ci est établi sur une nouvelle page principale marquée A4 (norme OMPI ST. 16).

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 B-V, 4.

Si la demande doit être publiée avant l'établissement du rapport de recherche (publication A2, cf. B-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 B-X, 7, ainsi que le classement officiel de la demande (en cas d'absence d'unité de la demande, cf. B-V, 7).

Lorsque le rapport de recherche est ensuite établi (publication A3, cf. B-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. B-V, 4), c'est le classement tel qu'il a été modifié qui figurera sur le rapport de recherche A3 publié ultérieurement (cf. B-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. A-III, 10). L'examen de l'abrégé se borne à vérifier que ce dernier se rapporte à la demande concernée et qu'il est conforme au titre de

l'invention et au classement de la demande. Étant donné que l'abrégé doit 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 le rapport de recherche est publié séparément (publication A3), les informations relatives à l'abrégé ne sont pas communiquées dans cette notification. Les informations envoyées au demandeur comprennent le titre de l'invention et, si elle existe, la figure des dessins à publier avec l'abrégé.

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.

ii) si le titre de l'invention a été approuvé ou modifié (cf. A-III, 7) ; *Règle 41(2)b)*

iii) si le choix de la figure qui doit accompagner l'abrégé a été approuvé, modifié ou annulé (cf. F-II, 2.3 vi) et 2.4) ; et *Règle 47(4)*

iv) la traduction du titre de la demande européenne dans les deux autres langues officielles. *Art. 14(7)a)*

Le Bulletin européen des brevets est publié dans les trois langues officielles de l'OEB conformément à l'article 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. B-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 complémentaire de recherche européenne 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 :

Règle 45(1) et (3)
Règle 162(1) et (4)

i) présence de revendications en sus de la quinzième, pour lesquelles aucune taxe additionnelle n'a été acquittée (cf. B-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 64(1)

ii) absence d'unité d'invention (cf. B-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. B-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 63
Art. 52(2)
Art. 53

iii) présence de revendications pour lesquelles une recherche significative n'est pas possible ou pour lesquelles seule une recherche incomplète est possible (cf. B-VIII). Il est émis une déclaration selon laquelle :

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). Si nécessaire, les motifs complets sont mentionnés dans l'avis au stade de la recherche ; voir le point B-VIII, 3.3, en ce qui concerne le contenu de l'EESR dans ces cas de figure.

Règle 62bis

iv) présence de revendications qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, les conditions de la règle 43(2) n'étant pas remplies (cf. B-VIII, 4.2).

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 de travail important.

9.1.2 "Documents correspondants"

L'examinateur sera souvent confronté à l'existence de documents "correspondants" (cf. B-VI, 6.2), c'est-à-dire de 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) 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. B-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'article 54(2). Il existe également le membre européen de la famille qui a été publié dans une traduction anglaise, conformément à l'article 153(4), le 1er mars 2000, c'est-à-dire à une date trop tardive pour constituer un état de la technique selon l'article 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. B-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. G-IV, 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. B-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. F-II, 4.3).

ii) Abrégés de documents (cf. B-VI, 6.2)

Ils proviennent de l'un des nombreux fournisseurs de bases de données (par exemple Chemical Abstracts ou Derwent) 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

X	DATABASE WPI Week 200961 Thomson Scientific, London, GB ; AN 2009-N01904 & WO-2009/104990 A1 (VALEXPHARM CO LTD) 27 août 009 (27-08-2009) * abrégé *	1-5

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 article de journal en russe). Le document original n'est envoyé au demandeur que si l'examinateur l'indique (cf. B-X, 12).

Si l'examinateur souhaite se référer à une demande de brevet japonaise ou coréenne publiée (avec le code de type A), il doit citer la publication japonaise ou coréenne dans le rapport de recherche. Si un abrégé en anglais est disponible dans l'une des bases de données de l'OEB ("Patent Abstracts of Japan" ou "Patent Abstracts of Korea"), cet abrégé et la publication japonaise ou coréenne sont envoyés au demandeur.

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'article 14(4) (cf. A-VII, 1.1). Si l'examinateur ne connaît pas cette langue, de tels documents peuvent être lus normalement par un collègue (cf. B-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.

Si le document d'origine est écrit dans une langue moins "accessible" (p. ex. le chinois ou le russe), il est préférable de citer l'abrégé. Dans certains cas, il est possible d'obtenir une traduction automatique dans une langue officielle de l'OEB de certains documents brevet. Si l'examinateur se fonde sur cette traduction dans l'avis au stade de la recherche, il doit l'envoyer au demandeur en joignant une copie de la traduction automatique à l'avis au stade de la recherche (cf. B-X, 12 et G-IV, 4).

Si seul un paragraphe particulier de la traduction est nécessaire, l'examinateur peut copier la traduction de ce paragraphe dans l'avis au stade de la recherche plutôt que de joindre la traduction intégrale. Cependant, toute traduction complète qui était disponible pendant la recherche doit normalement être envoyée au demandeur.

Les traductions non officielles (c'est-à-dire celles qui n'ont pas de valeur juridique) de publications rédigées dans des langues "moins accessibles" ne doivent pas être citées dans le rapport de recherche.

9.1.4 Rapport complémentaire de recherche européenne

En cas de rapport complémentaire de recherche européenne établi conformément à l'article 153(7), l'examinateur peut, si certaines conditions sont réunies, ne pas citer de documents (cf. B-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. B-XI, 7), 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 (cf. B-XI, 1.1).

Si la division de la recherche ne partage pas l'avis de l'ISA quant à la pertinence d'un document cité dans le rapport de recherche internationale eu égard à la nouveauté et/ou à l'activité inventive de l'invention

revendiquée, il n'y a pas lieu de citer à nouveau le document en question dans le rapport complémentaire de recherche européenne avec une nouvelle catégorie de document corrigée. Exception : lorsqu'il souhaite combiner un premier document figurant uniquement dans la recherche européenne complémentaire sous la catégorie "Y" avec un deuxième document déjà cité dans le rapport de recherche internationale, l'examinateur peut citer à nouveau le deuxième document du rapport de recherche internationale dans le rapport complémentaire de recherche européenne, en tant que document "Y" et en combinaison avec le premier document. Si le changement de catégorie du document ne concerne pas toutes les revendications, cela doit être indiqué dans le rapport complémentaire de recherche européenne, afin de garantir la cohérence avec l'avis au stade de la recherche.

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 indiquées ci-après.

9.2.1 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. G-IV, 5.1) 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

9.2.2 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 B-III, 1.1).

9.2.3 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. B-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

Règle 61(4)

exposition officiellement reconnue (art. 55(1)b)), se reporter au point B-VI, 5.5. La catégorie "O" est toujours accompagnée d'un symbole indiquant la pertinence du document en fonction des points B-X, 9.2.1 ou B-X, 9.2.2, par exemple "O, X" ; "O, Y" ou "O, A".

9.2.4 Documents intercalaires

Règle 61(3)

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. B-VI, 5.2 et B-XI, 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 B-X, 9.2.1 ou B-X, 9.2.2, par exemple : "P, X" ; "P, Y" ou "P, A".

9.2.5 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".

9.2.6 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. B-VI, 3 et B-XI, 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. G-IV, 5.4), 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.

9.2.7 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. B-IV, 1.3).

9.2.8 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. B-VI, 5.6) 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. B-VI, 5.3),

b) d'un document qui établit la date de publication d'un autre document cité (cf. B-VI, 5.6), ou

c) d'un document pertinent pour la question de la double protection par brevet (cf. B-IV, 2.3 v) et G-IV, 5.4),

ce document est identifié par la lettre "L". Il convient d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le document est cité. Dans le cas particulier où un examinateur de la recherche estime qu'aucune preuve documentaire n'est requise pour l'objet revendiqué au motif que ce dernier relève de connaissances notoires (cf. B-VIII, 2.2), les raisons pour lesquelles aucun document de l'état de la technique n'a été cité doivent être indiquées dans l'avis au stade de la recherche.

Il n'est pas nécessaire de citer les documents "L" 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 B-X, 9.3.

9.3 Relation des documents avec les revendications

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. B-X, 9.2.8). Un même document peut être identifié par plusieurs catégories en fonction des différentes revendications, chaque catégorie étant associée à des revendications particulières. *Règle 61(2)*

Exemple

X	WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 8 mars 1990 (08-03-1990)	1
Y	* colonne 3, lignes 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 B-X, 8) (cf. B-IV, 2.5).

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

Règle 61(2)

Pour les documents longs, l'examinateur doit indiquer les parties du document cité (revendication, exemple, figure, tableau ou texte sur une page particulière) qui contiennent l'objet technique se rapprochant le plus de l'invention sur laquelle porte la recherche ou coïncidant avec celle-ci. Cela revêt une importance particulière lorsque le document est à l'origine d'objections pour absence de nouveauté ou d'activité inventive.

De plus, il convient de mentionner non seulement les parties du document qui décrivent un objet technique identique ou similaire, mais aussi ses parties ou passages qui se rapportent au problème résolu par ledit objet. Cette approche facilite l'appréciation de l'activité inventive pendant l'examen et renseigne mieux le demandeur sur la manière dont le document peut être utilisé lors de la procédure relative à la demande.

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

Règle 65

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. B-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. B-X, 11.3).

Les documents cités servent à évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée (cf. B-XI, 3) à la fois dans l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. B-XI, 7) 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 OEB 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. B-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. B-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).

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. B-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.

11.6 Citation d'extraits vidéo et/ou audio disponibles sur Internet

Les extraits vidéo et/ou audio disponibles sur Internet sont convertis en documents non-brevet et sont cités avec une capture d'écran de la première page de la publication sur Internet. Les données bibliographiques contiennent l'URL du site Internet où ils ont été trouvés initialement.

12. Transmission du rapport de recherche et de l'avis au stade de la recherche

L'OEB transmet le rapport de recherche, l'avis au stade de la recherche (s'il est établi, cf. B-XI, 7) et les copies de tous les documents cités au demandeur (cf. B-X, 11.1), y compris les traductions automatiques jointes à l'opinion de recherche européenne (le cas échéant, cf. B-X, 9.1.3) et les documents précédés du signe "&" et signalés comme devant être copiés et envoyés au demandeur (cf. B-X, 11.3).

Règle 65
Règle 61(1)

Chapitre XI – 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 B-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 B-XI, 7.

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

La division d'examen se penchera à la fois sur les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche et sur la réponse du demandeur à cet avis (cf. B-XI, 8) lorsqu'elle examinera plus avant la demande. Elle peut cependant modifier la position suivie dans l'avis au stade de la recherche, après avoir reçu du demandeur des arguments, modifications ou autres moyens en réponse à l'avis au stade de la recherche ou ultérieurement au cours de la procédure d'examen. 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'article 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'article 115 (cf. également B-IV, 3.2, C-IV, 7.2 et 7.3).

La division d'examen peut également pour d'autres motifs que ceux énoncés ci-dessus (cf. B-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

Art. 123(1)
Règle 137(1)

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. De plus, l'avis au stade de la recherche sera établi en tenant compte de la réponse éventuellement présentée par le demandeur suite à une invitation émise en vertu de la règle 63(1) (cf. B-VIII, 3.4).

Règle 161(2)
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 européenne complémentaire conformément à l'article 153(7) (cf. B-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 européenne est lui aussi établi sur la base de ces pièces (cf. B-II, 4.3 et B-III, 3.3.2).

Lorsque l'avis au stade de la recherche et le rapport complémentaire de recherche européenne sont fondés sur ces modifications, mais qu'il n'a pas été satisfait à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1), il ne peut être émis de notification conformément à la règle 137(4) (cf. B-VIII, 6 et H-III, 2.1.1) à ce stade (avant l'établissement de l'avis au stade de la recherche), car la division d'examen n'est pas encore compétente pour la demande (cf. C-II, 1). Cependant, dès que cela est le cas, la division d'examen peut envoyer la notification ci-dessus, à condition que les modifications en question n'aient pas été retirées ou remplacées (cf. H-III, 2.1.1) et seulement dans le cas où la demande fait partie de celles visées au point H-III, 2.1.4.

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

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. Si dans le cadre d'une recherche européenne complémentaire, 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 20.5d) 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 (règle 40(1), règle 57c) et règle 58), l'examinateur de la recherche doit vérifier si la ou les revendications satisfont aux exigences de l'article 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'article 123(2), la recherche est effectuée de la manière décrite au point B-VIII, 6.

Lorsque l'avis au stade de la recherche et le rapport de recherche sont fondés sur des revendications déposées tardivement, mais qu'il n'a pas été satisfait à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1), il ne peut être émis de notification conformément à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1.1) à ce stade (avant l'établissement de l'avis au stade de la recherche), car la division d'examen n'est pas encore compétente pour la demande (cf. C-II, 1). Cependant, dès que cela est le cas, la division d'examen peut envoyer la notification ci-dessus, à condition que les revendications déposées tardivement n'aient pas été remplacées (cf. H-III, 2.1.1) et seulement dans le cas où la demande fait partie de celles visées au point H-III, 2.1.4.

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 B-XI, 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 41-43, 46, et 48-50) ou encore aux deux à la fois.

Art. 53c)

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. B-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.

3.1 Le dossier de l'examinateur

Règle 62

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. B-XI, 4).

3.2 Motifs

3.2.1 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 sont dépourvues d'unité (cf. F-V, 9), le demandeur doit être informé de cette situation (cf. H-IV, 4.2(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-IV, 2).

D'une manière générale, toutes les revendications doivent être traitées, et tous les documents opposés en tant que documents "X" ou documents "Y" à certaines revendications doivent être cités dans l'avis au stade de la recherche avec une objection correspondante. S'agissant des revendications dépendantes, même s'il n'est peut-être pas toujours nécessaire d'exposer en détail les motifs dans l'avis au stade de la recherche, celui-ci doit au moins faire ressortir clairement la raison de l'objection.

3.2.2 Déclarations positives

L'examinateur devrait également faire, le cas échéant, des déclarations positives sur la brevetabilité dans l'avis au stade de la recherche. Il devrait fournir suffisamment de détails pour aider le demandeur à prendre une décision. Il n'est donc pas nécessaire d'exposer les motifs de manière aussi détaillée que pour une objection. Toutefois, une simple déclaration sans aucune explication ne suffit que si le motif apparaît d'emblée.

3.3 Observations et modifications en réponse à l'avis au stade de la recherche

Sous réserve de certaines exceptions, le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8).

3.4 Étendue de la première analyse

Il convient de souligner que la première phrase du point B-XI, 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. B-XI, 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 parce qu'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. Voir le point B-XI, 3.2.2 en ce qui concerne les déclarations positives sur la brevetabilité 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 technique 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. F-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'article 123(2) (cf. H-IV, 2 et H-V).

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. F-III), clarté et fondement des revendications sur la description, notamment des revendications indépendantes (cf. F-IV, 4 et 6), nouveauté (cf. G-VI) et activité inventive (cf. G-VII).

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. F-IV, 4.3), il est préférable s'il apparaît que les revendications doivent être substantiellement modifiées de ne 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. L'examinateur devrait s'efforcer, sans y être toutefois tenu, d'indiquer au demandeur les modifications qui lèveraient les objections soulevées, s'il existe une solution manifeste.

La détermination du texte de la demande et, en particulier, la définition de l'objet de la protection demandée restent de la responsabilité du demandeur (art. 113(2)).

3.9 Avis au stade de la recherche favorable

Après que l'analyse visée aux points B-XI, 3.1 à 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'article 54(3) (cf. B-VI, 4.1), un complément de recherche devra être effectué au cours de la procédure d'examen (cf. C-IV, 7.1) et, le cas échéant, des objections seront soulevées ultérieurement au titre de l'article 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'article 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 de proposer ces modifications mineures conformément au point C-V, 1.1.

Dans les cas précités, le demandeur n'est pas tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 8).

Au stade de la recherche, il n'est pas possible d'entrer officiellement le code d'une division d'examen, étant donné que la section de dépôt est compétente pour la demande (art. 16). Cependant, les futurs membres de la division d'examen sont déjà mentionnés. L'examinateur devra consulter par la suite ses futurs homologues de la division d'examen afin de s'assurer qu'ils acceptent l'envoi d'un avis positif.

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), A-III, 6.8 et sous-sections et F-VI, 3.4),

la priorité aux fins de l'établissement de l'avis au stade de la recherche sera habituellement présumée valable. L'examinateur émettra un avis au stade de la recherche entièrement favorable, sans élever d'objections, si, à ce

stade, les uniques objections qui sont opposables à la demande sont liées au défaut de validité de la priorité et que le document de priorité (ou sa traduction) n'est pas disponible. Dans le cas ii) ci-dessus, une notification au titre de la règle 53(3) peut être émise comme décrit au point A-III, 6.8.1, et la question de la validité de la priorité sera revue ultérieurement au cours de la procédure d'examen.

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'article 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. 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 (cf. également B-VI, 5.3).

4.1 Utilisation des documents "P" et "E" dans l'avis au stade de la recherche

Lorsqu'un document relatif à un élément potentiel de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) est mentionné dans l'avis au stade de la recherche, deux situations peuvent se présenter selon que l'examinateur peut ou non établir de manière concluante que ledit document a une date pertinente antérieure à celle de la demande. Dans l'affirmative, il doit élever une objection au titre de l'article 54(3). Dans la négative, il doit présumer valable toute priorité ne pouvant pas être vérifiée. Cela donne lieu à deux scénarios possibles :

i) Le document antérieur fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3). L'examinateur élève alors une objection au titre de l'article 54(3) dans l'avis au stade de la recherche et indique celles des priorités présumées valables ;

ii) Le document antérieur ne fait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3). Lorsque d'autres objections sont élevées dans l'avis au stade de la recherche, ledit avis mentionne le document potentiel au sens de l'article 54(3) (ainsi que ses passages pertinents) et indique celles des priorités présumées valables.

Lorsque des documents "P" sont également cités dans le rapport de recherche et qu'il ne s'agit pas de documents potentiels au sens de l'article 54(3) (parce qu'ils ne sont pas des demandes internationales ou des demandes de brevet européen), ces documents peuvent constituer l'état de la technique au sens de l'article 54(2) et être pertinents pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive si la priorité de la demande n'est pas valable. L'examinateur doit vérifier la priorité de la demande si cela est possible, et, si la priorité n'est pas valable, élever des objections dans l'avis au stade de la recherche sur la base des

documents "P". Si la priorité de la demande ne peut pas être vérifiée, elle est présumée valable et aucune objection n'est soulevée dans l'avis au stade de la recherche.

La question de la validité de la (des) revendication(s) de priorité doit alors être abordée de nouveau au stade de l'examen (cf. F-VI, 2).

5. 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. B-VII, 1.1, 1.2 et 1.3 et règle 64(1)). Tout en préparant l'invitation, la division de la recherche doit établir l'avis au stade de la recherche pour la première invention ayant fait l'objet de la recherche. Cependant, à ce stade, seule l'invitation à payer des taxes additionnelles et le rapport partiel de recherche sont envoyés au demandeur.

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.

La même procédure s'applique aux rapports complémentaires de recherche européenne relatifs à des demandes euro-PCT entachées d'une absence d'unité de l'invention (règle 164(1), cf. B-VII, 2.3).

6. 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. B-VIII, 1)), aux limitations découlant d'irrégularités graves faisant obstacle à une recherche significative (règle 63, cf. B-VIII, 3) ou aux limitations dues à l'inobservation

de la règle 43(2) (règle 62bis, cf. B-VIII, 4). L'avis au stade de la recherche comportera également dans ces cas les informations mentionnées aux points B-VIII, 3.3 et 4.3.

Si des revendications sont réputées abandonnées pour non-paiement de la taxe y afférente (règle 45 ou règle 162) et ne font donc pas l'objet de la recherche, l'avis au stade de la recherche attirera l'attention du demandeur sur ce fait.

7. 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 et a renoncé au droit de recevoir la notification prévue à la règle 70(2) (cf. C-II, 1 ii)), 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'article 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'article 94(4) (cf. C-III, 4.2).

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'article 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'article 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'article 54(3) à l'issue du complément de recherche (cf. B-XI, 3.9). Il s'agit d'une simple information et le demandeur n'est pas tenu d'y répondre.

8. Réaction au rapport de recherche européenne élargi

Règle 70bis(1)

Le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai fixé pour la présentation de la requête en examen prévue à la règle 70(1) (cf. C-II, 1).

Règle 70bis(2)

Si le demandeur a toutefois présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche et l'avis au stade de la recherche ne lui aient été transmis (conformément à l'article 94(1), le demandeur doit également acquitter la taxe d'examen), il est invité dans une notification émise conformément à la règle 70(2) à déclarer, dans un délai à impartir, s'il souhaite maintenir sa demande (cf. C-II, 1 i). Dans ce cas, le demandeur est tenu de répondre à l'avis au stade de la recherche dans le délai imparti

conformément à la règle 70(2). Cette disposition s'applique toujours aux demandes euro-PCT pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne et un avis au stade de la recherche sont établis (cf. B-II, 4.3 et E-VIII, 2.5.3), à moins que le demandeur n'ait renoncé à la notification prévue à la règle 70(2) (cf. C-II, 1 ii)), auquel cas la procédure décrite au point B-XI, 7 est suivie.

Règle 70bis(3)
Règle 112(1)

S'il n'est pas donné suite à l'avis au stade de la recherche dans le délai applicable, la demande est réputée retirée et le demandeur en est informé. Celui-ci peut répondre à la notification relative à la perte d'un droit en requérant la poursuite de la procédure, conformément à l'article 121 et à la règle 135.

En tout état de cause, le demandeur n'est pas tenu de répondre au rapport de recherche européenne ou au rapport complémentaire de recherche européenne si celui-ci a été établi avant le 1er avril 2010, s'il n'est pas accompagné d'un avis au stade de la recherche (cf. B-XI, 1.1 en ce qui concerne les demandes pour lesquelles un avis au stade de la recherche est établi) ou si l'avis au stade de la recherche a été favorable (cf. B-XI, 3.9). Dans ces cas, le demandeur conserve toutefois la possibilité de répondre, s'il le souhaite, au rapport de recherche, conformément à la règle 137(2). Il est dès lors encouragé à répondre au rapport de recherche avant que la demande n'entre dans la phase d'examen (cf. C-II, 1).

Le demandeur répond à l'avis au stade de la recherche en modifiant les pièces de la demande conformément à la règle 137(2) (cf. C-II, 3.1) (lorsque les revendications sont modifiées avant la publication, cf. A-VI, 1.3, 3e paragraphe) et/ou en présentant 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.

Les requêtes présentées au cours de la procédure, comme une demande d'entrevue ou une demande de procédure orale, ou une simple désapprobation ne représentent pas une réponse valable si elles ne sont pas accompagnées de commentaires concernant les objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche. Si, à l'expiration du délai applicable, de telles requêtes ou une telle désapprobation constituent l'unique réponse à l'avis au stade de la recherche, la demande est réputée retirée, conformément à la règle 70bis(3). Il en va de même pour une requête qui, à ce stade, ne peut pas être prise en considération (p.ex. une demande de décision en l'état du dossier).

S'agissant des demandes pour lesquelles un avis au stade de la recherche a été rédigé, mais pour lesquelles le rapport de recherche a été établi avant le 1er avril 2010, 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-II, 1 et 1.1), la division d'examen établira en tant que première notification au sens de l'article 94(3) une notification se référant à l'avis au stade de la recherche et fixera un délai pour y répondre (cf. C-III, 4). Si le demandeur

ne répond pas à cette invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'article 94(4).

Lorsque le demandeur présente des modifications en réponse à l'avis au stade de la recherche et qu'il n'est pas satisfait à la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1), une notification relative à ces modifications ne peut être envoyée en vertu de la règle 137(4) (cf. H-III, 2.1.1) qu'une fois la demande passée dans le champ de compétence de la division d'examen (cf. C-II, 1) et seulement dans le cas où la demande fait partie de celles visées au point H-III, 2.1.4.

9. L'article 124 et le système d'utilisation

Art. 124
Règle 141

Lorsqu'il rédige l'avis au stade de la recherche, l'examinateur devra prendre en considération tout document de l'état de la technique fourni par le demandeur au titre de la règle 141(1) ou par l'office de premier dépôt au titre de la règle 141(2) (cf. JO OEB 2011, 62, JO OEB 2012, 540, JO OEB 2013, 216, JO OEB 2015, A2 et JO OEB 2016, A18), dans la mesure où ces documents sont disponibles à ce moment-là (cf. A-III, 6.12 et B-IV, 1.3). Des informations sur l'état de la technique ne peuvent être demandées au titre de la règle 141(3) qu'une fois que la demande est entrée dans la phase d'examen (cf. C-III, 5).