

PRINCIPES DIRECTEURS PERMETTANT DE DÉTERMINER LA MATIÈRE
À CLASSER OBLIGATOIREMENT OU NON
(C'EST-À-DIRE CE QUI, DANS LES DOCUMENTS DE BREVET,
DOIT OU PEUT ÊTRE CLASSÉ)

adoptés par le Comité d'experts de l'Union de l'IPC à sa quarante-deuxième session

DÉFINITIONS

“*Information d'invention*” dans un document de brevet désigne toute matière nouvelle et non évidente dans l'ensemble de ce document (par exemple, la description, les dessins, les revendications) qui représente un apport par rapport à l'état de la technique (par exemple, une solution à un problème donné) dans le contexte de l'état de la technique; “l'information d'invention” sera généralement déterminée sur la base des revendications figurant dans le document de brevet.

“*Apport par rapport à l'état de la technique*” désigne la différence entre la matière en question et l'état de la technique.

“*L'état de la technique*” désigne la somme de toutes les “choses” techniques déjà mises à la disposition du public.

“*Chose*” désigne toute matière technique, tangible ou non, par exemple :

- un procédé d'utilisation d'un produit ou de réalisation d'une opération en dehors du processus de fabrication;
- un produit (un article manufacturé);
- un procédé de fabrication d'un produit;
- un appareil ou un matériau à partir duquel un produit est fabriqué.

“*Chose inventive*” désigne tout élément de l'information d'invention qui est nouveau et non évident en soi.

PROCÉDURES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DU CLASSEMENT OBLIGATOIRE

Il est *obligatoire* de classer toute matière qui constitue une information d'invention dans un document de brevet. En pratique, il peut être difficile de déterminer objectivement l'information d'invention. Il faut donc trouver la meilleure approximation possible de ce cas idéal.

Les classificateurs doivent suivre les procédures suivantes afin de déterminer, pour les différents types de documents de brevet publiés, l'information technique qui doit être classée.

Procédure applicable aux brevets délivrés après la recherche et l'examen

- Toute matière couverte par les revendications doit être classée. Cela signifie que le classement doit être fondé sur l'objet de chaque revendication prise dans son ensemble et sur chaque chose inventive visée par une revendication.
- En outre, toute partie d'une combinaison revendiquée doit être classée dès lors qu'elle est nouvelle et non évidente en soi.
- Toute information d'invention qui n'est pas revendiquée doit aussi être classée dès lors qu'elle n'est pas entièrement couverte par une demande apparentée publiée (par exemple, une demande divisionnaire publiée).

Procédure applicable aux demandes qui ont fait l'objet d'une recherche

- Toute matière revendiquée qui semble être nouvelle et non évidente compte tenu des résultats de la recherche doit être classée.
- Toute matière non revendiquée qui semble être nouvelle et non évidente compte tenu des résultats de la recherche doit être classée dès lors qu'elle n'est pas entièrement couverte par une demande apparentée publiée (c'est-à-dire une demande divisionnaire publiée).

Procédure applicable aux demandes classées par une personne du métier sans avoir fait l'objet d'une recherche

- Toute matière revendiquée qui, de l'avis de la personne du métier, semble potentiellement nouvelle et non évidente doit être classée. Cet avis est fondé sur ce qui, d'après les souvenirs de l'examineur ou du classificateur, est déjà connu ou évident compte tenu de recherches antérieures similaires ou de son expérience; il ne s'agit pas d'un véritable examen de l'état de la technique.
- Toute matière non revendiquée qu'un examinateur ou un classificateur expérimenté examinant le document considère comme nouvelle et non évidente doit aussi être classée dès lors qu'elle n'est pas entièrement couverte par une demande apparentée publiée (c'est-à-dire une demande divisionnaire publiée).

Procédure applicable aux demandes classées par une personne qui n'est pas du métier sans avoir fait l'objet d'une recherche

Il y a lieu de se fonder sur les revendications pour déterminer la matière à classer.

Afin de réduire au minimum les risques de classement inutile de documents de brevet dans les dossiers de recherche, les matières classées à tout stade d'une demande publiée antérieurement peuvent être réexaminées lorsque la demande donne lieu à la délivrance d'un brevet, à une recherche, à une évaluation ou à un abandon afin de *confirmer* ou de *modifier* le classement obligatoire. Il convient toutefois de prendre en considération les informations divulguées uniquement dans une publication antérieure afin d'éviter la perte d'informations.

Lorsque le classificateur constate qu'*aucune* information d'invention n'est présente dans un document de brevet publié, un classement au moins doit néanmoins être attribué au document. À titre de dérogation à la pratique normale, le classement doit alors être fondé sur la ou les parties de l'ensemble du document que le classificateur juge les plus utiles. Normalement, lorsque l'objet de la divulgation est bien représenté dans l'état de la technique, un seul classement suffit.

DÉTERMINATION DE "L'INFORMATION D'INVENTION" À CLASSER

Le terme "information d'invention" tel qu'il est employé ci-après désigne également sa meilleure approximation possible selon le stade de la procédure de délivrance au cours duquel le document de brevet est classé.

"L'information d'invention" figurant dans un document de brevet peut contenir plusieurs "choses inventives" distinctes pouvant être classées à des endroits différents de la classification. La règle générale est qu'une "chose inventive" doit être classée comme un tout et non par parties constitutives. On trouvera ci-dessous des indications supplémentaires pour l'application de cette règle générale à des cas particuliers.

a) Chaque revendication figurant dans un document de brevet définit potentiellement une "chose inventive" au moins.

b) Lorsqu'un document divulgue des "choses inventives" relevant de plusieurs catégories d'inventions (par exemple, un procédé de fabrication, un article ou un produit, un appareil mettant en œuvre un procédé), les "choses inventives" de toutes les catégories doivent être classées. Il peut s'agir par exemple d'un procédé nouveau et non évident de fabrication d'un produit (par exemple, un pneu) et d'un appareil nouveau et non évident pour réaliser ce produit. Cette situation peut conduire ou non au classement du document de brevet à plusieurs endroits, étant donné qu'un procédé et un appareil de fabrication d'un produit peuvent théoriquement être classés au même endroit ou à des endroits différents.

c) Chaque "chose inventive" différente relevant d'une seule catégorie d'inventions doit être classée comme un tout dans un endroit de la classification couvrant cet élément.

d) Lorsqu'un document divulgue, dans une seule catégorie d'inventions, plusieurs variantes entièrement décrites de "choses inventives" (par exemple, des variantes de types de ressorts pour véhicules), chaque variante doit être classée comme un tout.

Pour les variantes couvertes par des formules chimiques générales (par exemple, formules de composés organiques du type Markush), toutes les variantes qui sont "entièrement divulguées" au sens du paragraphe - du Guide d'utilisation de la CIB doivent être classées. Ce principe doit aussi être appliqué pour les documents qui contiennent des éléments d'invention pouvant être classés à la fois dans des endroits "axés sur la fonction" (utilisation plus générale) et des endroits "axés sur l'application".

e) Dès lors qu'il apparaît qu'une partie d'une "chose inventive" est aussi nouvelle et non évidente, cette partie elle-même doit aussi être classée. Une telle situation peut éventuellement se reconnaître au fait que la partie en question est revendiquée dans une revendication indépendante ou qu'elle est décrite en détail dans la description.

CLASSEMENT FACULTATIF (NON OBLIGATOIRE)

a) Toute partie de l'ensemble d'un document de brevet ou de littérature non-brevet (par exemple, une publication technique) qui contient une matière jugée utile pour la recherche par le classificateur ou l'examineur peut servir de base à l'attribution d'un classement facultatif.

b) Le classement non obligatoire est effectué à la discrétion des examinateurs et des classificateurs, sous réserve des instructions internes propres à chaque office.

c) Pour certains endroits de la classification, des règles ou des recommandations peuvent être établies (par exemple, dans les définitions relatives à ces endroits) afin d'aider les classificateurs et les chercheurs à utiliser le classement facultatif. Toutefois les règles en question ne devraient pas remettre en cause le caractère facultatif de ce type de classement.