



C. PCT 1021
-00

Le 18 février 2005

Madame,
Monsieur,

Suite à la consultation tenue, en vertu de la règle 89.2.b) du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), avec votre office en sa qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale, d'administration chargée de l'examen préliminaire international et d'office désigné ou élu selon le PCT et avec certaines organisations intergouvernementales ou non gouvernementales par le biais de la circulaire C.PCT 1004, les modifications relatives à l'annexe B des Instructions administratives selon le PCT sont promulguées. Le texte de l'annexe B modifiée (avec effet au 1^{er} avril 2005) figure dans le document PCT/AI/2 Rev.1, daté du 18 février 2005, qui est joint à la présente.

Les modifications sont celles proposées par la circulaire C.PCT 1004 (datée du 2 décembre 2004). Comme il est souligné dans cette circulaire, certains exemples illustrant l'unité de l'invention qui figuraient dans la deuxième partie de l'annexe B des Instructions administratives du PCT ont été "transférés" dans les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT. La circulaire C.PCT 1004 proposait de supprimer ces exemples des instructions administratives et de les remplacer par des références aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, dans le but de maintenir une cohérence et d'éviter la répétition.

Il était également proposé d'apporter une modification mineure, mais de nature substantielle, à l'alinéa f)ii) de l'annexe B des instructions administratives relatives à la "doctrine Markush". Cette modification mineure proposée par la circulaire C.PCT 1004 concerne les définitions des composés chimiques qui ont une structure commune. Cette pratique a été incluse également dans le

/...

paragraphe 10.17.b) des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (voir le document PCT/GL/ISPE/1).

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.



Francis Gurry
Vice-directeur général

Pièce jointe : document PCT/AI/2 Rev.1

OMPI



PCT/AI/2 Rev.1

ORIGINAL : anglais

DATE : 18 février 2005

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

texte en vigueur à partir du 1^{er} avril 2005

1. Le présent document reproduit le texte des modifications, prenant effet au 1^{er} avril 2005, des instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) telles qu'elles sont entrées en vigueur à compter du 12 février 2004 (voir le document PCT/AI/2 du 17 juin 2004). Les modifications qui figurent dans le présent document sont promulguées après consultation des offices et des administrations intéressés, conformément à la règle 89.2.b) du règlement d'exécution du PCT.
2. Le texte des présentes modifications sera promulgué dans la *Gazette du PCT* n°11/2005 du 17 mars 2005. Le texte intégral du présent document est publié sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm>; des exemplaires imprimés peuvent être obtenus auprès du Bureau international sur simple demande.

ANNEXE B L'UNITÉ DE L'INVENTION

a) Unité de l'invention. La règle 13.1, qui concerne l'unité de l'invention, énonce le principe que la demande internationale doit porter sur une seule invention ou que, en cas de pluralité d'inventions, ces inventions ne peuvent faire l'objet d'une même demande internationale que si elles sont toutes liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.

b) Relation technique. La règle 13.2 définit la méthode à suivre pour apprécier si l'exigence d'unité de l'invention est respectée lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande internationale. L'unité de l'invention suppose entre les inventions revendiquées une relation technique portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" est définie dans la règle 13.2 comme désignant les éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique. Cette appréciation est fondée sur le contenu des revendications, interprété à la lumière de la description, et des dessins éventuels.

c) Revendications indépendantes et dépendantes. Le critère de l'unité de l'invention ne doit tout d'abord être appliqué qu'aux revendications indépendantes et non aux revendications dépendantes. Par revendication "dépendante", il faut entendre une revendication comprenant toutes les caractéristiques d'une autre revendication et appartenant à la même catégorie que celle-ci (l'expression "catégorie de revendication" se rapportant au classement des revendications selon l'objet de l'invention revendiquée – par exemple, produit, procédé, utilisation, appareil ou moyen, etc.).

i) Si les revendications indépendantes n'empiètent pas sur l'état de la technique et satisfont à l'exigence d'unité de l'invention, il ne saurait être question de défaut d'unité en ce qui concerne les revendications qui en dépendent. En particulier, il est indifférent que la revendication dépendante contienne ou non une autre invention. De la même façon, il n'y a pas de difficulté lorsqu'il est question de genre et d'espèce et que la revendication relative au genre n'empiète pas sur l'état de la technique, pas plus que dans le cas d'une combinaison et d'une sous-combinaison lorsque la revendication relative à la sous-combinaison n'empiète pas sur l'état de la technique et que la revendication relative à la combinaison comprend tous les éléments de la sous-combinaison.

ii) Si toutefois une revendication indépendante empiète sur l'état de la technique, il convient d'étudier attentivement s'il existe encore un lien, sur le plan du caractère inventif, entre toutes les revendications dépendant de cette revendication. En l'absence de ce lien, il peut y avoir lieu de formuler une objection pour défaut d'unité constaté ultérieurement (c'est-à-dire seulement après appréciation de l'état de la technique). Des considérations de même nature entrent en ligne de compte dans les cas du type genre/espèce ou combinaison/sous-combinaison.

iii) Cette méthode d'appréciation de l'unité de l'invention devrait pouvoir être appliquée même avant le commencement de la recherche internationale. S'il est procédé à une recherche par rapport à l'état de la technique, une décision initiale concluant à l'unité de l'invention, fondée sur l'hypothèse que les revendications n'empiètent pas sur l'état de la technique, peut être reconsidérée en fonction des résultats de la recherche.

d) Cas particuliers d'application. La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 va être expliquée de façon plus détaillée pour trois cas particuliers :

- i) combinaisons de différentes catégories de revendications,
- ii) application de la "doctrine Markush" et
- iii) présence de produits intermédiaires et finals.

Les principes régissant l'interprétation, dans chacun de ces trois cas, de la méthode exposée dans la règle 13.2 sont énoncés ci-après. Il est entendu que ces principes sont en toute hypothèse des interprétations des conditions énoncées dans la règle 13.2 et non des exceptions à celle-ci.

On trouvera ci-après des exemples qui aideront à comprendre l'interprétation de la méthode dans les trois cas particuliers évoqués au paragraphe précédent.

e) Combinaisons de différentes catégories de revendications. La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande internationale l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

- i) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou
- ii) outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé, ou
- iii) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé,

étant entendu qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit et qu'un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en oeuvre d'un procédé si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique.

Ainsi, un procédé doit être considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d'un produit si le procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit revendiqué et s'il existe une relation technique entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué. Les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que le produit puisse être fabriqué à l'aide d'un procédé différent.

Un appareil ou un moyen doit aussi être considéré comme "spécialement conçu pour la mise en oeuvre" d'un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l'appareil ou que le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en oeuvre le procédé revendiqué. Cependant, les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que l'appareil ou le moyen puisse être utilisé pour mettre en oeuvre un autre procédé, ni que le procédé puisse être mis en oeuvre à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre moyen.

f) "Doctrine Markush". Le cas de l'application de la "doctrine Markush", dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), est aussi régi par la règle 13.2. Dans ce cas particulier, la condition relative à l'existence d'une

relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

i) Lorsqu'il s'agit de grouper, selon la pratique découlant de l'application de la doctrine Markush, des variantes de composés chimiques, ces variantes doivent être considérées comme ayant un caractère analogue si elles répondent aux critères suivants :

- A) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et
- B)1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,
- B)2) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention.

ii) A l'alinéa f)i)B)1) ci-dessus, les mots "toutes les variantes ont en commun un élément structurel important" visent les cas dans lesquels les composés ont en commun une structure chimique qui occupe une grande partie de leur structure ou, si les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, la structure qui leur est commune constitue en soi une partie distincte par rapport à l'état de la technique et la structure commune est essentielle à la propriété ou à l'activité commune. L'élément structurel peut consister en un seul composant ou en un ensemble de divers composants liés les uns aux autres.

iii) A l'alinéa f)i)B)2) ci-dessus, les mots "classe reconnue de composés chimiques" signifient que l'on peut s'attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la classe se comportent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. En d'autres termes, il serait possible de remplacer chaque élément par un autre, en escomptant le même résultat.

iv) Le fait que les variantes correspondant à un groupement de type Markush peuvent être classées différemment ne doit pas, en soi, être considéré comme une raison suffisante pour conclure à un défaut d'unité de l'invention.

v) Face à des variantes, s'il est possible de démontrer qu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examinateur doit revenir sur la question de l'unité de l'invention. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité sera élevée.

g) Produits intermédiaires et finals. La règle 13.2 s'applique aussi au cas des produits intermédiaires et des produits finals.

i) L'expression "intermédiaires" désigne les produits intermédiaires ou de départ. Ces produits ont pour caractéristique qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals au moyen d'une modification physique ou chimique dans laquelle le produit intermédiaire en cause perd son identité.

ii) On doit considérer qu'il y a unité de l'invention, par rapport à des produits intermédiaires et finals, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- A) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que
 - 1) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou
 - 2) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et

B) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel.

iii) On peut aussi considérer qu'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire ayant une structure connue et un produit final dont la structure n'est pas connue ou entre un produit intermédiaire et un produit final dont les structures ne sont pas connues. Pour qu'il soit satisfait à l'exigence d'unité de l'invention dans ces cas, il faut que suffisamment d'éléments soient réunis pour permettre de conclure que les produits intermédiaires et finals sont étroitement liés sur le plan technique comme c'est le cas, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou introduit un élément essentiel dans le produit final.

iv) Il est permis de faire figurer dans une même demande internationale différents produits intermédiaires utilisés dans différents procédés en vue d'obtenir le produit final, à condition qu'ils aient le même élément structurel essentiel.

v) Les produits intermédiaire et final ne doivent pas être séparés, au cours du procédé menant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau.

vi) Si la même demande internationale revendique différents produits intermédiaires pour différentes parties de la structure du produit final, on ne considère pas qu'il y a unité entre les produits intermédiaires en question.

vii) Si les produits intermédiaires et finals sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire doit correspondre à un composé revendiqué dans la famille des produits finals. Toutefois, il peut arriver que les produits finals n'aient aucun composé correspondant dans la famille des produits intermédiaires de sorte que les deux familles ne doivent pas absolument concorder.

h) Dès lors que l'on peut conclure à l'unité de l'invention en application des interprétations ci-dessus, le fait que, outre qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals, les produits intermédiaires présentent aussi d'autres effets ou actions possibles ne doit pas avoir d'incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne l'unité de l'invention.

i) La règle 13.3 exige que l'unité de l'invention soit appréciée sans égard au fait que les inventions font l'objet de revendications distinctes ou sont présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.

j) La règle 13.3 n'a pas pour but d'encourager le recours à des variantes dans une même revendication mais de préciser que le critère d'appréciation de l'unité de l'invention (à savoir la méthode exposée dans la règle 13.2) reste le même, quel que soit le mode de présentation des revendications.

k) La règle 13.3 n'empêche pas une administration chargée de la recherche ou de l'examen préliminaire international ou un office de s'opposer à ce que des variantes figurent dans une seule et même revendication, par exemple pour des raisons de clarté et de concision des revendications ou du fait du système de taxes appliqué par cette administration ou par cet office en matière de revendications.

(l) Les exemples qui illustrent l'application de ces principes et qui peuvent servir de guide dans des cas particuliers figurent dans les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.