# Recherche internationale et examen préliminaire international

## Série de webinaires de l'OMPI sur le PCT

Session 7

**23 juin 2022**

**Eva Schumm**
Juriste principale
Section juridique et de l'appui aux utilisateurs du PCT
Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT

**Fabienne Gateau**
Administratrice
Section juridique et de l'appui aux utilisateurs du PCT
Division juridique et des relations avec les utilisateurs du PCT

# Sondage

WIPO | PCT
The International Patent System

WIPO | PCT

The International Patent System

# Recherche internationale et opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

# L'administration chargée de la recherche internationale (1)

- Vérifie l'unité de l'invention (règles 13 et 40)
- Vérifie le titre (règle 37) et l'abrégé (règle 38)
- Effectue la recherche sur l'invention revendiquée (article 15.3, règle 33.3)
- Autorise la rectification d'erreurs évidentes si les erreurs figurent :
  - dans toute partie de la demande internationale autre que la requête, (règle 91.1.b)ii)) ou
  - dans tout document remis à cette administration (règle 91.1.b)iv))

WIPO | PCT
The International Patent System

# L'administration chargée de la recherche internationale (2)

- Établit le rapport de recherche internationale (ISR) (règles 42 et 43) ou une déclaration de non-établissement de rapport (article 17.2)
- Établit l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (règle 43*bis*) : première opinion non contraignante sur la nouveauté, l'activité inventive (invention non évidente) et l'applicabilité industrielle de l'invention revendiquée

# Le rapport de recherche international (ISR) (règles 42 et 43)

- Contient :
  - des symboles de la CIB (Classification internationale des brevets)
  - des indications quant aux domaines techniques recherchés
  - des indications relatives à toute constatation d'absence d'unité
  - une liste des documents pertinents concernant l'état de la technique
  - des indications relatives à toute constatation qu'une recherche significative n'a pas pu être effectuée en ce qui concerne certaines revendications (mais pas toutes)
- Délai d'établissement de l'ISR et de l'opinion écrite :
  - 3 mois à compter de la date de réception de la copie de recherche par l'ISA (généralement dans un délai d'environ 16 mois à compter de la date de priorité) ; ou
  - 9 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué

# Exemple : ISR en vertu du PCT

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|---|---|---|
| X | JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27 | 7-9, 11 |
| | GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33) | |
| X | Fig. 1 | 1-3 |
| Y | page 3, lines 5-7 | 4, 10 |
| A | Fig. 5, support 36 | 11-12 |
| | GB 2174500 A (STC) 5 November 1986 (05.11.86) | |
| X | page 1, lines 5-15, 22-34, 46-80; Fig. 1 | 1-3 |
| Y | | 4 |
| | US 4322752 A (BIXTY) 30 March 1982 (30.03.82) | |
| A | claim 1 | 1 |
| A | GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronic Compass, IBM Technical Disclosure Bulletin, October 1975, Vol. 17, No. 6, pages 1344 and 1345 | 1-5 |

**Symboles indiquant la pertinence du document cité**

**Documents pertinents pour formuler une opinion sur la question de savoir si l'invention semble être brevetable**

**Les numéros des revendications de votre demande pour lesquelles le document est pertinent**

# Cas dans lesquels un ISR ne sera pas établi (1)

- La demande se rapporte à un sujet pour lequel l'ISA n'est pas tenue de procéder à une recherche, et dans ce cas particulier, l'ISA décide de ne pas procéder à une recherche (article 17.2)a)i) et règle 39.1)
- Objets indiqués dans la règle 39.1 du PCT

  (i) théories scientifiques et mathématiques

  (ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que des procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés,

  (iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer,

  (iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic,

  (v) simples présentations d'informations,

  (vi) programmes d'ordinateur dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à des recherches sur l'état de la technique concernant de tels programmes.

# Cas dans lesquels un ISR ne sera pas établi (2)

- La description, les revendications ou les dessins ne sont pas conformes aux conditions prescrites dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée en ce qui concerne l'une quelconque des revendications (article 17.2)a)ii)).
- La demande contient la divulgation d'une séquence de nucléotides et/ou d'acides aminés, mais :
  - un listage de séquence n'est pas fourni,
  - le listage fourni n'est pas conforme à la norme énoncée à l'Annexe C des Instructions administratives ou n'est pas sous forme électronique (règle 13*ter*.1)d)), ou
  - la taxe pour remise tardive du listage des séquences n'a pas été acquittée dans le délai applicable (règle 13*ter*.1)d))

WIPO | PCT
The International Patent System

# Cas dans lesquels un ISR ne sera pas établi (3)

- Conséquences :
  - l'ISA déclarera qu'elle n'a pas établi d'ISR et cette déclaration sera publiée avec la demande internationale (règle 4.4.a)v))
  - la demande reste valable mais l'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) ne sera pas tenue de procéder à l'examen préliminaire international (règle 66.1)e))

# Opinion écrite de l‘ISA (règle 43*bis*) (1)

- Première opinion préliminaire non contraignante sur :
  - la nouveauté (pas d’antériorité dans l’état de la technique)
  - l'activité inventive (invention non évidente)
  - l'applicabilité industrielle
- L’ISA établit une opinion écrite pour toutes les demandes internationales en même temps que l'ISR
- L'opinion écrite est envoyée au déposant et au Bureau international avec l'ISR

# Opinion écrite de l‘ISA (règle 43*bis*) (2)

- L'opinion écrite est mise à disposition du public sur PATENTSCOPE dans sa langue d'origine à la date de publication internationale
- Pas de procédure officielle pour répondre à l’opinion écrite de l’ISA, sauf demande d’examen préliminaire international
- Possibilité d’adresser au Bureau international des commentaires officieux sur l’opinion écrite
  - Ils sont mis à la disposition du public en même temps que l'opinion écrite
  - Ils sont communiqués aux offices désignés avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre I)
- Note: le Bureau international établit le rapport IPRP (chapitre I) et sa traduction à 30 mois à compter de la date de priorité

# Exemple : Opinion écrite de l'ISA

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

**Box No. V** **Reasoned statement under Rule 43*bis*.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

1. Statement

| | | | |
|---|---|---|---|
| Novelty (N) | Claims | Claim(s) 3-15 | YES |
| | Claims | Claim(s) 16 | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | Claim(s) 8, 10-12 | YES |
| | Claims | Claim(s) 3-7, 9, 14-16 | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | Claim(s) 3-16 | YES |
| | Claims | | |

2. Citations and explanations:

INDEPENDENT CLAIM 3

Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of INDEPENDENT CLAIM 3
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art,

**Évaluation de la brevetabilité des revendications**

**Raisonnement appuyant l'évaluation**

WIPO | PCT
The International Patent System

# Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP) (chapitre I du PCT) (règle 44*bis*)

- Si le déposant <u>ne dépose pas</u> de demande d'examen préliminaire international :
  - le Bureau international établit l'IPRP (chapitre I) sur la base de l'opinion écrite de l'ISA
  - l'IPRP (chapitre I) et sa traduction
    - sont envoyés aux offices désignés
    - sont mis à disposition du public sur PATENTSCOPE à 30 mois à compter de la date de priorité (ils ne sont pas "publiés" avec la demande internationale et l'ISR)

# Utilisation de l'opinion écrite de l'ISA aux fins de la procédure visée au chapitre II du PCT (règle 66.1*bis*)

- Si le déposant dépose une demande d'examen préliminaire international :
  - l'opinion écrite de l'ISA devient l'opinion écrite de l'IPEA (exception : l'IPEA décide de ne pas accepter les opinions écrites de certaines ISA)
  - D'éventuels commentaires officieux du déposant sur l'opinion écrite de l'ISA ne seront pas envoyés à l'IPEA (modifications/arguments au titre de l'article 34 uniquement)
  - si un rapport IPRP (Chapitre II) est établi, d'éventuels commentaires officieux ne seront pas transmis aux offices nationaux

WIPO | PCT

The International
Patent System

# Examen préliminaire international

# L'examen préliminaire international (1)

- se traduit par l'établissement d'une opinion non contraignante par l'IPEA au sujet de
  - la nouveauté (pas d'antériorité dans l'état de la technique) (article 33.2 et règle 64)
  - l'activité inventive (invention non évidente) (article 33.3 et règle 65)
  - l'applicabilité industrielle (article 33.4)
- L'examen préliminaire international donne l'occasion d'apporter des modifications et de traiter les questions de brevetabilité soulevées par l'ISA

WIPO | PCT
The International Patent System

# Examen préliminaire international (2)

- Seules les revendications relatives à l'invention (ou aux inventions) qui ont fait l'objet d'une recherche par l'ISA seront examinées par l'IPEA (règles 66.1)e) et 66.2)a)vi))

# Début de l'examen préliminaire international (règle 69.1)

- Lorsque l'IPEA est en possession de :
  - la demande d’examen préliminaire international
  - de l’ISR (ou de la déclaration en vertu de l'article 17.2)a)) et de l'opinion écrite de l'ISA
  - des taxes d'examen préliminaire et de traitement

  elle n'attend pas l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54*bis*.1)a), sauf si le déposant demande expressément le report
- Si la demande d’examen contient une déclaration concernant les modifications, lorsque des copies de ces modifications sont disponibles (voir la règle 69.1)c), d) et e))
- Si l'examen préliminaire international doit être effectué sur la base d'une traduction de la demande internationale, lorsque cette traduction est disponible (voir la règle 55.2)c))

# Opinion écrite de l‘administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) (règles 66.2 et 66.6)

- L'opinion écrite de l'ISA est considérée comme l'opinion écrite de l'IPEA (exception : l'IPEA décide de ne pas accepter les opinions écrites de certaines autres ISA)
- Lorsque l'opinion écrite de l'ISA est considérée comme l'opinion écrite de l'IPEA, l’IPEA n’est pas obligée d’émettre une deuxième opinion écrite
- Si une deuxième opinion écrite est émise, le déposant peut répondre dans le délai fixé dans cette deuxième opinion écrite
- Possibilité de demander une entrevue avec l'examinateur de l'IPEA (règle 66.6)

# Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II)

- Doit être établi par l'IPEA dans un délai de :
  - 28 mois à compter de la date de priorité
  - 6 mois à compter de la date prévue en vertu de la règle 69.1 pour le début de l'examen préliminaire international
  - 6 mois à compter de la date de réception par l'IPEA de la traduction en vertu de la règle 55.2,

  le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (règle 69.2)

WIPO | PCT
The International Patent System

# Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II) (2)

- Aucune disposition quant à un recours ou à d'autres procédures pendant la phase internationale auprès des administrations internationales
- Il est envoyé au déposant et au Bureau international (règle 71.1)
- Le Bureau international transmet aux offices élus une copie du rapport ainsi que toute traduction du rapport en anglais qui est exigée (préparée par le Bureau international) (article 36.3)a) et règle 72.1)
- Les annexes ne sont pas traduites par le Bureau international (article 36.3)b))

# Modifications du règlement d'exécution du PCT en vigueur depuis le 1er juillet 2020

- Modification des règles 71 et 94 du règlement d'exécution du PCT
  - Requiert de l'IPEA qu'elle transmette des copies de certains documents de son dossier au Bureau international, qui les met à la disposition du public au nom de l'office élu
  - S'applique à tout document reçu ou établi par l'IPEA le 1er juillet 2020 ou à une date postérieure

WIPO | PCT
The International Patent System

# Réponses au sondage

WIPO | PCT
The International Patent System

# Des questions ?

WIPO | PCT
The International Patent System

# Ressources PCT

- Questions générales sur le PCT
  - Contacter le service d'information du PCT :
    Téléphone : +41 22 338 83 38
    Courriel : pct.infoline@wipo.int

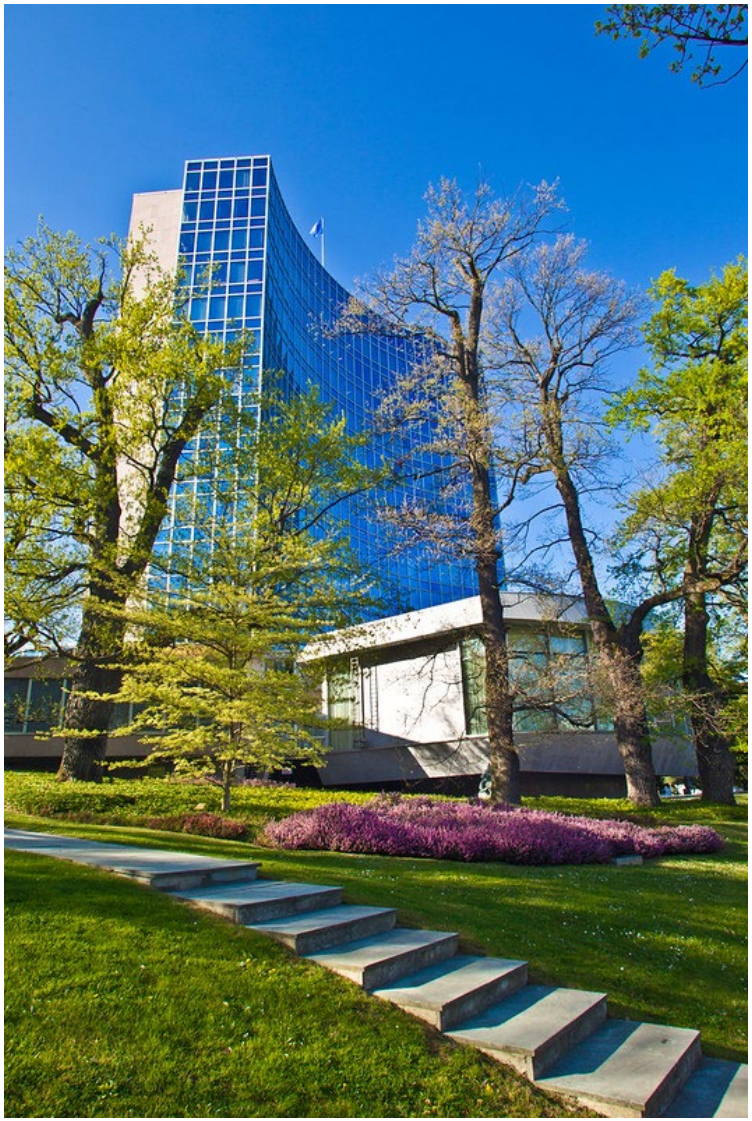
- Questions sur ePCT
  - Contacter le service d'assistance PCT eServices :
    Téléphone : +41 22 338 95 23
    Courriel : pct.eservices@wipo.int

- S'abonner aux bulletins d'information de l'OMPI
  www.wipo.int/newsletters

- Guide du déposant du PCT
  www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html

WIPO | PCT
The International Patent System

# Merci !



Veuillez remplir le questionnaire

WIPO | PCT
The International Patent System