

C. PCT 1535

Le 9 mars 2018

Madame,
Monsieur,

Propositions de modification des instructions administratives du PCT (ci-après les “instructions administratives”) et des Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international (ci-après les “directives”)

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d’office récepteur, d’administration chargée de la recherche internationale, d’administration chargée de l’examen préliminaire international et/ou d’office désigné ou élu en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle est aussi adressée à certaines organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs du système du PCT.

La présente circulaire a pour objet de consulter les destinataires sur les propositions de modification des instructions administratives et des directives, en vue de donner suite à certaines questions débattues au cours des dernières sessions du Groupe de travail du PCT et de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT. Les propositions de modification concernent notamment les questions suivantes : i) l’examen, par les administrations chargées de la recherche internationale, des abrégés figurant dans les demandes internationales ; ii) la possibilité pour les déposants de soumettre volontairement une proposition de traduction anglaise du titre de l’invention aux fins de la publication internationale ; et iii) la mise en oeuvre de certaines propositions ayant fait l’objet d’un accord lors de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT en ce qui concerne le lien entre la phase internationale et la phase nationale. En outre, certaines modifications des directives sont également proposées pour simplifier la structure et améliorer le texte à certains endroits.

I. *Propositions de modification des instructions administratives*

Pour rappel, à la dixième session du Groupe de travail du PCT, tenue à Genève du 8 au 12 mai 2017, l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) a formulé une proposition visant à permettre au déposant de soumettre volontairement une traduction anglaise du titre de l’invention lorsque la demande n’a pas été déposée en anglais et qu’aucune traduction de la demande en anglais n’a été requise (voir document PCT/WG/10/17). Après discussion, le Groupe de travail du PCT a invité le KIPO à collaborer avec le Bureau international et les autres offices intéressés en vue d’établir une proposition détaillée à cet effet (voir document PCT/WG/10/25, paragraphe 163).

/...

Par conséquent, le Bureau international et le KIPO ont travaillé ensemble sur cette question et proposent d'ajouter l'instruction 406*bis* comme base spécifique permettant au déposant de soumettre directement au Bureau international une proposition de traduction anglaise du titre de l'invention. Un délai de 14 mois à compter de la date de priorité est proposé afin que le Bureau international dispose de suffisamment de temps pour prendre en compte la proposition de traduction et que ce délai puisse être aligné sur le délai de remise des traductions conformément à la règle 12.4 du PCT. Lorsqu'un déposant soumet une telle traduction à l'office récepteur, que ce soit au moment du dépôt de la demande internationale ou après, l'office récepteur doit suivre les indications figurant au paragraphe 325 des Directives à l'usage des offices récepteurs et transmettre cet élément au Bureau international.

./ Les propositions de modification des instructions administratives figurent à l'annexe I de la présente circulaire.

II. *Propositions de modification des directives*

Les propositions de modification des paragraphes 2.03, 9.02 à 9.03, 16.64, 16.82 et 16.82A concernent les propositions faites par l'Office des brevets du Japon (JPO) à la vingt-quatrième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT sous la rubrique "promouvoir le lien entre la phase internationale et la phase nationale" (voir document PCT/MIA/24/11). Suite aux recommandations formulées dans le cadre de la Réunion (voir le paragraphe 38 du document PCT/MIA/24/15), le Bureau international a travaillé en collaboration avec l'Office des brevets du Japon et a convenu de proposer ces modifications des directives.

Les propositions de modification des paragraphes 16.33 à 16.51 concernent les questions relatives au nombre de mots dans les abrégés et dans les dessins figurant sur la page de couverture, présentées par le Bureau international dans le cadre des deux dernières sessions du Groupe de travail du PCT (voir documents PCT/WG/9/16 et PCT/WG/10/23). À la suite des discussions et de la décision du Groupe de travail du PCT à sa dixième session (voir les paragraphes 164 à 182 du document PCT/WG/10/25), le Bureau international a diffusé une circulaire (C.PCT 1517), le 31 juillet 2017, invitant les offices à formuler d'autres commentaires sur leurs expériences et à émettre des suggestions concernant la rédaction des abrégés en vue d'améliorer la qualité des indications fournies aux déposants en matière de rédaction et de celles fournies aux examinateurs des administrations chargées de la recherche internationale en matière de révision des abrégés. En réponse à cette circulaire, le Bureau international a reçu des commentaires en provenance de 21 offices et de trois organisations ayant le statut d'observateur. Sur la base des discussions susmentionnées et de ces commentaires, il est proposé de modifier les directives comme cela est indiqué dans la présente circulaire. Il est notamment suggéré de clarifier les circonstances dans lesquelles une révision de l'abrégé par l'examineur est requise (paragraphe 16.43) et d'éviter de choisir un dessin contenant beaucoup de texte pour accompagner l'abrégé en vue de la publication internationale (paragraphe 16.49).

Outre les considérations susmentionnées, il est proposé de simplifier la structure des paragraphes concernés. Il est notamment suggéré de placer le paragraphe relatif aux abrégés directement après celui concernant les titres de manière à ce qu'ils suivent plus naturellement les étapes de la procédure d'examen. Certaines modifications d'ordre rédactionnel sont également proposées.

/...

Si les propositions de modification des directives sont acceptées, le Bureau international entend introduire les modifications correspondantes dans le *Guide du déposant du PCT* en ce qui concerne la rédaction des abrégés et le choix du dessin accompagnant l'abrégé, de manière à améliorer la qualité des indications fournies aux déposants.

./ Les paragraphes des directives qu'il est proposé de modifier ou d'ajouter figurent à l'annexe II de la présente circulaire. Certains paragraphes ne faisant pas l'objet d'une proposition de modification ont été inclus pour faciliter la consultation des documents.

Commentaires relatifs aux propositions de modification des instructions administratives et des directives

Votre office est invité à faire part de ses éventuels commentaires d'ici au 20 avril 2018, en adressant un courrier électronique à : pct.legal@wipo.int

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



John Sandage
Vice-directeur général

Pièces jointes : Annexe I – Propositions de modification des instructions administratives

Annexe II – Propositions de modification des directives

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Instruction 406bis

Proposition de traduction anglaise du titre de l'invention

- a) Lorsque la demande internationale doit être publiée dans une langue autre que l'anglais et qu'une traduction de la demande en anglais n'est pas requise en vertu de la règle 12.3.a), le déposant peut fournir une proposition de traduction du titre de l'invention en anglais au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 14 mois à compter de la date de priorité.
- b) Dans la mesure du possible, le Bureau international doit tenir compte de la traduction proposée lors de la préparation de la traduction visée à la règle 48.3.c) si elle est reçue dans le délai indiqué au paragraphe a).

[Fin de l'annexe I]

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES DIRECTIVES CONCERNANT
LA RECHERCHE INTERNATIONALE ET L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Chapitre 2

Présentation générale de la recherche internationale

2.01 à 2.02 [Aucun changement]

Règle 43bis

2.03 L'examineur chargé de la recherche établit, en même temps que le rapport de recherche internationale, une opinion écrite. L'opinion écrite a pour objet principal de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle. Un autre objet est de mettre en évidence des éventuelles irrégularités de forme ou de fond de la demande internationale ([par exemple en cas de non-respect d'une ou plusieurs exigences visées aux règles 5 à 11](#)), [ou toutes les questions significatives et pertinentes relatives à](#) ~~par exemple~~ la clarté des revendications, de la description et des dessins, ou de déterminer si les revendications se fondent entièrement sur la description.

2.03 à 2.22 [Aucun changement]

Chapitre 9

**Objets exclus et limitations de la recherche internationale
et de l'examen préliminaire international**

9.01 [Aucun changement]

Objets exclus

Articles 17.2)a)i), 34.4)a)i) ; Règles 39, 67

9.02 La règle 39 énumère certains objets pour lesquels une administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche. La règle 67 propose une liste identique d'objets pour lesquels une administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue de procéder à l'examen (et aussi pour lesquels l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue d'établir une opinion écrite portant sur la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle en vertu de la règle 43bis.1.b)). Les objets énumérés dans ces règles peuvent être exclus de la recherche ou de l'examen, mais il n'y a pas d'exigence à cet effet. Ils peuvent faire l'objet d'une recherche ou d'un examen si la politique de l'administration concernée l'autorise. ~~-,~~ [par exemple, lorsqu'ils font l'objet d'une recherche ou d'un examen selon la législation nationale de l'office agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en](#)

tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Cela peut également être le cas même si l'objet n'est pas considéré comme brevetable selon la législation nationale respective. Les objets à l'égard desquels une administration donnée accepte de procéder à une recherche et à un examen sont mentionnés en annexe de l'accord passé entre cette administration et le Bureau international. En conséquence, les objets exclus de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international peuvent différer d'une administration à l'autre.

9.03 Toute restriction appliquée à la recherche ou à l'examen préliminaire international doit s'accompagner d'une déclaration motivée figurant dans l'opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international délivré par l'administration concernée. Si aucune recherche n'est entreprise, l'examineur chargé de la recherche remplit le formulaire PCT/ISA/203 (Déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale). Toutefois, en règle générale, une recherche ou un examen sera effectué chaque fois que possible, y compris dans le cas où l'administration concernée a décidé de procéder à la recherche ou à l'examen à l'égard de tout objet mentionné à la règle 39 ou 67 bien qu'il ne soit pas considéré comme brevetable selon la législation nationale de l'office agissant en tant qu'administration concernée.

9.04 à 9.42 [Aucun changement]

Chapitre 16

Rapport de recherche internationale

16.01 à 16.32 [Aucun changement]

~~Abrégé,~~ Titre, abrégé et figure

Articles 3.2, 4.1)iv) ; Règles 8, 44.2

16.33 La demande internationale doit comporter ~~un abrégé et~~ un titre et un abrégé. L'examineur qui mène la recherche internationale principale signale, aux points 4 à 6 de la première feuille du rapport de recherche internationale, l'approbation ou la modification ~~du texte de l'abrégé,~~ du titre de l'invention, du texte de l'abrégé, et de la figure choisie pour accompagner l'abrégé. Le cadre n° IV (~~sur la~~ "suite de la première feuille (3)") sert à consigner tout abrégé nouveau ou modifié.

16.34 Cette procédure ne s'applique pas aux recherches internationales supplémentaires. Par conséquent, les paragraphes 16.35 à 16.51 ne s'appliquent pas aux rapports de recherche internationale supplémentaire. Pour les recherches de type international, l'administration chargée de la recherche internationale et l'office national au nom duquel la recherche internationale est menée doivent décider ensemble si le titre et l'abrégé doivent être réexaminés par l'administration internationale. Le formulaire PCT/ISA/201 ne contient pas d'espace spécifique pour ces questions; si nécessaire, les informations appropriées peuvent être inscrites sur des feuilles séparées.

~~— Abrégé~~~~Article 14.1)a)iv), 1)b); Règles 26, 38.1~~~~16.35 — En cas d'absence de l'abrégé dans la demande internationale, l'office récepteur concerné doit constater ce fait dans le cadre de sa vérification habituelle et adresser l'invitation à le corriger, en accordant comme délai de réponse au moins un mois à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'office récepteur doit notifier à l'administration chargée de la recherche internationale l'envoi de cette invitation. L'office récepteur peut déclarer que la demande internationale est retirée si aucun abrégé ne lui est remis dans le délai fixé. Toutefois, l'administration chargée de la recherche internationale procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.~~~~Article 3.3; Règle 8.3~~~~16.36 — Lorsqu'il arrêtera le contenu définitif de l'abrégé, ou lorsqu'il établira le texte de l'abrégé, si celui-ci fait défaut, l'examineur tiendra compte du fait que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer pour le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur un instrument de recherche efficace dans le domaine technique considéré, spécialement en permettant de déterminer s'il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même. On trouvera dans la norme ST.12/A de l'OMPI des directives pour la rédaction des abrégés.~~~~Règle 8.1.a), 8.3~~~~16.37 — Lors de l'examen de la pertinence de l'abrégé et de la figure remis par le déposant, en raison des difficultés pratiques rencontrées par le Bureau international au niveau de la publication, les examinateurs devront, en évaluant ou en rédigeant les abrégés, tenir spécialement compte des points suivants :~~~~a) — il est important que l'abrégé soit aussi concis que l'exposé le permet (de préférence de cinquante à cent cinquante mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais). Dans le respect de ces impératifs, l'abrégé doit fournir un résumé des informations techniques relatives à la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins. Il doit être rédigé de manière à servir d'instrument de sélection efficace aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier ;~~~~b) — il convient de ne pas utiliser d'expressions implicites telles que "la présente divulgation concerne", "l'invention définie par la présente divulgation" et "la présente invention a trait à" ;~~~~Règle 8.2.b)~~~~c) — une seule figure doit normalement être choisie sauf si cela est de nature à entraîner une insuffisance de la divulgation. L'inclusion de plus de deux figures ne doit pas être envisagée sauf dans les cas extrêmes où il est impossible de communiquer autrement les informations nécessaires. Lorsqu'aucune des figures n'est considérée comme utile à la compréhension de l'invention (même lorsque le déposant a proposé une figure), aucune figure ne doit être retenue ;~~~~d) — les abrégés peuvent être incompréhensibles si les signes de référence apparaissant sur la ou les figures choisies ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l'abrégé ;~~~~e) — l'absence de signes de référence sur les figures doit être acceptée puisque l'examineur ne dispose d'aucun mécanisme lui permettant d'instaurer l'obligation d'insérer ces signes ;~~~~Règle 8.1.d)~~~~f) — chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin doit être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.~~

Règle 38.2

~~16.38~~ — Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé.

~~16.39~~ — L'examen de l'abrégé doit être réalisé d'une manière n'ayant aucune incidence sur la date d'achèvement effectif de la recherche. Cet examen doit se faire parallèlement à d'autres étapes de la procédure.

~~16.40~~ — Le déposant ne pourra présenter des observations au sujet de l'abrégé établi par l'examineur qu'une fois que le texte figurera dans le rapport de recherche internationale (voir le formulaire de rapport de recherche PCT/ISA/210, première feuille, point 5). C'est la seule invitation à présenter des observations qui est adressée au déposant. Cela se produit lorsqu'aucun abrégé n'a été déposé ou lorsque l'abrégé initialement déposé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8 et que l'examineur doit rédiger un abrégé conforme. Dans ce cas, l'examineur établit un abrégé approprié.

Règle 38.3

~~16.41~~ — Le déposant dispose d'un mois à compter de la date d'envoi du rapport de recherche internationale pour réagir au texte de l'abrégé de l'examineur figurant dans ledit rapport. Pour ce faire, il doit déposer auprès de l'administration chargée de la recherche internationale des propositions de modification de l'abrégé ou, lorsque l'abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé ou des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations. L'administration décide s'il y a lieu de modifier l'abrégé et notifie toute modification au Bureau international.

~~16.42~~ — Si le déposant présente effectivement des observations, l'examineur en tient compte mais n'est pas tenu d'y répondre même si elles sont critiques.

Règle 38.3; Instruction administrative 515

~~16.43~~ — Si l'administration chargée de la recherche internationale modifie l'abrégé figurant dans le rapport de recherche internationale, elle le notifie au Bureau international et au déposant à l'aide du formulaire PCT/ISA/205.

– Titre

Règles 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

~~16.44~~ 16.35 Conformément aux dispositions de la règle 4.3, le titre de l'invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais) et précis. De plus, il doit exposer avec clarté et concision la désignation technique de l'invention. À cet égard, les points suivants doivent être pris en considération :

a) les noms de personne ou les noms commerciaux ou encore des termes similaires d'une nature non technique qui ne servent pas à identifier l'invention ne doivent pas être utilisés ;

b) l'abréviation "etc." étant vague ne doit pas être employée et doit être remplacée par une indication de ce qu'elle est censée concerner ;

c) des titres tels que "méthode", "appareil", "composés chimiques" employés seuls ou des titres vagues similaires n'exposent pas clairement la désignation technique de l'invention.

Article 14.1a)iii), 14.1.b) ; Règles 26, 37.1

~~16.45~~ 16.36 En cas d'absence du titre dans la demande internationale, l'office récepteur concerné doit constater ce fait dans le cadre de sa vérification habituelle et adresser l'invitation à le corriger, en accordant comme délai de réponse au moins un mois à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'office récepteur doit notifier à l'administration chargée de la recherche internationale l'envoi de cette invitation. L'office récepteur peut déclarer que la

demande internationale est retirée si aucun titre ne lui est remis dans le délai fixé. Toutefois, l'administration chargée de la recherche internationale procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

Règle 37

~~16.46~~ 16.37 L'examinateur est tenu de rédiger un titre lorsque :

- i) le déposant n'a pas répondu à l'office récepteur l'invitant à lui remettre un titre dans le délai imparti, mais que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée,
- ii) aucun titre n'a été déposé et l'office récepteur a omis d'inviter le déposant à rectifier cette irrégularité, ou encore
- iii) le titre présente une irrégularité parce qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à la règle 4.3.

16.38 L'examinateur n'est pas tenu d'obtenir l'assentiment du déposant pour le titre et il l'établit en remplissant dûment le point 4 de la première feuille du ~~le formulaire de~~ rapport de recherche internationale (~~voir la case 4 de la première feuille du formulaire PCT/ISA/210~~).

- Abrégé

Article 14.1)a)iv), 1)b) ; Règles 26, 38.1

16.39 En cas d'absence de l'abrégé dans la demande internationale, l'office récepteur doit constater ce fait dans le cadre de sa vérification habituelle et adresser l'invitation à le corriger, en accordant comme délai de réponse au moins un mois à compter de la date d'envoi de l'invitation. L'office récepteur doit notifier à l'administration chargée de la recherche internationale l'envoi de cette invitation. L'office récepteur peut déclarer que la demande internationale est retirée si aucun abrégé ne lui est remis dans le délai fixé. Toutefois, l'administration chargée de la recherche internationale procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

Règle 38.2

16.40 Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, elle établit elle-même un abrégé. Lorsque la demande internationale contient un abrégé ou que le déposant a fourni un abrégé sur invitation de l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale examine l'abrégé pour déterminer sa conformité aux exigences énoncées à la règle 8. S'il s'avère que l'abrégé n'est pas conforme à cette règle, l'administration chargée de la recherche internationale modifie l'abrégé pour le mettre en conformité.

Article 3.3 ; Règle 8.3

16.41 Lorsqu'il examinera l'abrégé fourni par le déposant, ou lorsqu'il établira le texte de l'abrégé, si celui-ci fait défaut, l'examinateur tiendra compte du fait que l'abrégé sert, aux fins de la phase internationale, exclusivement à des fins d'information technique et qu'il ne peut notamment pas être utilisé pour apprécier l'étendue de la protection demandée, mais que, dans certains États désignés, l'abrégé peut en fait avoir des incidences juridiques. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer pour le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur un instrument de recherche efficace dans le domaine technique considéré, spécialement en permettant de déterminer s'il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même. On trouvera dans la norme ST.12/A de l'OMPI des directives pour la rédaction des abrégés.

Règles 8.1, 8.3

16.42 Lorsqu'il examinera la conformité de l'abrégé aux dispositions de la règle 8, ou lorsqu'il établira l'abrégé, l'examinateur devra tenir spécialement compte des points suivants :

a) l'abrégé doit fournir un résumé de la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention. Il doit être rédigé de manière à servir d'instrument de sélection efficace aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier.

b) l'abrégé doit être aussi concis que l'exposé le permet (de préférence de 50 à 150 mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais). Il convient d'éviter les abrégés longs et les mots inutiles. L'abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur prétendue de l'invention revendiquée ou se rapportant à des applications de caractère spéculatif de l'invention. Il convient de ne pas utiliser d'expressions implicites telles que "la présente divulgation concerne", "l'invention définie par la présente divulgation" et "la présente invention a trait à".

c) l'abrégé doit également être clair et facile à comprendre. Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin doit être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses. Un abrégé peut être incompréhensible si les signes de référence utilisés dans l'abrégé ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les figures pertinentes. Toutefois, l'absence de signes de référence sur les figures doit être acceptée puisque l'examineur ne dispose d'aucun mécanisme lui permettant d'insérer ces signes.

16.43 Il convient de noter que la fourniture d'un abrégé de qualité élevée relève principalement de la responsabilité du déposant. Néanmoins, lorsqu'il examinera l'abrégé fourni par le déposant, l'examineur devra modifier l'abrégé pour le mettre en conformité aux dispositions de la règle 8 au moins dans les circonstances suivantes :

a) l'abrégé fourni par le déposant est exagérément long, ce qui ne se justifie pas par la nature de l'invention ;

b) l'abrégé contient des déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention revendiquée ou à ses applications supputées ; ou

~~c) l'abrégé n'indique pas l'essence de la solution, fournie par l'invention revendiquée, au problème technique décrit dans la demande.~~

16.44 L'examen de l'abrégé doit être réalisé d'une manière n'ayant aucune incidence sur la date d'achèvement effectif de la recherche. Cet examen doit se faire parallèlement à d'autres étapes de la procédure.

16.45 Le déposant ne pourra présenter des observations au sujet de l'abrégé établi par l'examineur qu'une fois que le texte figurera dans le rapport de recherche internationale (voir le formulaire PCT/ISA/210, première feuille, point 5). C'est la seule invitation à présenter des observations qui est adressée au déposant. Cela se produit lorsqu'aucun abrégé n'a été déposé ou lorsque l'abrégé initialement déposé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8. Dans ce cas, l'examineur établit un abrégé approprié.

Règle 38.3

16.46 Le déposant dispose d'un mois à compter de la date d'envoi du rapport de recherche internationale pour soumettre à l'administration chargée de la recherche internationale des propositions de modification de l'abrégé ou, lorsque l'abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé ou des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations. L'examineur étudie alors les propositions de modifications ou les observations et décide s'il y a lieu de modifier l'abrégé.

Règle 38.3 ; Instruction administrative 515

16.47 Si l'administration chargée de la recherche internationale modifie l'abrégé figurant dans le rapport de recherche internationale, elle le notifie au Bureau international et au déposant à l'aide du formulaire PCT/ISA/205. L'examinateur n'est pas tenu de répondre aux observations soumises par le déposant.

~~16.47~~

— *Dessins à publier*

— *Règles 3.3.a)iii), 8.2*

16.48 Lorsque la demande internationale contient des dessins, le déposant doit proposer une figure des dessins pour accompagner l'abrégé lors de la publication. ~~On trouvera, en l'indiquant~~ dans le cadre n° IX du formulaire de requête (PCT/RO/101), ~~le n° de figure des dessins proposé par le déposant.~~ Si le déposant ne propose aucune figure, ou si la figure proposée par le déposant n'est pas celle qui caractérise le mieux l'invention, l'examinateur doit sélectionner une figure des dessins à publier avec l'abrégé, qui caractérise le mieux l'invention.

16.49 Une seule figure doit normalement être choisie sauf si cela est de nature à entraîner une insuffisance de la divulgation. L'inclusion de plus de deux figures ne doit être envisagée que dans les cas extrêmes où il est impossible de communiquer autrement les informations nécessaires. En outre, il convient généralement d'éviter de sélectionner une figure contenant une quantité importante de texte car cela peut poser des problèmes de lecture et de compréhension lorsque la figure est publiée avec l'abrégé. Lorsqu'aucune des figures n'est considérée comme utile à la compréhension de l'invention (même lorsque le déposant a proposé une figure), aucune figure ne doit être retenue. ~~Lorsqu'aucune des figures n'est considérée comme utile à la compréhension de l'abrégé, ce fait est mentionné à la case appropriée (point 6, première feuille du rapport de recherche internationale).~~

16.50 L'indication de la figure choisie pour accompagner l'abrégé lors de la publication de ce dernier s'effectue au point 6 de la première page du rapport de recherche internationale. Si l'administration chargée de la recherche internationale détermine qu'aucune figure ne doit être publiée avec l'abrégé, ce fait est mentionné à la case appropriée. ~~Lorsqu'aucun dessin n'accompagne~~ Lorsque la demande ne contient aucun dessin, aucune des cases n'est cochée.

16.51 Il n'est pas recommandé de choisir plus d'une figure ; toutefois, s'il y a lieu de le faire, il convient de modifier le libellé du formulaire en vue de mettre en évidence le passage du singulier au pluriel. Par exemple, "figure" devient "figures", "est" devient "sont" et "n°" devient "n°s". (Ces recommandations sont à suivre, *mutatis mutandis*, lorsque le rapport de recherche internationale est rédigé dans une langue, telle que le japonais, qui ne fait pas de distinction entre la forme singulier et la forme pluriel).

16.52 à 16.62 *[Aucun changement]*

Documents considérés comme pertinents

Règle 43.5

16.63 Le cadre C de la deuxième feuille du rapport de recherche internationale peut être considéré comme comportant trois volets qui sont : la catégorie des documents cités ; la citation du document conjointement avec l'identification des passages pertinents s'il y a lieu ; et l'identification des numéros des revendications correspondantes. Ces trois volets sont étudiés séparément ci-après respectivement aux paragraphes 16.65 à 16.75, 16.78, 16.77 et 16.80.

16.64 Certains points d'ordre général sont à noter :

a) les documents retenus pour être cités doivent faire partie de l'état de la technique qui est le plus proche de l'invention du déposant. Le chevauchement des enseignements résultant de la citation de multiples documents illustrant les mêmes éléments inventifs doit être réduit au minimum (voir les paragraphes 15.67 et 15.69) ;

b) lors de la citation d'un document, l'examineur doit clairement indiquer les parties et les pages précises qui en sont les plus pertinentes (voir le paragraphe 15.69). Lorsque le document cité est un document de brevets rédigé dans une autre langue que l'anglais et qu'un autre membre de la même famille de brevets est disponible en anglais, l'examineur doit, de préférence, indiquer également la partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais. Ce faisant, l'examineur ne doit pas indiquer le membre de la famille de brevets en anglais comme un document distinct, mais y faire référence de manière succincte et en indiquer la partie ou le passage pertinent à la suite des indications relatives à une partie ou un passage particulier du document cité. [La partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais peut aussi être indiqué dans l'annexe relative aux familles de brevets du rapport de recherche internationale \(voir le paragraphe 16.82A\).](#)

c) Dans le cas des recherches internationales supplémentaires, l'examineur ne doit pas inclure dans le rapport la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d'autres documents qui n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale. Comme la recherche supplémentaire vise à compléter la recherche internationale principale plutôt qu'à faire un réexamen, il conviendrait d'éviter d'inclure ces citations et d'en réexaminer la pertinence. En général, une citation de la sorte est incluse lorsqu'il est nécessaire de citer le document avec la catégorie "Y" (voir le paragraphe 16.68) pour indiquer une absence d'activité inventive lorsque la divulgation du document a lieu en même temps qu'une citation nouvellement découverte, en plus de toute absence d'activité inventive indiquée dans le rapport de recherche internationale principale. Néanmoins, il peut être utile de citer à nouveau un document lorsque le rapport de recherche internationale principale omet clairement de reconnaître la pertinence d'un document, par exemple dans le cas où le premier examineur se fondait sur un abrégé ou une traduction automatique car il ne comprenait pas la langue originale du document.

16.65 à 16.81 [Aucun changement]

16.82 Le rapport de recherche est publié avec le fascicule et distribué dans le monde entier. Pour permettre à n'importe quel lecteur de n'importe quel pays d'examiner les documents cités dans le format ou la langue qui lui convient le mieux, les membres connus d'une famille de brevets sont, pour chaque document cité, normalement énumérés ~~sur la~~ ~~feuille "annexe - familles de brevets"~~ dans l'annexe relative aux familles de brevets du rapport de recherche internationale. La case figurant sur la deuxième feuille du formulaire PCT/ISA/210 intitulée "Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe" est cochée si un listage des membres des familles de brevets est joint au rapport. Si l'on a recours à INPADOC pour vérifier l'existence d'un membre d'une famille de brevets, il convient de noter que :

- a) INPADOC ne fournit pas de listages des familles de brevets pour les documents publiés avant 1968 ;
- b) si INPADOC indique l'absence de membres d'une famille de brevets pour un document cité, il y a lieu de le préciser en portant la mention "AUCUN" à l'endroit où ces derniers devraient figurer. Le déposant est ainsi informé qu'une recherche des membres des familles de brevets a été effectuée mais sans résultat ;
- c) si INPADOC indique qu'aucun des documents cités ne fait partie d'une famille de brevets, la case "Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe" doit néanmoins être cochée et la procédure indiquée à l'alinéa b) du présent paragraphe doit être suivie pour tous les documents cités.

[16.82A L'annexe relative aux familles de brevets peut également être utilisée pour indiquer la partie ou le passage correspondant du membre de la famille de brevets en anglais si le document de brevets cité est dans une autre langue que l'anglais \(voir le paragraphe 15.69\).](#)

16.83 à 16.87 *[Aucun changement]*

[Fin de l'annexe II et de la circulaire]