

Comité permanent du droit des brevets

Trente-sixième session
Genève, 14 – 18 octobre 2024

ÉTUDE SUR L'UNITE DE L'INVENTION

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. À sa trente-cinquième session tenue à Genève du 16 au 20 octobre 2023, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a chargé le Secrétariat de mener une étude sur l'unité de l'invention en s'appuyant sur les informations fournies par des États membres et des offices des brevets régionaux, et de présenter cette étude à la trente-sixième session du SCP. Le comité est convenu que l'étude devait porter sur différents aspects de l'unité de l'invention, et en particulier i) les demandes divisionnaires, et ii) les spécificités de l'exigence d'unité dans différents domaines technologiques.

2. En application de cette décision, les États membres et les offices des brevets régionaux ont été invités, au moyen de la circulaire C.9199 en date du 7 décembre 2023, à communiquer au Bureau international des informations sur les éléments précités issues de leur législation applicable. Au total, 16 États membres et un office des brevets régional ont présenté leur législation et leurs pratiques pertinentes au regard de l'exigence d'unité de l'invention¹. En se fondant sur les informations communiquées, le Secrétariat a rédigé une étude sur l'unité de l'invention qui figure dans le présent document².

¹ Les informations communiquées par les États membres et l'office des brevets régional peuvent être consultées sur le site Web du forum électronique du SCP à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/scp/fr/meetings/index.html>.

² Les informations fournies portaient sur la législation nationale et régionale, les décisions de justice et les manuels et directives en matière d'examen des brevets. D'une manière générale, ces éléments sont appelés "la législation applicable" lorsqu'il n'est pas nécessaire de préciser le type de source juridique. Néanmoins, en ce qui concerne les manuels et directives en matière d'examen des brevets, s'ils sont abondamment employés dans l'ensemble du document, ils ne permettent pas de créer des règles de droit matériel et n'ont donc pas force ni effet de loi. En général, ces manuels et directives sont simplement conçus pour aider le personnel des offices à analyser les objets revendiqués pour déterminer s'ils sont conformes aux règles de droit matériel.

3. Si l'étude porte sur les aspects des demandes divisionnaires qui visent à remédier au non-respect de l'exigence d'unité de l'invention, elle ne traite pas des exigences de fond et de procédure concernant la division volontaire des demandes de brevet décidée par les déposants, et en particulier de l'interdiction des doubles brevets.

[L'annexe suit]

Étude sur l'unité de l'invention

Table des matières

Unité de l'invention : concepts et principes généraux	3
Introduction à l'unité de l'invention et aux demandes divisionnaires	3
Unité de l'invention	3
Demandes divisionnaires liées à l'unité de l'invention	3
Objectif et raison d'être du principe d'unité de l'invention	3
Rationaliser la procédure d'examen	4
Pérenniser le fonctionnement des offices des brevets	4
Améliorer la clarté juridique	4
Possibilités après une constatation d'absence d'unité	4
Cadres juridiques régissant l'unité de l'invention	5
Le cadre juridique international	5
La Convention de Paris	5
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	6
Le Traité sur le droit des brevets (PLT)	11
Procédure générale d'évaluation de l'unité	12
Exemples et commentaire	14
Lois et pratiques nationales et régionales	15
Brésil	15
Chili	17
Chine	18
Costa Rica	19
Allemagne	20
Japon	21
Portugal	23
République de Corée	24
Fédération de Russie	27
Singapour	29
Espagne	30
États-Unis d'Amérique	31
Organisation eurasiennne des brevets (OEAB)	40
Office européen des brevets (OEB)	41
Structures de revendications complexes et unité de l'invention	42
Revendications Markush	42
Pratiques nationales et régionales	43
Exemples	45
Produits intermédiaires et finals	46
Pratiques nationales et régionales	47
Exemples	49

UNITE DE L'INVENTION : CONCEPTS ET PRINCIPES GENERAUX

INTRODUCTION A L'UNITE DE L'INVENTION ET AUX DEMANDES DIVISIONNAIRES

Unité de l'invention

1. Le principe d'“unité de l'invention” est un principe fondamental du droit des brevets selon lequel une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles d'une certaine manière. Dans de nombreux ressorts juridiques et dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), ce concept est défini comme une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. L'objectif qui sous-tend ce principe consiste à préserver un système de brevets efficace et équilibré qui soit équitable tant pour les déposants que pour les offices des brevets.

2. Le principe d'unité de l'invention a commencé à être reconnu en droit des brevets à l'échelle internationale lorsqu'il a été intégré dans des traités internationaux comme la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) et le PCT¹. Ce dernier prévoit explicitement qu'une demande internationale déposée selon le PCT ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. La plupart des pays et des offices des brevets régionaux ont adopté la définition et les pratiques du PCT, ou une version analogue, au regard de l'unité de l'invention, et les ont intégrées dans leur législation et leurs pratiques nationales ou régionales pour traiter les demandes de brevet déposées à cette échelle.

Demandes divisionnaires liées à l'unité de l'invention

3. Les demandes divisionnaires constituent un élément du droit des brevets permettant de résoudre les situations complexes qui apparaissent lorsqu'une demande de brevet concerne plusieurs inventions. Fondamentalement, une demande divisionnaire est une procédure dérivée grâce à laquelle un déposant peut scinder une demande de brevet originale en deux demandes ou plus, chaque demande visant une invention distincte.

4. Lorsqu'un examinateur de brevet constate que l'exigence d'unité de l'invention n'a pas été respectée, le déposant peut scinder la demande en plusieurs demandes différentes, chacune portant sur une invention distincte. Étant donné que le déposant était en possession des concepts inventifs de toutes les inventions à la date de priorité de la demande initiale, les demandes divisionnaires peuvent porter la même date de priorité. Elles servent donc de mécanisme permettant aux demandeurs de continuer à rechercher la protection exhaustive de toutes leurs inventions quand bien même la demande de brevet initiale a été jugée contraire à l'exigence d'unité de l'invention.

OBJECTIF ET RAISON D'ETRE DU PRINCIPE D'UNITE DE L'INVENTION

5. Plusieurs objectifs sous-tendent le principe d'unité de l'invention, en particulier 1) la rationalisation de la procédure d'examen, 2) la pérennisation du fonctionnement des offices des brevets, et 3) l'amélioration de la clarté juridique.

¹ Article 4.G de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; article 3.4)iii) du PCT et règle 13 du règlement d'exécution du PCT.

Rationaliser la procédure d'examen

6. L'un des principaux objectifs du principe d'unité de l'invention est de simplifier et d'accélérer la procédure d'examen des brevets. Du fait que toutes les revendications d'une demande doivent obligatoirement être liées entre elles par un seul concept inventif général, il est plus simple pour les offices des brevets d'attribuer la demande à un examinateur compétent dans le domaine technique concerné. Cette démarche élimine la nécessité de disposer de plusieurs examinateurs ou d'un examinateur bénéficiant d'une formation polyvalente, ce qui renforce l'efficacité de la procédure d'examen.

Pérenniser le fonctionnement des offices des brevets

7. En vertu du principe d'unité de l'invention, l'examen doit rechercher la présence d'un seul concept inventif ou d'une pluralité de concepts inventifs étroitement liés entre eux; il renforce ainsi la pérennité du fonctionnement des offices des brevets. Les taxes appliquées aux États membres par les offices des brevets au titre du traitement des demandes de brevet correspondent en général à la somme des frais d'examen. Cependant, ces frais diffèrent selon la demande. Une demande volumineuse, compliquée ou d'une portée excessive peut engager des frais d'examen très supérieurs aux taxes prélevées au titre de cette demande. Limiter chaque demande à un seul concept inventif global permet d'établir un lien plus direct entre les taxes prélevées et les travaux engagés par l'office des brevets. Sans ce principe, les déposants pourraient éviter des taxes en regroupant plusieurs inventions éventuellement disparates en une seule demande. Ces demandes seraient alors probablement volumineuses, décousues et incohérentes, ce qui compliquerait la procédure d'examen et accaparerait les ressources des offices des brevets².

Améliorer la clarté juridique

8. L'exigence d'unité de l'invention renforce la transparence juridique pour les offices des brevets, les titulaires de brevets et les tierces parties. En limitant le champ d'application d'une demande de brevet à un seul concept inventif ou à un groupe de concepts liés entre eux, elle simplifie la procédure visant à établir la portée de la protection concédée. Cette clarté facilite la classification et la consultation des brevets. Au demeurant, le fait de restreindre le champ d'application d'une invention aide les offices des brevets à retrouver la demande lorsqu'ils examinent des demandes ultérieures. Il permet aussi à des tiers de mieux apprécier leur marge de manœuvre dans le domaine concerné en facilitant la navigation et la consultation des documents de brevet publiés³.

POSSIBILITES APRES UNE CONSTATATION D'ABSENCE D'UNITE

9. Lorsque leur demande est rejetée pour absence d'unité, les déposants ont plusieurs choix possibles. Ces choix dépendent de différents facteurs, notamment la nature des inventions, les objectifs stratégiques de leur demande de brevet et la réglementation propre à l'office des brevets concerné. Ils sont essentiellement les suivants :

- i) **Modifier les revendications** : les déposants peuvent choisir de modifier les revendications pour se concentrer sur une seule invention ou clarifier le concept inventif liant les inventions revendiquées entre elles afin de satisfaire à la demande de l'examineur concernant l'unité.
- ii) **Contester la constatation** : dans certains cas, les déposants peuvent présenter des arguments à l'examineur pour contester la constatation d'absence d'unité. Ils

² Voir les commentaires adressés par l'Allemagne en réponse à la circulaire C.9199.

³ *Ibid.*

peuvent notamment présenter des arguments ou des preuves démontrant que les inventions sont réellement liées par un seul concept inventif général.

- iii) **Déposer des demandes divisionnaires** : une solution fréquente consiste à déposer des demandes divisionnaires concernant les inventions supplémentaires indiquées dans la constatation d'absence d'unité. Cette démarche consiste à scinder la demande en plusieurs demandes, chacune concernant une invention différente. Si cette solution fait augmenter les frais totaux de brevetage en raison des dépôts multiples et des taxes d'examen, elle permet aux déposants de continuer à rechercher une protection pour l'ensemble de leurs inventions.
- iv) **Renoncer à la demande** : après une constatation d'absence d'unité, les déposants peuvent décider que la poursuite de la procédure n'est pas viable sur le plan stratégique ou économique. Le fait de restreindre une revendication peut par exemple limiter la portée de l'invention et réduire sa valeur commerciale. Un réexamen du potentiel de l'invention peut révéler que le rendement escompté ne justifie pas d'investissements supplémentaires. En outre, le temps et les ressources nécessaires pour répondre à un rejet pour absence d'unité peuvent accaparer des ressources nécessaires à d'autres activités essentielles. Dans ces cas, les déposants peuvent choisir de renoncer à la demande et d'attribuer leurs ressources à des projets plus prometteurs.

CADRES JURIDIQUES REGISSANT L'UNITE DE L'INVENTION

LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

10. Le principe d'unité de l'invention établi dans les cadres juridiques de la Convention de Paris, du PCT et des législations, réglementations et directives nationales et régionales garantit qu'un brevet ne concerne qu'une seule invention. Si chaque ressort juridique énonce ce principe d'une manière légèrement différente, tous ces cadres ont fondamentalement en commun une analogie générale : ils exigent tous qu'une demande de brevet ne concerne qu'une seule invention, ou qu'elle concerne une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Le Traité sur le droit des brevets (PLT) prévoit que ses parties contractantes peuvent émettre une réserve au regard de l'unité de l'invention.

La Convention de Paris

11. Le droit des déposants de recourir à des demandes divisionnaires en cas d'absence d'unité est explicitement reconnu dans l'article 4.G de la Convention de Paris, qui comporte les dispositions suivantes :

- 1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
- 2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.

12. L'alinéa 1) de l'article 4.G offre une certaine souplesse aux déposants puisque ceux-ci peuvent répondre aux objections concernant l'unité en divisant la demande en plusieurs demandes divisionnaires si l'examen débouche sur une conclusion d'absence d'unité. Chaque

demande divisionnaire conserve la date de priorité de la demande initiale, ce qui garantit au déposant qu'il ne perdra pas le droit de priorité lié à la date de dépôt de la demande initiale⁴.

13. Il est important de noter que chaque pays membre de la Convention de Paris est compétent pour déterminer les conditions et exigences particulières en matière de dépôt de demandes divisionnaires. Cela signifie que les règles régissant les demandes divisionnaires peuvent varier considérablement d'un ressort juridique à l'autre. Certains pays peuvent imposer des exigences plus strictes tandis que d'autres peuvent offrir plus de souplesse, ce qui a des conséquences sur la manière dont les déposants choisissent de déposer des demandes divisionnaires.

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

14. L'article 3.4)iii) du PCT stipule qu'une demande doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention, celle-ci étant définie dans la règle 13 du règlement d'exécution du PCT. L'Annexe B des instructions administratives du PCT contient des informations supplémentaires sur l'unité de l'invention. Cette exigence est notamment définie dans la règle 13.1 de la manière suivante :

*"La demande internationale ne peut porter **que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général** ('exigence d'unité de l'invention')." [italiques, gras et soulignement ajoutés]*

15. Lorsqu'une pluralité d'inventions partagent un seul concept inventif général revendiqué dans une même demande internationale, la règle 13.2 prévoit que :

*"[...] l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs **éléments techniques particuliers identiques ou correspondants**. L'expression '**éléments techniques particuliers**' s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique." [italiques, gras et soulignement ajoutés]*

16. La règle 13.3 précise que l'unité de l'invention ne dépend pas du fait que les inventions figurent dans une seule revendication ou dans plusieurs :

"Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication."

17. La règle 13.4 ajoute qu'une revendication indépendante peut comporter un nombre raisonnable de revendications dépendantes concernant des formes spécifiques de l'invention revendiquée, même lorsque les caractéristiques de ces revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

⁴ En outre, l'alinéa 2) de l'article 4.G de la Convention de Paris appuie le concept de demande divisionnaire volontaire. Les déposants peuvent décider de leur propre chef de diviser leurs demandes de brevet à tout moment et revendiquer la date de priorité de la demande initiale. Cette démarche est particulièrement utile pour isoler des inventions distinctes issues d'une demande unique afin de répondre à des exigences de brevetabilité ou d'optimiser la portée de la protection recherchée.

18. La règle 13 est interprétée dans le sens où elle permet de faire figurer dans une même demande internationale l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes⁵ :

- 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
- outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé, ou
- 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 œuvre dudit procédé.

19. Dans ce contexte, un procédé est considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d'un produit si le procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit et s'il existe une relation technique entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué. Toutefois, les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que le produit puisse être fabriqué à l'aide d'un procédé différent⁶.

20. De même, un appareil ou un moyen est considéré comme spécialement conçu pour la mise en œuvre 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. Il ne serait pas suffisant que l'appareil ou le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué. Cependant, les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que l'appareil ou le moyen puisse être utilisé pour mettre en œuvre un autre procédé, ni que le procédé puisse être mis en œuvre à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre moyen⁷.

Traitement de l'absence d'unité au cours de la phase internationale du PCT

21. On trouvera dans les paragraphes suivants une description de la pratique mise en œuvre au cours de la phase internationale du PCT lorsqu'une demande internationale est jugée non conforme à l'exigence d'unité de l'invention. Il est important de noter qu'il est impossible de diviser une demande internationale pendant la phase internationale; c'est à l'office désigné ou élu qu'il revient de suggérer le dépôt de demandes divisionnaires pendant la phase nationale lorsqu'il considère que l'unité de l'invention n'a pas été respectée. Toutes les demandes internationales qui se trouvent dans la phase internationale doivent faire l'objet d'une recherche internationale sauf si elles portent sur un objet exclu de la brevetabilité ou qu'il est impossible d'effectuer une recherche significative. L'examen préliminaire international et la recherche internationale supplémentaire sont facultatifs.

i) Recherche internationale

22. L'article 17.3)a) du PCT prévoit que si une administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. Elle établit le rapport de

⁵ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, troisième partie, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphes 10.11 à 10.14.

⁶ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphes 10.12 et 10.13.

⁷ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphes 10.12 et 10.14.

recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("invention principale") et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

23. Après avoir déterminé l'absence d'unité de l'invention, l'administration chargée de la recherche internationale envoie généralement une communication pour informer le déposant de l'absence d'unité et l'inviter à payer des taxes additionnelles⁸. Cette invitation i) précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention; ii) différencie les diverses inventions et indique le nombre de taxes de recherche additionnelles et le montant à payer; et iii) invite le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve s'il souhaite contester la décision relative à l'absence d'unité. L'administration chargée de la recherche internationale ne peut considérer la demande comme retirée pour absence d'unité de l'invention, ni inviter le déposant à modifier les revendications⁹. Lorsqu'une invitation est envoyée, les autres inventions ou groupes d'inventions feront l'objet de recherches uniquement si le déposant acquitte les taxes additionnelles correspondantes ou si l'administration estime que la contestation formée par le déposant est justifiée¹⁰.

24. L'examineur peut éventuellement rédiger un rapport de recherche internationale partiel concernant "l'invention principale" et l'envoyer avec l'invitation à payer des taxes additionnelles. Le déposant dispose ainsi de plus d'informations pour décider s'il va acquitter ces taxes additionnelles au titre des autres inventions figurant dans la demande internationale.

25. Après le délai d'un mois imparti pour acquitter la ou les taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale établit enfin le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite pour les parties de la demande internationale se rapportant aux inventions pour lesquelles la taxe de recherche et, le cas échéant, les taxes de recherche additionnelles ont été acquittées¹¹. Pendant la phase nationale, pour les parties de la demande internationale qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, la législation nationale de tout état désigné peut prévoir que, lorsque l'office national de cet état estime justifiée l'invitation, ces parties sont considérées comme retirées à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit état¹².

26. Le déposant peut émettre une réserve pour contester l'allégation d'absence d'unité ou le montant de la taxe additionnelle, s'il juge celui-ci excessif, et demander le remboursement des taxes additionnelles versées. Si – et dans la mesure où – l'administration chargée de la recherche internationale estime que la réserve est justifiée, les taxes en question sont remboursées¹³. La réserve revêt la forme d'une déclaration motivée accompagnant le paiement de la taxe additionnelle et exposant les raisons pour lesquelles le déposant estime que la condition d'unité de l'invention est remplie¹⁴.

⁸ Si aucun ou presque aucun travail de recherche supplémentaire n'est nécessaire, il *peut* être souhaitable, pour des raisons d'économie, que tout en procédant à la recherche sur l'invention principale, l'examineur fasse porter la recherche également sur une ou plusieurs des inventions supplémentaires dans les unités de classement consultées pour l'invention principale (paragraphe 10.64 et 10.65 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT).

⁹ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.60.

¹⁰ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.61.

¹¹ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.62.

¹² Article 17.3)b) du PCT.

¹³ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.66.

¹⁴ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.67.

27. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et se prononce à son sujet. La procédure est déterminée par chaque administration chargée de la recherche internationale, mais l'organe de réexamen ne doit pas comprendre uniquement le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve. Certaines administrations peuvent réexaminer la réserve en deux étapes, un organe de réexamen étant convoqué uniquement si un examen préliminaire de la réserve révèle que celle-ci n'est pas entièrement justifiée. Dans la mesure où il est estimé que la réserve du déposant est justifiée, les taxes additionnelles sont remboursées en totalité ou en partie¹⁵. Cependant, ces taxes sont remboursées uniquement si l'organe de réexamen estime que la réserve était entièrement justifiée¹⁶. Lorsque le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve, il est informé rapidement de toute décision prise au sujet du respect de l'exigence d'unité de l'invention. Si la réserve est jugée suffisamment justifiée pour accorder un remboursement partiel des taxes, ou si elle est jugée injustifiée, le déposant est informé des raisons de la décision. En même temps, l'administration chargée de la recherche internationale transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision qui s'y rapporte. À la demande du déposant, le Bureau international peut aussi transmettre le texte de la réserve et celui de la décision qui s'y rapporte aux offices désignés¹⁷.

ii) Examen préliminaire international

28. En vertu de l'article 34.3)a) du PCT, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles. Il convient de noter que dans la plupart des cas, l'absence d'unité de l'invention aura été constatée et signalée par l'administration chargée de la recherche internationale¹⁸. Cependant, que la question de l'unité de l'invention ait été ou non soulevée par l'administration chargée de la recherche internationale, elle peut être étudiée par l'examineur au cours de l'examen préliminaire international en tenant compte de tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale et de tous les autres documents jugés pertinents¹⁹.

29. Lorsque l'examineur constate une absence d'unité de l'invention, il peut envoyer une communication pour présenter ses conclusions et inviter le déposant soit à limiter les revendications, soit à payer une taxe additionnelle pour chaque invention supplémentaire revendiquée. Lorsque cette communication est envoyée, l'examineur indique au moins une restriction possible qui permettrait d'éviter la contestation de l'absence d'unité. Dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, l'examineur présente un raisonnement logique et technique indiquant les éléments qui fondent sa conclusion d'absence d'unité conformément aux Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon

¹⁵ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.68.

¹⁶ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.69.

¹⁷ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.70.

¹⁸ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.71.

¹⁹ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.73.

le PCT²⁰. Le déposant peut contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention ou faire valoir que le montant des taxes additionnelles réclamées est excessif, et demander un remboursement des taxes additionnelles acquittées²¹. Dans ce cas, une procédure de réserve semblable à celle de la recherche internationale est mise en œuvre²².

30. Si le déposant ne répond pas à l'invitation de limiter les revendications ou de payer des taxes additionnelles, le rapport d'examen préliminaire international sur la brevetabilité sera établi sur les parties de la demande internationale se rapportant à ce qui semble être l'"invention principale"²³. Si le déposant se conforme en temps voulu à l'invitation à acquitter des taxes additionnelles ou à limiter les revendications, l'examineur procède à l'examen préliminaire international des inventions revendiquées pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées ou auxquelles les revendications ont été limitées²⁴. Au cours de la phase nationale, pour les parties de la demande internationale qui n'ont pas fait l'objet d'un examen préliminaire international, soit en raison d'une restriction des revendications, soit parce que le déposant ne s'est pas conformé à l'invitation et que l'office national de l'État élu estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, la législation nationale de tout état élu peut prévoir que ces parties sont considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office²⁵.

iii) Recherche internationale supplémentaire

31. L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut faire sa propre évaluation de l'unité de l'invention, mais elle devrait tenir compte de l'opinion de l'administration chargée de la recherche internationale principale qui figure dans le rapport de recherche internationale de même que de toute réserve du déposant ou décision de l'administration chargée de la recherche internationale à l'égard de cette réserve reçue avant le commencement de la recherche internationale supplémentaire²⁶. Aux termes de la règle 45*bis*.6, si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle i) établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("invention principale"); ii) notifie au déposant son opinion selon laquelle la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention et précise les raisons de cette opinion; et iii) informe le déposant de la possibilité de demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, un réexamen de cette opinion. L'examineur devrait toutefois agir avec discernement lorsqu'il sélectionne l'invention devant faire l'objet d'une recherche²⁷.

²⁰ Dans certains cas d'absence d'unité de l'invention, l'établissement du rapport d'examen préliminaire international pour la totalité de la demande internationale ne représenterait qu'un travail supplémentaire réduit ou nul par comparaison avec la procédure qui consiste à inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter des taxes additionnelles. Dès lors, des raisons d'économie peuvent conduire l'examineur à utiliser la possibilité mentionnée dans la règle 68.1 du PCT en choisissant de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter des taxes additionnelles. En pareil cas, il établit le rapport d'examen préliminaire international pour la totalité de la demande internationale mais il indique qu'à son avis, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et en expose les motifs (voir le paragraphe 10.76 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international).

²¹ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.78.

²² Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphes 10.78 à 10.82.

²³ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.75.

²⁴ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.77.

²⁵ Article 34.3)b) et c) du PCT.

²⁶ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.84.

²⁷ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.86.

Contrairement à la situation concernant la recherche internationale principale, il n'y a pas de possibilité de payer des taxes additionnelles pour faire porter la recherche sur des inventions supplémentaires lors de la recherche internationale supplémentaire²⁸.

32. La procédure de réserve habituelle dans une recherche internationale ne s'applique pas aux demandes de recherche internationale supplémentaire. Cependant, le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du rapport de recherche internationale supplémentaire, demander à l'administration de réexaminer l'opinion de l'examinateur quant à l'unité de l'invention. Cette demande peut être soumise au versement d'une taxe de réexamen. Les résultats de ce réexamen sont notifiés à bref délai au déposant²⁹. Si l'administration constate que l'opinion de l'examinateur est en partie injustifiée, elle devrait établir un rapport de recherche internationale supplémentaire révisé, indiquant l'opinion révisée quant à l'unité de l'invention et, le cas échéant, y compris les résultats de recherche pour toutes les revendications qui auraient dû être prises en considération. Si l'opinion de l'examinateur est entièrement injustifiée, toute taxe de réexamen devrait également être remboursée au déposant³⁰.

Le Traité sur le droit des brevets (PLT)

33. Le Traité sur le droit des brevets (PLT) comporte aussi des dispositions relatives à l'unité de l'invention. Aux termes de l'article 23.1),

“Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer au moyen d'une réserve que les dispositions de l'article 6.1) ne s'appliquent à aucune exigence d'unité de l'invention applicable, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, à une demande internationale.”

34. L'article 6.1) contient les dispositions suivantes :

“Sauf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes

“i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets;

“ii) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, peuvent être requises par l'office d'un État partie audit traité, ou par l'office agissant pour cet État, une fois engagé le traitement ou l'examen de la demande internationale en vertu de l'article 23 ou 40 de ce traité;

“iii) des conditions supplémentaires prescrites dans le règlement d'exécution, ou des conditions qui s'y ajouteraient.”

35. Il convient de noter que conformément à l'article 23.4) du Traité sur le droit des brevets, la réserve concernant l'unité de l'invention est la seule réserve autorisée dans le cadre du Traité. Lorsque celui-ci était en cours de négociation, les États membres n'étaient pas d'accord sur le fait de considérer l'exigence d'unité de l'invention comme une exigence de forme ou de fond³¹. De plus, si l'exigence du PCT concernant l'unité de l'invention devait être intégrée par référence

²⁸ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.83.

²⁹ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.87.

³⁰ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.88.

³¹ Actes de la Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité sur le droit des brevets, Genève, 2000, paragraphes 2522-2530.

au Traité sur le droit des brevets en application de l'article 6.1) de celui-ci, certains ressorts juridiques ne souhaitaient pas que cette exigence soit appliquée à leurs demandes nationales³². Les Parties contractantes ayant émis ces réserves au regard du Traité sur le droit des brevets étaient les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et le Kazakhstan³³.

PROCEDURE GENERALE D'EVALUATION DE L'UNITE

36. La présente section présente la procédure générale permettant d'évaluer l'unité de l'invention, qui est essentiellement fondée sur les instructions administratives du PCT, des directives et la jurisprudence concernant les demandes internationales selon le PCT. Cependant, étant donné que la pratique du PCT et les pratiques nationales ou régionales sont très semblables, beaucoup d'offices des brevets disposent d'orientations analogues concernant les demandes de brevet nationales ou régionales déposées auprès d'eux.

37. Globalement, la procédure suivante est appliquée pour déterminer si l'exigence d'unité de l'invention est respectée :

- i) **Analyse préliminaire des revendications indépendantes** : la procédure d'évaluation commence par un examen exhaustif des revendications indépendantes de la demande. Cette étape initiale est essentielle pour définir la portée et les éléments techniques de l'invention ou des inventions proposées; elle vise à établir le nombre d'inventions et à déterminer si la demande est cohérente du fait que ses éléments partagent un concept inventif ou des éléments techniques particuliers. Chaque revendication indépendante porte en général sur une seule invention sauf si elle présente une structure atypique, par exemple si elle comporte des variantes. Dès lors, s'il n'y a qu'une seule revendication indépendante ou si la revendication indépendante concerne des éléments analogues (par exemple un appareil et son mode d'emploi), le critère d'unité de l'invention est généralement satisfait³⁴.
- ii) **Analyse détaillée des revendications indépendantes** : lorsque plusieurs revendications indépendantes ne présentent pas d'éléments analogues, une analyse exhaustive est nécessaire. L'unité de l'invention est jugée présente s'il existe une relation technique entre les inventions revendiquées qui est caractérisée par une ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. Le but est de mettre en évidence ces éléments techniques communs aux différentes revendications indépendantes.

Pour déterminer s'il existe des éléments techniques particuliers communs à plusieurs revendications indépendantes, les facteurs à prendre en compte tiennent soit à un partage de caractéristiques structurelles ou de fonctions, soit au fait que les revendications visent à résoudre le même problème³⁵. Cette correspondance peut se manifester sous diverses formes, par exemple des mécanismes différents produisant des résultats analogues, ou des composantes interconnectées qui interagissent d'une manière particulière, comme une prise et une fiche électriques, ou un émetteur et un récepteur. Il peut aussi s'agir par exemple d'un ressort métallique et d'un bloc de caoutchouc; bien que ces deux éléments diffèrent

³² *Ibid.*

³³ Liste des Parties contractantes au Traité sur le droit des brevets, disponible ici : https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=4.

³⁴ Toutefois, si la portée de la revendication indépendante unique est excessivement large, elle peut comporter des éléments qui ne présentent pas de nouveauté ou d'activité inventive. Dans ces cas, il peut être nécessaire, pour apprécier l'unité de l'invention, de dépasser le cadre de la revendication indépendante et d'examiner les revendications dépendantes afin de déterminer si celles-ci présentent des inventions distinctes. Ce problème deviendra plus évident au cours de l'analyse a posteriori décrite dans l'étape iii).

³⁵ Voir "*Applicant v. European Patent Office*", 22 mars 1991, Office européen des brevets (OEB), consulté sur la base de données de jurisprudence du PCT disponible ici (en anglais) : <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

considérablement par leur composition matérielle et leur conception structurale, on peut considérer qu'ils présentent des éléments techniques correspondants car ils ont le même effet technique : ils offrent de l'élasticité.

L'unité peut en outre se manifester par une relation de cause à effet lorsqu'une étape particulière d'un procédé de fabrication confère à un produit un attribut structurel distinct. S'il n'y a aucun élément technique commun ou partagé entre les revendications indépendantes, il peut être nécessaire de soulever une objection pour absence d'unité de l'invention à ce stade, avant d'examiner l'état de la technique (par exemple pour un panneau solaire et un moulin à vent).

Si l'objet de deux revendications indépendantes est classé dans différentes catégories de la classification internationale des brevets, cet élément peut indiquer une absence d'unité³⁶. Toute objection préventive soulevée avant l'examen de l'état de la technique est appelée objection **a priori** pour absence d'unité de l'invention³⁷.

- iii) **Examen de l'état de la technique et comparaison avec ce dernier** : ce processus consiste à faire le point sur l'état de la technique le plus proche et à le comparer aux éléments techniques communs aux différentes inventions. Pour que l'on puisse considérer que plusieurs inventions partagent un "élément technique particulier" et qu'elles satisfont ainsi à l'exigence d'unité de l'invention, les éléments communs doivent apporter une "contribution" par rapport à l'état de la technique³⁸. Cette "contribution" est appréciée tant au regard de la nouveauté que de l'activité inventive³⁹. Si les éléments communs des inventions revendiquées sont réputés connus ou évidents compte tenu de l'état de la technique pertinent, et si le reste de chaque revendication diverge sans présenter de concept inventif cohérent, l'unité est jugée absente⁴⁰. Toute détermination d'absence d'unité effectuée pour cette raison ou après avoir pris en compte l'état de la technique est appelée objection **a posteriori** pour absence d'unité de l'invention⁴¹.

Considérons par exemple une revendication n° 1 comprenant des éléments A, B et C et une revendication n° 2 comprenant des éléments C, D et E. Dans ce cas, l'élément C constitue l'élément technique commun aux deux revendications. Cependant, si l'élément C est déjà connu ou jugé évident au regard de l'état de la

³⁶ Voir "*Applicant v. European Patent Office*", 9 avril 1992, Office européen des brevets (OEB), consulté sur la base de données de jurisprudence du PCT disponible ici (en anglais) : <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>. Cependant, le simple fait que les inventions revendiquées soient classées dans des unités de classement distinctes ne permet pas à lui seul de soulever une objection pour absence d'unité (voir les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, paragraphe 10.05).

³⁷ Voir "*Applicant v. European Patent Office*", 30 septembre 2003, Office européen des brevets (OEB), et "*Applicant v. European Patent Office*", 9 novembre 1990, Office européen des brevets (OEB), consulté sur la base de données de jurisprudence du PCT disponible ici (en anglais) : <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

³⁸ Voir "*Applicant v. European Patent Office*", 2 mai 2002, Office européen des brevets (OEB), et "*Applicant v. European Patent Office*", 21 septembre 2009, Office européen des brevets (OEB), consulté sur la base de données de jurisprudence du PCT disponible ici (en anglais) : <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>; voir aussi les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, Troisième partie Consignes d'examen communes à l'administration chargée de la recherche internationale et à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, chapitre 10 Unité de l'invention, Procédure lors de la recherche internationale. Par exemple, un document découvert au cours de la recherche internationale peut permettre de présumer l'absence de nouveauté ou d'activité inventive dans une revendication principale, de sorte qu'il n'existerait plus, entre les inventions revendiquées, aucune relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, ce qui laisse subsister deux revendications dépendantes ou plus ne formant pas un seul concept inventif général.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Voir "*Applicant v. European Patent Office*", 30 septembre 2003, Office européen des brevets (OEB), et "*Applicant v. European Patent Office*", 9 novembre 1990, Office européen des brevets (OEB), consulté sur la base de données de jurisprudence du PCT disponible ici (en anglais) : <https://www.wipo.int/pctcaselawdb/en/>.

technique, il ne peut être considéré comme un “élément technique particulier” établissant “un seul concept inventif général” qui permette de relier les inventions décrites dans les revendications n^{os} 1 et 2 aux fins de l’unité de l’invention.

38. La détermination de l’unité repose sur le contenu des revendications, qui est interprété à la lumière de la description et des dessins qui l’accompagnent⁴². Cette démarche holistique permet de s’assurer que le concept inventif est clairement compris et dûment pris en compte au regard de l’exigence d’unité de l’invention.

39. Quand bien même la ou les revendications ne satisfont pas à l’exigence d’unité de l’invention au sens strict, dans des circonstances exceptionnelles, un examinateur peut être en mesure d’achever la recherche et l’examen pour toutes les inventions revendiquées en effectuant un travail supplémentaire négligeable. Eu égard à l’efficacité de l’examen et à la charge de travail supplémentaire qui pourrait en découler pour les examinateurs, ces derniers peuvent alors avoir la possibilité d’achever la recherche et l’examen pour la ou les inventions supplémentaires, au cas par cas, sans formuler d’objection pour absence d’unité. Pour estimer le volume de travail requis, l’examinateur devra tenir compte du temps qu’il lui aura fallu pour rédiger l’opinion écrite ainsi que pour procéder à la recherche, puisque même si la recherche n’exige qu’une analyse peu complexe, le contraire peut être vrai s’agissant de l’opinion écrite⁴³.

Exemples et commentaire

Exemple 1 – Évaluation a priori

40. Supposons que la demande de brevet comporte l’ensemble de revendications suivant :

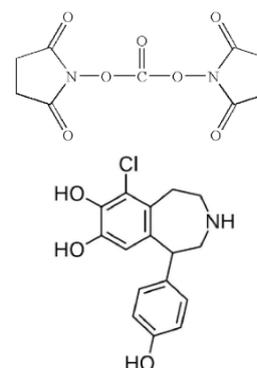
- **Revendication 1** : une chaise (A) avec des roues (B).
- **Revendication 2** : une chaise (A) en plastique (C).
- **Revendication 3** : des roues (B) en plastique (C).

41. Dans ce cas, il n’y a pas d’objet commun à toutes les revendications et il n’y a donc pas d’unité entre les trois revendications.

Exemple 2 – Évaluation a posteriori

42. Supposons que la demande de brevet comporte l’ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un composé pour la formule suivante :
- **Revendication 2** : un composé pour la formule suivante :



⁴² Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, annexe B L’unité de l’invention.

⁴³ Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT, Troisième partie Consignes d’examen communes à l’administration chargée de la recherche internationale et à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, chapitre 10 Unité de l’invention, paragraphes 10.64-10.65.

43. Les deux revendications ne partagent pas d'élément structurel important. Il y a donc absence d'unité "a priori"⁴⁴.

Exemple 3 – Évaluation a posteriori

44. Supposons que la demande de brevet comporte l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un couteau de poche multifonction (A) avec un stylo à bille (B) + une clé USB (D).
- **Revendication 2** : un couteau de poche multifonction (A) avec un crayon (C) + un pointeur laser (E).

Un couteau de poche multifonction (A) avec un stylo à plume (F) est considéré comme un élément pertinent de l'état de la technique.

45. Dans ce cas, l'élément A des revendications 1 et 2 est identique, et les éléments B et C sont correspondants car ils sont tous deux des moyens d'écriture. Toutefois, les éléments D et E ne sont pas correspondants car l'élément D est un moyen conçu pour sauvegarder des données électroniquement et l'élément E est un moyen conçu pour désigner un objet.

46. L'élément commun (A) étant compris dans l'état de la technique, il ne peut être considéré comme un "élément technique particulier". L'élément F de l'état de la technique est un moyen d'écriture, et par conséquent l'élément technique correspondant des revendications 1 et 2 n'est pas particulier. L'objet commun ne présente ni d'éléments techniques particuliers identiques ni d'éléments techniques particuliers correspondants. Dans ce cas, D et E apportent une contribution technique par rapport à l'état de la technique. Toutefois, leurs propriétés techniques sont différentes et par conséquent les inventions visées dans les revendications 1 et 2 ne sont pas liées par un seul concept inventif général⁴⁵.

LOIS ET PRATIQUES NATIONALES ET REGIONALES

Brésil

Cadre juridique

47. Aux termes de l'article 22 de la loi sur la propriété industrielle du Brésil,

"Une demande de brevet d'invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général."

48. L'expression "un seul concept inventif général", c'est-à-dire l'unité de l'invention, s'entend du fait que les différentes inventions revendiquées présentent une relation technique entre elles, représentée par un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants dans toutes les inventions revendiquées⁴⁶.

⁴⁴ Office des brevets d'Israël, "Unité de l'invention" (article 8 de la loi sur les brevets d'Israël) (en anglais), https://www.gov.il/BlobFolder/guide/collaborations/he/collaborations_unity-of-invention-2016.pdf, avril 2016.

⁴⁵ "Unity of invention – outcome of the IP5 work", exposé de l'Office européen des brevets présenté au cours de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (Sous-groupe chargé de la qualité) tenue au Caire en février 2019, disponible ici (en anglais) :

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_26/pct_mia_26_presentation_epo_unity_of_invention.pdf.

⁴⁶ Voir les commentaires adressés par le Brésil en réponse à la circulaire C.9199.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

49. La législation et la réglementation du Brésil relatives à l'unité de l'invention sont calquées sur les dispositions pertinentes du PCT. La démarche adoptée par les examinateurs de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du Brésil pour apprécier l'unité de l'invention suit des directives analogues à celles qui ont été établies dans le cadre du PCT; elle met l'accent sur l'importance des "éléments techniques particuliers" dans la procédure d'évaluation.

50. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des caractéristiques techniques qui représentent la contribution apportée par l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique. Ces éléments sont interprétés au regard du mémoire descriptif et des dessins, et ils doivent être communs à toutes les inventions revendiquées dans la demande ou présenter une corrélation avec elles. Il est essentiel de déterminer si ces éléments techniques particuliers créent une relation technique entre les inventions, quand bien même les éléments eux-mêmes ne sont pas identiques mais présentent une correspondance. Ainsi, une revendication pourrait comporter un ressort métallique garantissant la résilience du dispositif, tandis qu'une autre pourrait prévoir un bloc de caoutchouc dans le même but; on pourrait alors considérer que les deux revendications partagent un élément technique particulier si elles contribuent à un concept inventif unifié.

51. Les éléments liés entre eux doivent être adaptés les uns aux autres d'une manière particulière qui permette à la demande de brevet de satisfaire à la condition d'unité de l'invention. Si ces éléments ont plusieurs autres applications possibles et que la relation précitée ne constitue que l'une de ces applications, il est entendu qu'il n'y a pas unité de l'invention. Considérons par exemple une demande de brevet qui contient une revendication décrivant une pelouse artificielle antidérapante, et une autre revendication décrivant un ballon de football fabriqué à partir d'un matériau convenant tout particulièrement à cette pelouse, mais qui peut aussi être employé sur d'autres pelouses. Dans ce cas, il est entendu qu'il n'y a pas unité de l'invention, bien que le ballon offre de meilleures performances sur la pelouse artificielle.

52. L'unité de l'invention est essentiellement appréciée au regard des revendications indépendantes de la demande de brevet. Lorsqu'une revendication indépendante ne présente pas de nouveauté ou d'activité inventive, il convient d'examiner alors les revendications dépendantes, de manière individuelle mais aussi en recherchant un concept inventif commun qui les relie entre elles. Selon les directives de l'INPI, une demande de brevet ne peut contenir une pluralité de revendications indépendantes relevant d'une même catégorie que si l'objet revendiqué concerne plusieurs produits liés entre eux, ou différents emplois d'un produit ou d'un matériel, ou encore différents jeux de caractéristiques essentielles permettant diverses mises en œuvre possibles, qui partagent le même concept inventif.

53. En outre, des revendications indépendantes de catégories différentes peuvent constituer une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif si elles ont en commun un élément technique particulier. Ainsi, un produit, son procédé de fabrication et son utilisation peuvent faire l'objet de différentes revendications indépendantes, mais s'ils partagent tous un élément technique particulier, ils sont considérés comme un seul concept inventif.

54. L'absence d'unité de l'invention peut être constatée soit directement, avant toute recherche sur l'état de la technique (a priori), soit après avoir examiné l'état de la technique (a posteriori). Dans une analyse a posteriori, si l'état de la technique pertinent révèle que l'élément technique particulier est déjà connu, l'examineur doit rechercher un autre élément technique particulier commun aux revendications indépendantes. Si l'absence d'unité est constatée a priori, l'examineur informe le déposant de ses conclusions sur les différentes parties de l'invention ou de la pluralité d'inventions interconnectées et unifiées qui sont

revendiquées dans la demande de brevet. Le déposant est alors invité à modifier les revendications en retirant celles qui ne sont pas liées à la première partie de l'invention. L'objet exclu peut être à nouveau présenté dans une ou plusieurs demandes divisionnaires.

55. Si le déposant démontre de manière convaincante que la condition d'unité de l'invention est respectée, ou qu'il limite les revendications à un seul concept inventif, l'objection initiale est retirée et l'examen se poursuit. Dans tous les autres cas, la demande peut être rejetée pour absence d'unité de l'invention.

56. La législation brésilienne permet de diviser une demande de brevet en deux demandes ou plus jusqu'à la fin de l'examen, dès lors que les demandes divisionnaires renvoient à la demande initiale et que leur portée ne dépasse pas celle de la divulgation de la demande initiale⁴⁷. Ces demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale ainsi que sa priorité, le cas échéant⁴⁸. Il est important de noter que seule la demande initiale peut servir de base à une demande divisionnaire; il est interdit de diviser une demande divisionnaire⁴⁹. Pour éviter les risques de double brevetage, le déposant doit, lorsqu'il dépose une demande de brevet divisionnaire, retirer la partie de l'objet revendiqué apparaissant dans la demande initiale.

57. Pour plus de transparence et d'efficacité, l'INPI a amélioré ses procédures administratives de traitement des demandes divisionnaires⁵⁰. Ainsi, tout examen sur le fond de demandes divisionnaires est généralement effectué par l'examineur qui a été chargé de la demande initiale, et celui-ci s'efforce de prendre une décision sur les deux demandes simultanément ou dans un intervalle de temps réduit. Si l'objet de la revendication d'une demande divisionnaire a déjà été examiné et rejeté dans la demande initiale, il sera rejeté pour les mêmes motifs juridiques.

Chili

Cadre juridique

58. La loi n° 19.039 sur la propriété industrielle prévoit qu'un ensemble d'obligations doivent être respectées pour pouvoir concéder le droit exclusif lié à un brevet. Ces obligations concernent notamment les exigences de brevetabilité que toutes les demandes de brevet doivent satisfaire pour pouvoir être enregistrées; ces exigences sont énoncées à l'article 32 de la loi. De plus, l'article 31 dispose qu'un brevet confère un droit exclusif de protection d'une invention. Il est complété par l'article 34 du règlement d'application de la loi sur la propriété industrielle, aux termes duquel une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à préserver l'unité de l'invention, c'est-à-dire qu'elles sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

59. L'Institut national de la propriété industrielle (INAPI) du Chili apprécie l'unité de l'invention en déterminant si les inventions revendiquées partagent le même concept inventif. Ce concept relie généralement le problème technique résolu par les inventions à la solution proposée. Il peut s'agir soit d'un aspect conceptuel de la solution technique, soit d'une composante matérielle, qui sont indiqués dans les revendications et établissent une relation technique entre le problème et la solution proposée. Il y a unité de l'invention lorsque cette relation est exprimée au travers d'un ou de plusieurs éléments techniques particuliers qui contribuent

⁴⁷ Articles 26 à 28 de la loi sur la propriété industrielle (loi n° 9279 du 14 mai 1996).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Voir les commentaires adressés par le Brésil en réponse à la circulaire C.9199.

⁵⁰ *Ibid.*

collectivement à la nouveauté ou à l'activité inventive de l'invention par rapport à l'état de la technique. Au Chili, l'unité de l'invention est appréciée tant a priori qu'a posteriori au regard de l'état de la technique.

60. Lorsque l'exigence d'unité de l'invention n'est pas satisfaite, l'INAPI autorise les déposants à déposer des demandes divisionnaires pour que chaque invention distincte fasse l'objet d'une demande. Ces demandes divisionnaires doivent être déposées pendant que la demande initiale est encore en instance et ne doivent pas introduire de nouvel objet au-delà de ce qui a été divulgué dans la demande initiale. Le déposant peut les former soit de manière volontaire avant la désignation d'un examinateur, soit parce que l'INAPI le lui a imposé à tout moment de la procédure d'examen. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et de priorité de la demande initiale, dès lors qu'elle répond à ces obligations de procédures. Si elle ne satisfait pas à ces conditions, elle ne peut bénéficier de la date de dépôt initiale et la demande initiale sera considérée comme faisant partie de l'état de la technique⁵¹.

Chine

Cadre juridique

61. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 31 de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine,

“La demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité doit être limitée à une invention ou à un modèle d'utilité. Plusieurs inventions ou plusieurs modèles d'utilité appartenant à un seul concept inventif général peuvent faire l'objet d'une seule et même demande.”

62. Le règle 39 du règlement d'application de cette loi dispose en outre que

“plusieurs inventions ou plusieurs modèles d'utilité appartenant à un seul concept inventif général peuvent faire l'objet d'une seule et même demande, conformément au paragraphe 1 de l'article 31 de la loi sur les brevets. Ils doivent être liés entre eux sur le plan technique et doivent présenter au moins un élément technique particulier identique ou correspondant; dans ce contexte, l'expression 'élément technique particulier' s'entend des éléments techniques de chaque invention ou modèle d'utilité qui apportent ensemble une contribution par rapport à l'état de la technique.”

63. S'agissant du délai et des obligations de dépôt d'une demande divisionnaire en cas d'absence d'unité, la règle 48 du règlement d'application stipule que

“lorsqu'une demande de brevet comprend plus de deux inventions, modèles d'utilité ou dessins ou modèles industriels, le déposant peut déposer une demande divisionnaire [...] avant l'expiration du délai [...]. Cependant, si la demande de brevet a déjà été rejetée ou retirée ou qu'elle est réputée retirée, aucune demande divisionnaire ne peut être déposée.”

64. De plus, la règle 49 contient les dispositions suivantes :

“Une demande divisionnaire déposée au titre de la règle 48 peut conserver la date de dépôt initiale et, le cas échéant, la date de priorité dès lors qu'elle ne dépasse pas la portée de la demande initiale.”

⁵¹ Voir les commentaires adressés par le Chili en réponse à la circulaire C.9199.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

65. La législation et la réglementation chinoises sur l'unité de l'invention et les demandes divisionnaires reprennent essentiellement les dispositions du PCT. La démarche adoptée par les examinateurs de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) pour apprécier l'unité de l'invention est décrite dans les directives en matière d'examen de la CNIPA. Celles-ci sont aussi globalement analogues aux directives établies par le PCT⁵².

66. Comme dans le cadre du PCT, le critère principal consiste à déterminer si les inventions ont en commun un ou plusieurs éléments techniques particuliers qui apportent une contribution par rapport à l'état de la technique. Si par exemple une demande de brevet comporte des revendications concernant une machine et une méthode permettant de faire fonctionner celle-ci, les deux revendications doivent partager un élément technique particulier qui représente un progrès par rapport à l'état de la technique. L'unité de l'invention est essentiellement appréciée au regard des revendications indépendantes, et si une revendication indépendante ne présente pas de nouveauté ou d'activité inventive, il faut alors examiner les revendications dépendantes, de manière individuelle mais aussi en recherchant leur contribution à un concept inventif commun.

67. Toute demande divisionnaire doit être déposée avant que la demande initiale ne soit concédée, rejetée ou réputée retirée. En particulier, une fois que la demande initiale a été concédée ou rejetée, aucune nouvelle demande divisionnaire ne peut plus être déposée. Cependant, si un examinateur recommande, dans un avis, de former une demande divisionnaire pour absence d'unité, le déposant peut déposer une nouvelle demande divisionnaire en se fondant sur cette recommandation.

68. Les directives de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle précisent que si une demande divisionnaire est déposée au motif qu'une précédente demande divisionnaire ne présentait pas d'unité de l'invention, le délai de soumission de la nouvelle demande divisionnaire est lié à l'état de la précédente demande divisionnaire. Si cette dernière est encore en instance, la nouvelle demande divisionnaire peut être déposée. En revanche, si la précédente demande divisionnaire a été concédée ou rejetée ou qu'elle est réputée retirée, la nouvelle demande divisionnaire ne peut être déposée.

Costa Rica

Cadre juridique

69. L'article 7 de la loi n° 6867 sur les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels et les modèles d'utilité contient les dispositions suivantes :

"Unité de l'invention. Toute demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général."

70. En outre, s'agissant des demandes divisionnaires, l'article 8 stipule que

"Le déposant peut diviser une demande en au moins deux divisions; aucune de celles-ci ne peut avoir de portée supérieure à celle de l'invention ou de la divulgation figurant dans

⁵² Voir la section 5.1 du chapitre 1 et les sections 9 et 15.2.2 du chapitre 2 de la première partie, le chapitre 6 et la section 4.4 du chapitre 8 de la deuxième partie, et la section 5.5 du chapitre 2 de la troisième partie des directives de la CNIPA en matière d'examen des brevets; voir aussi le rapport intitulé "*Unity of Invention IP5 Report*", disponible ici (en anglais) : https://link.epo.org/ip5/IP5_report_on_unity_of_invention_protected.pdf.

la demande initiale. Chaque demande divisionnaire conserve la date à laquelle la demande initiale a été déposée.”

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

71. Au Costa Rica, la démarche en matière d'unité de l'invention reprend essentiellement les normes internationales. Les dispositions en la matière prévoient que toute demande ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. L'unité de l'invention est analysée tant a priori, avant l'examen de l'état de la technique, qu'a posteriori pendant l'examen sur le fond.

72. Si une absence d'unité est constatée, le déposant est prié d'éclaircir la portée de l'invention ou de choisir la partie de l'invention qu'il souhaite conserver, ce qui peut éventuellement conduire à la division de la demande. Si le déposant ne répond pas à cette exigence, la demande est rejetée ou abandonnée pour absence d'unité. Toute demande divisionnaire doit être déposée avant qu'une décision finale ne soit prise à l'égard de la demande principale car elle ne peut être employée pour protéger à nouveau un objet ayant déjà été examiné, concédé ou rejeté dans la demande principale ou dans toute demande divisionnaire connexe⁵³.

Allemagne

Cadre juridique

73. Le paragraphe 5 de l'article 34 de la loi sur les brevets de l'Allemagne dispose que “la demande ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.”

74. Le paragraphe 1 de l'article 39 de cette loi stipule que :

“Le déposant peut diviser la demande à tout moment. Cette division doit être déclarée par écrit. Si elle est déclarée après le dépôt de la demande pour examen (article 44), la partie séparée est réputée être la demande ayant été soumise à l'examen. La date de la demande initiale et toute priorité revendiquée pour celle-ci restent applicables à chaque demande divisionnaire.”

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

75. En Allemagne, l'exigence d'unité de l'invention est régie par l'article 34.5) de la loi nationale sur les brevets; elle prévoit qu'une demande de brevet ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Pour apprécier l'absence d'unité, l'examineur doit déterminer s'il convient de traiter la demande selon différentes procédures au regard du contexte technologique et de la clarté du complexe inventif. Si l'examineur conclut à une absence d'unité, le déposant est généralement informé et se voit offrir la possibilité de rectifier le problème, soit en déclarant une division, soit en renonçant aux parties de la demande qui présentent une absence d'unité.

76. La déclaration de division est une procédure juridique bien établie mais non écrite en droit des brevets allemand. Elle est distincte de la division libre effectuée par un déposant au titre de l'article 39 de la loi nationale sur les brevets. À la différence de la division libre, la déclaration de division est effectuée par la partie examinatrice et nécessite le consentement du déposant. Cette stricte distinction entre d'une part la déclaration de division et d'autre part la division libre

⁵³ Voir les commentaires adressés par le Costa Rica en réponse à la circulaire C.9199.

prévue à l'article 39 de la loi sur les brevets est perçue comme une différence entre le droit allemand et les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

77. La déclaration de division doit corriger l'absence d'unité de manière à éclaircir le contenu restant de la demande principale. L'objet de la demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà du contenu divulgué dans la demande principale. Si la déclaration de division est ambiguë, le déposant doit être invité à éclaircir la question dans un délai donné. Si cet éclaircissement n'est pas fourni, la demande initiale doit être refusée. S'il y a division d'une demande, la demande divisionnaire devient immédiatement indépendante en vertu du droit procédural; la procédure se poursuit à partir de l'étape que la demande initiale avait atteinte au moment de la division⁵⁴.

Japon

Cadre juridique

78. Aux termes de l'article 37 de la loi sur les brevets du Japon,

“Deux inventions ou plus peuvent faire l'objet d'une seule demande de brevet dans une même procédure dès lors que ces inventions font partie d'un groupe reconnu conforme à l'exigence d'unité de l'invention en raison de leur relation technique au sens de l'ordonnance pertinente du Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie.”

79. Le contenu de cette “ordonnance du Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie” est précisé à l'article 25 du règlement d'application de la loi sur les brevets, qui contient les dispositions suivantes :

“La relation technique définie dans l'ordonnance du Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie citée à l'article 37 de la loi sur les brevets est la relation technique entre deux inventions ou plus qui ont en commun un élément technique particulier correspondant et qui par conséquent sont liées entre elles de manière à former une seule idée inventive générale.”

80. S'agissant des demandes divisionnaires, l'article 44 de la loi sur les brevets contient les dispositions suivantes :

“Tout déposant de brevet peut extraire une ou plusieurs nouvelles demandes de brevet d'une demande de brevet concernant au moins deux inventions (...)”.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

81. La législation et la réglementation japonaises concernant l'unité de l'invention reprennent pour l'essentiel les dispositions pertinentes du PCT. En outre, la démarche adoptée par les examinateurs de l'Office des brevets du Japon (JPO) en matière d'appréciation de l'unité de l'invention est globalement analogue aux directives établies par le PCT⁵⁵.

82. Parmi les inventions revendiquées dans la demande, celles qui répondent à l'exigence d'unité de l'invention ainsi que celles qui sont conformes à certaines autres exigences sont examinées au regard d'exigences distinctes de celles qui sont mentionnées à l'article 37. Dans le cas exclusif où le déposant revendique d'autres inventions, l'examinateur conclut que la demande de brevet n'est pas conforme aux exigences de l'article 37⁵⁶.

⁵⁴ Voir les commentaires adressés par l'Allemagne en réponse à la circulaire C.9199.

⁵⁵ Voir les commentaires adressés par le Japon en réponse à la circulaire C.9199; Directives concernant l'examen des brevets et des modèles d'utilité du Japon; Manuel d'examen des brevets et des modèles d'utilité du Japon.

⁵⁶ Directives concernant l'examen des brevets et des modèles d'utilité du Japon, deuxième partie, chapitre 3 “Unité de l'invention”.

83. Au Japon, l'examineur doit apprécier l'unité de l'invention en déterminant si au moins deux inventions revendiquées partagent des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "élément technique particulier" s'entend d'un élément technique définissant la contribution d'une invention par rapport à l'état de la technique. À cette fin, l'examineur doit déterminer si un élément technique particulier d'une invention est identique ou correspond à un élément technique particulier d'une autre invention. Si tel est le cas, l'exigence d'unité est réputée satisfaite⁵⁷.

84. L'examineur doit trouver "l'élément technique particulier" d'une invention en se fondant sur la description, les revendications et les dessins ainsi que sur les connaissances générales courantes qui étaient disponibles à la date du dépôt. Cependant, si une analyse ultérieure montre que ces éléments techniques particuliers n'offrent pas réellement d'amélioration par rapport à l'état de la technique, ils sont rétroactivement considérés comme des éléments ne répondant plus aux critères des éléments techniques spéciaux. Les situations dans lesquelles "une analyse ultérieure montre que ces éléments techniques particuliers n'offrent pas réellement d'amélioration par rapport à l'état de la technique" relèvent de l'un des cas suivants⁵⁸ :

- i) lorsque l'élément censé constituer un "élément technique particulier" est retrouvé dans l'état de la technique;
- ii) lorsque l'élément censé constituer un "élément technique particulier" n'est que le simple ajout d'une technologie bien connue ou fréquemment employée à un élément de l'état de la technique, ou le retrait ou remplacement de cette technologie, et que celle-ci ne produit aucun nouvel effet;
- iii) lorsque l'élément censé constituer un "élément technique particulier" est une simple variation de la conception d'un élément de l'état de la technique.

85. En outre, deux inventions ou plus sont réputées avoir des "éléments techniques particuliers correspondants" dans l'un des cas suivants⁵⁹ :

- i) lorsqu'au moins deux inventions présentent une importance technique commune ou étroitement liée par rapport à l'état de la technique (par exemple si elles résolvent des problèmes identiques ou qui se recoupent par rapport à l'état de la technique); et
- ii) lorsque les éléments techniques particuliers d'au moins deux inventions sont liés entre eux de manière complémentaire (par exemple un émetteur et un récepteur).

86. Au Japon, le fait qu'une demande de brevet ne réponde pas à l'exigence d'unité de l'invention est considéré comme un défaut de forme et non un défaut sur le fond. Si une demande présente cette lacune, le déposant a la possibilité de corriger le problème en déposant une ou plusieurs demandes divisionnaires dans un délai donné, ou en retirant les revendications pertinentes de la demande initiale, ou encore en contestant la détermination d'absence d'unité. Si la demande ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 37, elle peut être refusée; toutefois, l'absence d'unité ne constitue pas un motif d'annulation d'un brevet délivré⁶⁰.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Articles 49 et 123 de la loi sur les brevets du Japon.

87. L'article 44 de la loi sur les brevets du Japon concerne la division de demandes de brevet déposées dans le pays. Il prévoit qu'un déposant peut retirer certaines parties d'une demande de brevet portant sur au moins deux inventions pour en faire une nouvelle demande de brevet. Il dispose en outre que d'une manière générale, si une demande de brevet est divisée de manière licite, la nouvelle demande est réputée déposée à la même date que la demande initiale. Le déposant doit être le même pour la demande initiale et les demandes divisionnaires à la date de la division. Celle-ci est autorisée pendant plusieurs périodes essentielles : i) lorsque des modifications de la demande initiale sont encore autorisées; ii) dans les 30 jours suivant la réception d'une décision d'octroi d'un brevet; ou iii) dans les trois mois suivant la communication d'une décision de refus non définitive⁶¹.

88. Pour être conforme aux exigences de fond, la demande divisionnaire doit porter, dans ses revendications, sur des inventions distinctes de celles de la demande initiale. Elle ne doit pas dépasser la portée de l'objet divulgué dans la demande initiale telle que celle-ci était formulée à la date de dépôt et juste avant la division.

Portugal

Cadre juridique

89. L'article 73 du code de la propriété industrielle du Portugal contient les dispositions suivantes :

"1. Une même demande ne peut concerner qu'un seul brevet, et un brevet ne peut concerner qu'une seule invention.

"2. Une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général sont considérées comme une seule invention.

"3. Tout déposant peut, de sa propre initiative ou si l'examen a révélé que la demande ne respectait pas l'unité de l'invention, scinder la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, chacune de celles-ci conservant la date de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.

"4. Une demande divisionnaire ne peut contenir que des éléments qui ne dépassent pas le contenu de la demande initiale."

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

90. Au Portugal, l'exigence d'unité de l'invention repose sur des principes énoncés dans le manuel d'application du code de la propriété industrielle. Elle requiert une relation technique entre les inventions revendiquées, cette relation étant définie par un ou plusieurs éléments techniques particuliers qui distinguent les inventions de l'état de la technique. Que les inventions soient présentées dans des revendications indépendantes et distinctes ou en tant que variantes possibles d'une même revendication, elles doivent partager un concept inventif commun.

91. L'Office des brevets du Portugal peut apprécier l'unité de l'invention soit a priori, soit a posteriori. La démarche a posteriori repose sur deux méthodes principales : celle du concept inventif général et celle des éléments techniques particuliers. La méthode fondée sur le concept inventif général consiste à recenser les revendications indépendantes qui énoncent un même concept et à déterminer si ce concept unifie les inventions. La méthode fondée sur les éléments techniques particuliers consiste à recenser les inventions qui se différencient de

⁶¹ Voir les commentaires adressés par le Japon en réponse à la circulaire C.9199.

l'état de la technique et à déterminer si elles comportent des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants.

92. Si un examinateur conclut à une absence d'unité, le rapport de recherche et l'opinion écrite ne porteront que sur la première invention revendiquée ou les premières inventions formant un seul concept inventif; la recherche et l'examen seront donc partiels. L'opinion écrite exposera en détail l'absence d'unité en indiquant les inventions qui sont différentes et en proposant le dépôt de demandes divisionnaires pour ces autres inventions.

93. Une objection pour absence d'unité peut être formulée aux étapes de la recherche et de l'examen. Les déposants peuvent soit contester l'objection, soit l'accepter et déposer des demandes divisionnaires. Une demande de brevet peut donner lieu à plusieurs demandes divisionnaires, mais elle ne peut être divisée en demandes de modèle d'utilité ou de brevet provisoire. Elle ne doit pas aller au-delà du contenu de la demande principale. Cette procédure permet de garantir que seules des inventions liées entre elles sur le plan technique soient examinées ensemble, ce qui préserve l'intégrité de la procédure d'examen des brevets au Portugal⁶².

République de Corée

Cadre juridique

94. Aux termes de l'article 45 de la loi sur les brevets de la République de Corée,

"1) Une demande de brevet doit être déposée pour chaque invention; toutefois, une demande de brevet peut être déposée pour une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

"2) L'exigence de déposer une demande de brevet pour une pluralité d'inventions au titre des dispositions de l'alinéa 1) doit être instituée par décret présidentiel."

95. Ce décret présidentiel est mis en œuvre par l'article 6 du décret d'application de la loi sur les brevets, qui précise en outre que :

"Lorsqu'une seule demande de brevet concerne une pluralité d'inventions au sens des dispositions de l'article 45.1) de la loi sur les brevets, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

"1) Les inventions décrites dans la demande doivent présenter une corrélation sur le plan technologique; et

"2) Ces inventions doivent présenter des éléments techniques identiques ou correspondants. Dans ce cas, les éléments technologiques de l'invention dans son ensemble doivent constituer une amélioration par rapport à l'état de la technique."

96. S'agissant des demandes divisionnaires, l'article 52 de la loi sur les brevets contient les dispositions suivantes :

"Tout déposant ayant formé une seule demande de brevet pour au moins deux inventions peut diviser la demande en au moins deux demandes sans aller au-delà de la portée des éléments figurant dans le mémoire descriptif ou les dessins qui accompagnent la demande de brevet initiale (...)."

⁶² Voir les commentaires adressés par le Portugal en réponse à la circulaire C.9199.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

97. La législation et la réglementation de la République de Corée concernant l'unité de l'invention et les demandes divisionnaires reprennent essentiellement les dispositions pertinentes du PCT. De plus, la démarche adoptée par les examinateurs de l'Office de la propriété intellectuelle de Corée (KIPO) pour apprécier l'unité de l'invention est aussi globalement analogue aux directives établies par le PCT⁶³.

98. Il est important de noter qu'en République de Corée, les éléments particuliers des inventions ne doivent pas nécessairement être identiques. Si par exemple l'élément technique particulier offrant de l'élasticité dans une revendication est un ressort, les éléments techniques particuliers offrant de l'élasticité dans une autre revendication peuvent être des blocs de caoutchouc⁶⁴. Les éléments techniques particuliers constituent le concept spécifiquement proposé pour déterminer l'unité de l'invention et doivent présenter de la nouveauté et une activité inventive par rapport à l'état de la technique divulgué avant le dépôt de la demande de brevet concernée⁶⁵. En République de Corée, les éléments techniques particuliers sont généralement déterminés après avoir étudié l'état de la technique, mais ils peuvent aussi être déterminés avant dans certains cas⁶⁶.

99. En République de Corée, lorsqu'une pluralité d'inventions sont déposées dans une seule demande, l'unité de l'invention est appréciée selon les étapes suivantes⁶⁷ :

- i) **Choisir l'invention principale** : trouver quelle est la première invention et définir ses éléments techniques particuliers (il peut y en avoir plusieurs) qui présentent une amélioration par rapport à l'état de la technique. Cette étape consiste principalement à comprendre la contribution de l'invention principale dans son domaine technique.
- ii) **Trouver une seconde invention** : choisir une seconde invention et définir ses éléments techniques particuliers. Là encore, il faut mettre en évidence les améliorations par rapport à l'état de la technique.
- iii) **Évaluer la corrélation technique** : comparer les éléments techniques particuliers de la première et la seconde inventions pour déterminer s'ils sont identiques ou s'ils correspondent les uns aux autres, et s'ils apportent une amélioration par rapport à l'état de la technique. Si tel est le cas, ces inventions présentent une corrélation technique et forment donc un seul concept inventif général conformément à l'article 6 du décret d'application de la loi sur les brevets.

100. L'examineur peut aussi soulever une objection pour absence d'unité de l'invention lorsqu'il apparaît clairement qu'il n'y a pas de concordance entre les éléments techniques particuliers des deux inventions ou plus sans tenir compte de l'état de la technique. Lorsque l'exigence d'unité n'est pas respectée, l'examineur doit le faire savoir de manière explicite en expliquant l'absence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants entre les inventions considérées. Cependant, le déposant n'est pas nécessairement forcé de modifier sa demande ou de déposer une demande divisionnaire lorsqu'il y a atteinte à l'exigence d'unité, dès lors que l'examen peut être achevé sans travaux supplémentaires. Si par exemple la nouveauté et l'activité inventive peuvent être contestées pour l'ensemble des revendications au

⁶³ Voir les commentaires adressés par la République de Corée en réponse à la circulaire C.9199.

⁶⁴ Voir les commentaires adressés par la République de Corée en réponse à la circulaire C.9199.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

regard de l'état de la technique déjà vérifié, l'examineur n'est pas tenu de mentionner l'unité dans les motifs de rejet⁶⁸.

101. Lorsqu'une demande de brevet déposée en République de Corée comprend une pluralité de concepts inventifs qui ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention, le déposant peut déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires. Cette procédure permet de séparer chaque invention en demandes individuelles, chacune de celles-ci concernant un seul concept inventif, tout en conservant la date de dépôt initial de la demande principale.

102. En général, et sous réserve d'exceptions et de cas particuliers, l'Office de la propriété intellectuelle de Corée autorise les déposants à former des demandes divisionnaires pendant les périodes suivantes⁶⁹ :

- i) **Période de modification** : au cours de la procédure d'examen initiale, le déposant peut déposer une demande divisionnaire pendant que les modifications de la demande initiale sont encore autorisées. Il s'agit généralement de la période précédant la conclusion de l'examen, lorsqu'un examineur a constaté une absence d'unité et que le déposant peut répondre en créant une demande divisionnaire.
- ii) **Période suivant le rejet** : si la demande initiale a été rejetée, le déposant peut déposer une demande divisionnaire dans les trois mois à compter de la date de réception de la copie certifiée de la décision de rejet. Cette procédure lui permet de conserver la date de dépôt de la demande initiale pour les demandes divisionnaires.
- iii) **Période suivant l'octroi** : une demande divisionnaire peut aussi être déposée dans les trois mois suivant une décision d'octroi d'un brevet, ou après une décision de justice annulant un rejet. Cette période permet de diviser plus finement la demande afin que tous les aspects de l'invention soient dûment protégés.

103. Pour qu'une demande divisionnaire puisse être déposée en République de Corée, sa portée doit être entièrement fondée sur l'objet divulgué dans le mémoire descriptif ou les dessins initiaux de la demande principale. Toute invention figurant dans la demande divisionnaire doit avoir été présente dans la divulgation initiale; dans le cas contraire, la demande risque d'être annulée ou rejetée. L'examineur détermine si l'invention est explicitement décrite ou implicitement reconnue dans les documents originaux. Le mémoire descriptif ou les dessins initiaux constituent les éléments de référence pour apprécier la validité d'une demande divisionnaire. Quand bien même certaines inventions ont été retirées de la demande principale au cours des modifications, elles peuvent faire l'objet d'une demande divisionnaire pour autant qu'elles aient été initialement divulguées. En revanche, une invention ajoutée dans le cadre de modifications de la demande principale ne peut faire l'objet d'une demande divisionnaire puisqu'elle ne faisait pas partie de la divulgation initiale. On considère généralement qu'une demande divisionnaire a la même date de dépôt que la demande principale, ce qui est essentiel pour conserver la priorité.

104. En termes de procédure, pour déposer une demande divisionnaire, il faut clairement déclarer l'intention de créer une division et définir la demande principale. Toute erreur dans l'indication de la demande principale au moment du dépôt peut compromettre la validité de la demande divisionnaire, et il n'est généralement pas autorisé de modifier la demande principale après le dépôt, sauf en cas d'erreurs évidentes.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Fédération de Russie

Cadre juridique

105. Aux termes de l'alinéa 1) de l'article 1375 du code civil,

“Toute demande de brevet concernant une invention (demande relative à une invention) ne doit porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles forment un concept inventif unifié (notion d'unité de l'invention).”

106. Les règles suivantes contiennent des détails supplémentaires sur l'unité de l'invention⁷⁰ :
i) les Exigences de documentation concernant les demandes d'octroi d'un brevet d'invention (ci-après les Exigences); et ii) le Règlement de la rédaction, du dépôt et de l'examen des documents permettant d'effectuer des actes ayant valeur juridique pour obtenir l'enregistrement public des inventions (le Règlement).

107. Selon le paragraphe 2 des Exigences, l'exigence en matière d'unité de l'invention concernant une pluralité d'inventions revendiquées est satisfaite lorsqu'il existe une relation technique entre les inventions présentées et que ce lien est exprimé par un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants des inventions.

108. Les paragraphes 44 à 50.1) des Exigences fournissent de plus amples précisions sur l'expression “éléments techniques particuliers”. Il s'agit notamment de caractéristiques identiques ou analogues qui distinguent chaque invention de l'invention la plus proche (des éléments qui, associés à d'autres caractéristiques distinctives, déterminent la contribution apportée par chacune des inventions constituant ensemble un groupe par rapport à l'état de la technique). Les éléments techniques particuliers identiques sont notamment ceux qui coïncident en termes de contenu. De plus, les éléments techniques particuliers contiennent des éléments mutuellement dépendants (c'est-à-dire mutuellement complémentaires qui constituent ensemble une unité fonctionnelle, par exemple les broches plates d'une fiche électrique de l'une des inventions d'un groupe et les trous correspondants d'une prise électrique d'une autre invention de ce groupe).

109. En outre, il existe des règles régissant le regroupement des inventions qui doivent être respectées en plus de la relation technique entre les inventions d'un groupe. Les paragraphes 63 et 64 des Exigences contiennent les dispositions suivantes :

“63. Compte tenu des conditions en matière d'unité de l'invention énoncées au paragraphe 2 des présentes Exigences, les revendications indépendantes concernant l'objet de différents types d'inventions peuvent être reprises dans les revendications selon l'une des combinaisons autorisées suivantes :

- “- un élément d'une revendication indépendante concernant un produit, un élément d'une revendication indépendante concernant un procédé de fabrication (ou d'obtention) de ce produit, et un élément d'une revendication indépendante concernant l'application ou l'utilisation de ce produit;
- “- un élément d'une revendication indépendante concernant un produit et des revendications indépendantes concernant l'application ou l'utilisation de ce produit;

⁷⁰ Ces règles figurent dans le règlement approuvé par l'ordonnance n° 107 relative à l'enregistrement public des inventions du Ministère du développement économique de la Fédération de Russie en date du 21 février 2023 (tel que modifié par l'ordonnance n° 148 du Ministère du développement économique de la Fédération de Russie en date du 15 mars 2024, et entré en vigueur le 25 avril 2024).

- “- un élément d'une revendication indépendante concernant un procédé et un élément d'une revendication indépendante concernant un produit conçu pour mettre en œuvre ce procédé ou l'une de ses parties;
- “- un élément d'une revendication indépendante concernant une méthode et un élément d'une revendication indépendante concernant un produit conçu pour être employé dans le cadre de cette méthode;
- “- un élément d'une revendication indépendante concernant un produit, un élément d'une revendication indépendante concernant une méthode de fabrication (ou d'obtention) de ce produit et un élément d'une revendication indépendante concernant un produit conçu pour employer la méthode.

“64. Sous réserve du respect de l'exigence relative à l'unité de l'invention énoncée au paragraphe 2 des Exigences, les revendications peuvent comporter, dans les revendications indépendantes, deux éléments ou plus concernant des objets d'invention du même type selon l'une des combinaisons suivantes :

- “- des éléments d'une revendication indépendante caractérisant des variantes d'une invention relative à des objets de même type (plusieurs dispositifs ou substances) ayant le même but et garantissant de produire le même résultat technique;
- “- un élément d'une revendication indépendante caractérisant l'objet d'une invention dans son ensemble et un élément d'une revendication indépendante concernant une partie dudit objet;
- “- un élément d'une revendication indépendante caractérisant l'objet d'une invention dans son ensemble et un élément d'une revendication indépendante concernant un cas particulier de mise en œuvre ou d'emploi de l'invention;
- “- des éléments d'une revendication indépendante caractérisant des produits intermédiaires et finis;
- “- des éléments d'une revendication indépendante caractérisant des objets d'une invention qui se complètent mutuellement et interagissent entre eux au cours d'une opération.”

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

110. En 2023, la législation russe et son application en matière d'appréciation de l'unité de l'invention ont été modifiées pour les rendre plus conformes aux normes internationales du PCT, de l'Office eurasiatique des brevets (OEAB) et de l'Office européen des brevets (OEB)⁷¹.

111. Pour apprécier l'unité, l'Office des brevets de Russie (Rospatent) applique une procédure d'examen en deux étapes : tout d'abord avant de rechercher des informations sur une demande en tenant compte des inventions les plus proches indiquées par le déposant, puis après avoir effectué ces recherches en tenant compte des résultats de celles-ci et des inventions les plus proches ayant été trouvées⁷². Cette procédure vise à déterminer si les inventions partagent une relation technique caractérisée par au moins un élément technique particulier identique ou correspondant qui les différencie de l'état de la technique.

112. Si Rospatent conclut que les inventions revendiquées ne contiennent pas au moins un élément technique particulier identique ou correspondant qui distingue chacune d'elles de l'état de la technique, il ne peut considérer que le groupe d'inventions revendiquées partage une relation technique. Pour déterminer si les inventions décrites dans les revendications

⁷¹ Voir les commentaires adressés par la Fédération de Russie en réponse à la circulaire C.9199.

⁷² Paragraphe 45 du Règlement.

indépendantes sont des variantes l'une de l'autre, Rospatent s'efforce d'établir si le but des inventions et les résultats techniques coïncident⁷³.

113. Si Rospatent conclut que les inventions ne satisfont pas à l'exigence d'unité, il en informe le déposant en motivant sa conclusion⁷⁴. Le déposant peut alors modifier la demande ou indiquer les inventions à conserver. S'il ne répond pas, l'examen sur le fond est effectué à l'égard de la première invention (ou du premier groupe d'inventions satisfaisant à l'exigence d'unité) figurant dans les revendications⁷⁵. Si le déposant conteste la conclusion d'absence d'unité, il peut demander un réexamen qui sera effectué en tenant compte de ses arguments⁷⁶.

114. Si l'exigence d'unité n'est pas satisfaite, le déposant peut former des demandes divisionnaires au titre de l'article 1384.4) du Code civil. La date de dépôt d'une demande divisionnaire a une importance majeure. Cette demande doit être déposée soit avant qu'il devienne impossible de faire appel contre une décision de rejet de la demande initiale, soit avant l'enregistrement de l'invention si un avis d'acceptation a été délivré. Les déposants disposent ainsi d'un délai clair pour obtenir la protection de toutes les inventions divulguées. En vertu d'une décision prise en 2024 par la Cour suprême de la Fédération de Russie, toutes les demandes divisionnaires, y compris celles de deuxième génération et les suivantes, héritent de la date de priorité de la demande initiale⁷⁷. La Cour suprême a souligné que lorsque les demandes divisionnaires sont liées à une même demande initiale, elles doivent toutes conserver la même date de priorité.

Singapour

Cadre juridique

115. L'article 25.5)d) de la loi sur les brevets de Singapour dispose que les revendications figurant dans une demande de brevet ne doivent porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif.

116. La règle 25 du règlement d'application de la loi sur les brevets de Singapour apporte les précisions suivantes :

"1) Sans préjudice des dispositions générales de l'article 25.5)d), lorsqu'au moins deux inventions sont revendiquées (qu'elles fassent l'objet de revendications distinctes ou qu'elles soient présentées comme des variantes dans une même revendication), elles ne doivent être traitées comme si elles étaient liées entre elles de manière à former un seul concept inventif que dans le cas où il existe une relation technique entre ces inventions reposant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants.

"2) Dans ce contexte, l'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique."

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

117. La législation et la réglementation de Singapour concernant l'unité de l'invention reprennent essentiellement les dispositions pertinentes du PCT. L'unité de l'invention est

⁷³ *Idem.*

⁷⁴ Paragraphes 18 et 45 du Règlement.

⁷⁵ Paragraphes 19 et 45 du Règlement.

⁷⁶ Paragraphe 45 du Règlement.

⁷⁷ Cour suprême de la Fédération de Russie, décision n° 300-ES23-27880, Moscou, 06/04/2024, affaire n° SIP-570/2022.

appréciée au regard des revendications de la demande. Une demande peut concerner un certain nombre d'inventions différentes reposant sur des concepts inventifs différents, mais une objection pour absence d'unité ne peut être soulevée que si les différentes inventions sont revendiquées. L'absence d'unité peut être présente soit dans l'ensemble des différentes revendications, soit dans une seule revendication lorsque celle-ci comporte des caractéristiques distinctes qui ne sont pas liées entre elles par un seul concept inventif. Pour établir l'unité, l'examineur peut s'appuyer sur la description et les dessins lorsqu'il interprète les revendications en vue de déterminer l'invention.

118. L'unité de l'invention peut être appréciée tant a priori (avant la prise en compte de l'état de la technique) qu'a posteriori (après avoir pris en compte l'état de la technique). Par ailleurs, les démarches littérales ou excessivement techniques sont déconseillées. Pour déterminer s'il y a absence d'unité, les examinateurs de Singapour suivent les principes énoncés dans les Lignes directrices en matière d'examen des demandes de l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS), qui privilégient une analyse pratique en fonction du contexte plutôt que des considérations techniques rigides⁷⁸.

119. Singapour permet aux déposants de former une demande divisionnaire pour toute partie de l'objet divulgué dans la demande initiale (principale). La date de dépôt de la demande principale est considérée comme celle de la demande divisionnaire, dès lors que celle-ci ne comporte pas de nouvel objet allant au-delà de la divulgation originale.

120. Une demande divisionnaire doit être déposée après la soumission d'une demande principale mais avant que celle-ci ne soit concédée, refusée ou retirée, ou qu'elle soit réputée abandonnée. Il convient de noter qu'une première demande divisionnaire peut servir de base à une autre (une seconde) demande divisionnaire si la première est encore en instance à la date de dépôt de la seconde. En revanche, il n'est pas nécessaire que la demande principale initiale soit en instance pour que la seconde demande divisionnaire soit dérivée de la première.

Espagne

Cadre juridique

L'exigence d'unité de l'invention et le dépôt de demandes divisionnaires sont régis par l'article 26 de la loi sur les brevets :

- 1) La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
- 2) Les demandes qui ne respectent pas les dispositions du paragraphe précédent doivent être divisées conformément au règlement.
- 3) Les demandes divisionnaires ont la même date de dépôt que la demande initiale dont elles sont issues, dès lors que leur objet est déjà indiqué dans cette demande initiale.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

121. En Espagne, la procédure concernant l'unité de l'invention reprend essentiellement celle du PCT. Lorsque l'Office des brevets et des marques constate une absence d'unité pendant la recherche sur l'état de la technique, il établit un rapport partiel sur la première invention mentionnée. Le déposant dispose de deux mois pour payer des taxes additionnelles afin que des recherches supplémentaires soient effectuées, ou pour scinder la demande, ou encore

⁷⁸ Voir les commentaires adressés par Singapour en réponse à la circulaire C.9199.

pour contester l'objection. Si l'unité est confirmée par la suite, l'Office achève la recherche et rembourse les taxes additionnelles. Si le déposant ne répond pas de manière satisfaisante, l'examen de la demande se poursuit uniquement à l'égard des revendications visées par la recherche initiale. Cette procédure garantit que l'examen tienne compte de l'exigence d'unité de l'invention tout en offrant une certaine souplesse au déposant⁷⁹.

États-Unis d'Amérique

Les deux démarches de l'USPTO

122. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) dispose de deux démarches possibles pour apprécier l'unité de l'invention afin de tenir compte des différences entre les demandes internationales, qui sont régies par le PCT, et les demandes de brevet nationales déposées en vertu du droit local. Lorsqu'il agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le PCT, ou pour les demandes selon le PCT qui entrent dans la phase nationale, l'USPTO apprécie l'unité de l'invention selon des normes correspondant au cadre international établi par le PCT. En revanche, pour les demandes nationales déposées directement auprès de l'USPTO, celui-ci applique une norme différente fondée sur les notions d'inventions "indépendantes" et "distinctes".

123. S'agissant de la différence entre la pratique de l'USPTO en matière d'unité des demandes de brevet nationales et celle d'autres offices des brevets, l'Association japonaise pour la propriété intellectuelle a étudié les taux de rejet pour absence d'unité de demandes nationales correspondantes déposées auprès de l'USPTO et de trois autres offices, ces demandes étant issues de la même demande établissant la priorité. Elle a constaté que le taux de rejet pour absence d'unité de l'USPTO, qui était fondé sur les notions d'inventions "indépendantes" et "distinctes", était plus élevé que les trois autres offices appliquant un critère d'unité analogue à celui du PCT⁸⁰.

124. Lorsqu'un déposant demande la protection d'un brevet aux États-Unis d'Amérique pour une invention initialement déposée selon le PCT, il a deux possibilités⁸¹. La première consiste à déposer une demande aux États-Unis d'Amérique au titre de la phase nationale de la demande formée selon le PCT. La seconde consiste non pas à recourir à la phase nationale mais à déposer une nouvelle demande aux États-Unis d'Amérique, celle-ci pouvant alors bénéficier de la date de dépôt (ou de la date de priorité) de la demande selon le PCT. Une demande de continuation, une demande divisionnaire ou une demande de continuation-in-part d'une demande selon le PCT qui désigne les États-Unis d'Amérique est appelée "demande de contournement". Si le déposant choisit de recourir à la phase nationale, l'examineur applique la norme de l'unité de l'invention. Si en revanche le déposant choisit de former une nouvelle demande aux États-Unis d'Amérique en revendiquant la date de priorité de la demande selon le PCT, l'USPTO applique sa propre pratique restrictive⁸².

⁷⁹ Voir les commentaires adressés par l'Espagne en réponse à la circulaire C.9199.

⁸⁰ Voir les commentaires de l'Association japonaise pour la propriété intellectuelle adressés aux responsables de cinq offices de la propriété intellectuelle, en date du 15 septembre 2015, disponibles ici (en anglais) : [https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+\(2\).pdf](https://web.archive.org/web/20230707162904/https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/455f311c-81a3-4ae7-84e9-3553e93e8e05/JIPA+Comments+on+consultation+on+IP5+patent+practices+(2).pdf).

⁸¹ Section 1895 du Manuel de procédure d'examen des brevets (MPEP) de l'USPTO, disponible ici : <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1895.html>.

⁸² Articles 111.a), 120 et 371 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique.

Demandes internationales selon le PCT

a) Cadre juridique

125. L'USPTO apprécie l'unité de l'invention lorsqu'il agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international selon le PCT, et lorsqu'il traite ces demandes dans la phase nationale à titre d'office désigné ou élu au titre de l'article 371 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique. Les dispositions juridiques permettant d'apprécier l'unité de l'invention dans ces demandes figurent à l'article 1.475 du titre 37 du Code de réglementation fédérale des États-Unis d'Amérique (unité de l'invention examinée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou pendant la phase nationale), dont les dispositions sont les suivantes :

"a) Toute demande dans la phase internationale ou nationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('exigence d'unité de l'invention'). Lorsqu'une pluralité d'inventions sont revendiquées dans une demande, l'exigence d'unité de l'invention n'est satisfaite que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression 'éléments techniques particuliers' s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

"b) Toute demande dans la phase internationale ou nationale contenant des revendications relatives à différentes catégories d'inventions ne satisfait à l'unité de l'invention que si les revendications relèvent de l'une des combinaisons de catégories suivantes :

- "- un produit et un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit; ou
- "- un produit et un procédé d'utilisation dudit produit; ou
- "- un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une utilisation dudit produit; ou
- "- un procédé et un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé; ou
- "- un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé.

"c) Si une demande contient des revendications relevant de plus ou de moins de l'une des combinaisons de catégories d'inventions indiquées à l'alinéa b) du présent article, la demande peut ne pas satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention.

"d) Si une pluralité de produits, de procédés de fabrication ou d'utilisations sont revendiqués, la première invention de la catégorie mentionnée en premier lieu dans les revendications de la demande et l'invention mentionnée en premier lieu dans chacune des autres catégories pertinentes est considérée comme l'invention principale des revendications (voir l'article 17.3)a) du PCT et l'article 1.476 c)).

"e) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication."

b) Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale pour les demandes internationales selon le PCT

126. Pour ces demandes, l'unité de l'invention est appréciée conformément à des règles qui reprennent essentiellement la règle 13 du PCT⁸³.

127. Dans l'affaire *Caterpillar Tractor Co. c. Commissioner of Patents and Trademarks*, le tribunal a considéré que lorsque l'USPTO agissait en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou dans le cadre d'une demande en phase nationale, il était tenu d'appliquer les règles du PCT et non les règles nationales des États-Unis d'Amérique⁸⁴. Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal avait noté qu'aux termes de l'article 27.1) du PCT, "*Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution*"; il avait noté en outre que les exigences énoncées dans la règle 13 du PCT étaient obligatoires pour ces demandes.

128. Cette affaire visait à déterminer s'il y avait unité de l'invention entre un ensemble de revendications sur un procédé permettant de forger une roue dentée et un ensemble de revendications concernant l'appareil qui permettait de forger la roue dentée; elle consistait notamment à interpréter l'expression "spécialement conçu" figurant dans l'ancienne règle 13.2)ii) du PCT. Selon l'interprétation initiale de l'USPTO, cette expression signifiait que pour que l'unité de l'invention soit observée, il fallait que l'utilisation mutuelle du procédé et de l'appareil présente une exclusivité, c'est-à-dire que l'appareil ne pouvait être utilisé selon un procédé notablement différent et vice-versa. Le tribunal avait rejeté cette interprétation étroite et avait estimé qu'il n'y avait pas d'exigence d'exclusivité car celle-ci était contraire à la lettre et à l'esprit du PCT.

Demandes nationales

a) Cadre juridique

129. Contrairement à la démarche adoptée selon le PCT, l'USPTO applique une norme différente pour traiter les demandes nationales déposées aux États-Unis d'Amérique au titre de l'article 111.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, aux termes duquel

"Si plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule demande, le directeur peut exiger que la demande soit limitée à l'une d'entre elles."

130. S'agissant de ces demandes, il est précisé à l'article 1.141 du titre 37 du Code de réglementation fédérale que plusieurs inventions indépendantes et distinctes ne peuvent être revendiquées dans une seule demande, sauf si plusieurs variantes d'une invention, dans la limite d'un nombre raisonnable, peuvent être revendiquées de manière particulière dans différentes revendications dans une demande nationale, dès lors que celle-ci comprend aussi une revendication admissible commune à toutes les variantes revendiquées et que toutes les revendications concernant des variantes, à compter de la deuxième, sont rédigées de manière dépendante ou reprennent de toute autre manière toutes les limites de la revendication commune.

⁸³ Article 1.475 du titre 37 du Code de réglementation fédérale, Unité de l'invention examinée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou pendant la phase nationale; article 1.476 du Code de réglementation fédérale, Détermination de l'unité de l'invention par l'administration chargée de la recherche internationale; article 1.477 du Code de réglementation fédérale, Contestation de l'absence d'unité de l'invention devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international; article 1.488 Détermination de l'unité de l'invention par l'administration chargée de l'examen préliminaire international; article 1.499 Unité de l'invention pendant la phase nationale.

⁸⁴ *Caterpillar Tractor Co. c. Commissioner of Patents and Trademarks*, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986).

131. De plus, la même disposition régit aussi l'“exigence de restriction tridirectionnelle” qui concerne les demandes de brevet dont les revendications visent trois catégories : un produit, son procédé de fabrication et son procédé d'utilisation. Dans ce cas, une restriction ne peut être formée que si le procédé de fabrication du produit est distinct du produit lui-même. Si ces deux éléments ne sont pas distincts, le procédé d'utilisation du produit peut être intégré dans les revendications concernant le produit et son procédé de fabrication, quand bien même le produit serait distinct de son procédé d'utilisation.

132. L'article 1.142 du titre 37 du Code de réglementation fédérale contient en outre les dispositions suivantes :

- a) Si plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule demande, l'examineur exigera, par une décision de son office, que le déposant réponde à cette décision en choisissant de restreindre sa revendication à une seule invention; cette décision est appelée une exigence de restriction (ou exigence de division). Une exigence de ce type est généralement formulée avant toute décision sur le fond, mais elle peut intervenir à tout moment avant la décision finale.
 - b) Si elles ne sont pas annulées, les revendications concernant l'invention ou les inventions non choisies sont néanmoins retirées de l'examen, mais elles peuvent être réintroduites si l'exigence de restriction est retirée ou déclarée nulle.
- b) Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale pour les demandes nationales
- i) *Inventions “indépendantes” et “distinctes”*

133. S'agissant de ces demandes, si plusieurs inventions “indépendantes” et “distinctes” sont revendiquées dans une seule demande, l'USPTO peut exiger que la demande soit limitée à l'une des inventions⁸⁵. Les déposants sont ensuite autorisés à demander la protection des inventions supplémentaires en formant une ou plusieurs demandes divisionnaires. Si le texte juridique contient l'expression “indépendantes et distinctes”, qui peut laisser à penser que les deux conditions doivent être remplies pour exiger une restriction, dans la pratique l'expression est interprétée comme une alternative. Les termes “indépendant” (c'est-à-dire non lié) et “distinct” (c'est-à-dire lié mais suffisamment distinct pour être brevetable) ont des significations mutuellement exclusives et sont donc interprétés comme des exigences alternatives. Il suffit qu'une seule de ces conditions soit remplie pour justifier une restriction⁸⁶. Cette pratique est en vigueur depuis longtemps pour garantir que les demandes de brevet soient correctement classées même lorsque les inventions sont liées mais distinctes.

134. Pour qu'une exigence de restriction entre deux inventions clairement distinctes soit justifiée, deux critères doivent être satisfaits⁸⁷ :

- i) démontrer que les inventions sont indépendantes ou distinctes au sens de la revendication; **et**
- ii) démontrer que l'absence de restriction imposerait à l'examineur une lourde charge de travail en matière de recherche et d'examen.

135. Le terme “indépendant” (c'est-à-dire non lié) signifie qu'il n'y a pas de relation divulguée entre les deux inventions revendiquées ou plus, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées sur le plan de la conception, du fonctionnement et de l'effet. Ainsi, un procédé et un appareil

⁸⁵ Article 121 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, Demandes divisionnaires; Section 802 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁸⁶ Section 802 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁸⁷ Section 803 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

incapable d'employer ce procédé sont des inventions indépendantes. Autre exemple, une caisse enregistreuse électronique et une motocyclette n'ont aucun rapport en termes de conception et de fonctionnement, et sont donc des inventions indépendantes⁸⁸. Plus généralement, deux inventions différentes dont la divulgation n'indique pas qu'elles peuvent être employées ensemble, et qui ont des modes d'exploitation différents ainsi que des fonctions et des effets différents sont considérées comme indépendantes⁸⁹. Tel pourrait par exemple être le cas d'un vêtement et d'une locomotive, ou encore d'un procédé de peinture de bâtiments et d'un procédé permettant de creuser un puits⁹⁰.

136. Lorsque les deux inventions sont un procédé et un produit, elles sont jugées indépendantes si le produit ne peut être employé dans le procédé ou qu'il n'est pas fabriqué par ce procédé. Ce pourrait être par exemple un procédé de moulage et un appareil de moulage qui ne peut employer ce procédé particulier⁹¹.

137. Deux inventions ou plus sont liées (c'est-à-dire non indépendantes) si leurs revendications indiquent qu'elles ont un rapport entre elles par au moins l'une des conceptions (par exemple, la structure ou la méthode de fabrication), l'un des fonctionnements (par exemple la fonction ou la méthode d'utilisation) ou l'un des effets. Citons à titre d'exemple un procédé et un appareil, leur combinaison ou certaines de leurs parties, qui sont liés par leur utilisation, leur procédé ou le produit fabriqué, etc. Dans cette définition, le terme "lié" est un substitut du terme "dépendant" dans la mesure où il désigne des inventions qui ne sont pas indépendantes⁹². Ainsi, une caisse enregistreuse électronique et une caisse enregistreuse manuelle ne sont pas considérées comme des inventions indépendantes, mais comme des inventions liées⁹³.

138. Les inventions liées sont **distinctes** si les inventions telles que **revendiquées** ne sont pas liées par **au moins un élément relatif à la conception, au fonctionnement ou à l'effet** (par exemple, si elles peuvent être réalisées par un procédé notablement différent ou utilisées dans un tel procédé) **et si au moins l'une des inventions est brevetable** (nouvelle et non évidente) **par rapport à l'autre** (bien que chacune d'elles puisse ne pas être brevetable au regard de l'état de la technique). À titre d'illustration, un procédé nouveau et un appareil spécialement conçu pour ce procédé peuvent être considérés comme des inventions "distinctes", bien qu'ils soient liés entre eux, si chacun d'eux représente un progrès significatif, non évident et distinct de l'autre. Cette classification revient à reconnaître l'existence d'inventions liées qui, malgré leur lien, présentent des avancées innovantes indépendantes qui méritent d'être examinées séparément du point de vue de la protection par brevet⁹⁴.

139. La restriction entre des produits liés ou des procédés liés repose sur une analyse bidirectionnelle du caractère distinctif, ce qui signifie que tous les groupes de revendications concernés doivent satisfaire aux trois critères suivants : i) la portée des inventions telles que revendiquées ne doit pas se chevaucher, ET ii) les inventions telles que revendiquées ne sont pas des variantes évidentes, ET iii) les inventions telles que revendiquées ne peuvent être employées ensemble ou diffèrent notablement par leur conception, leur mode d'exploitation, leur fonction ou leur effet⁹⁵.

⁸⁸ Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁸⁹ Sections 802 et 806 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁹⁰ Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Sections 802 et 806 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁹³ Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

⁹⁴ Sections 802 et 806 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁹⁵ Section 806.05 j) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

ii) *Charge de recherche et d'examen*

140. En plus de démontrer que les inventions sont indépendantes ou distinctes, l'examinateur doit indiquer les motifs pour lesquels le fait de ne pas imposer de restriction aurait pour conséquence de créer une lourde charge de travail en matière de recherche et d'examen. Il est possible de démontrer cette lourde charge si les inventions relèvent de l'une des situations suivantes⁹⁶ :

- **un classement distinct** pour montrer que chaque invention a été reconnue dans l'état de la technique en tant qu'objet distinct en raison de son inventivité, et qu'elle relève en outre d'un champ de recherche distinct;
- **un statut distinct au regard de l'état de la technique lorsqu'elles peuvent être classées ensemble** pour montrer que chaque manifestation de l'inventivité des innovateurs est reconnue;
- **un champ de recherche différent** pour montrer que la recherche nécessaire sur l'une des inventions ne va probablement pas permettre de trouver un état de la technique pertinent pour l'autre ou les autres inventions, bien que toutes les inventions soient classées ensemble.

iii) *Exemples d'inventions indépendantes et distinctes*

141. Il existe différents types d'inventions liées. Citons notamment à cet égard la combinaison et la sous-combinaison, les sous-combinaisons utilisables ensemble, le procédé et l'appareil pour sa mise en œuvre, le procédé de fabrication et le produit fabriqué, l'appareil et le produit fabriqué, le produit et le procédé d'utilisation, et le produit, le procédé de fabrication et le procédé d'utilisation, ainsi que les produits et procédés liés⁹⁷. Dans les exemples suivants, nous indiquerons s'il convient d'exiger une restriction au regard de l'indépendance et du caractère distinctif des inventions revendiquées. Dans un souci de simplicité, nous ne déterminerons pas si la recherche et l'examen représentent une lourde charge de travail.

[Combinaison et sous-combinaison]

142. Pour étayer une exigence de restriction entre une combinaison et une sous-combinaison, il est nécessaire d'effectuer une analyse bidirectionnelle du caractère distinctif et des motifs de cette exigence. L'analyse bidirectionnelle du caractère distinctif doit mettre en évidence le fait que i) la combinaison telle que revendiquée ne dépend pas des éléments particuliers de la sous-combinaison telle que revendiquée pour être brevetable (c'est-à-dire pour démontrer la nouveauté et la non-évidence de la combinaison), ET ii) la sous-combinaison a une utilité soit en elle-même, soit dans une combinaison notablement différente⁹⁸. Supposons par exemple que nous ayons l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un bandage destiné à protéger une plaie, composé d'un pansement adhésif qui comporte de la pommade antibiotique contenant de la néomycine et d'une couche de vaseline étalée à la surface du pansement.
- **Revendication 2** : une pommade antibiotique destinée à protéger une plaie, composée de néomycine et d'une couche de vaseline.

⁹⁶ Sections 803, 806 et 808 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁹⁷ Section 806 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

⁹⁸ Section 806.05 c) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

143. Dans cet exemple, la combinaison de la revendication 1 nécessite les éléments particuliers de la sous-combinaison de la revendication 2 pour être brevetable, bien que cette sous-combinaison présente une utilité soit en elle-même, soit dans une combinaison notablement différente; ce groupe de revendications ne satisfait donc pas à la première partie de l'analyse bidirectionnelle d'une combinaison et sous-combinaison. Bien que la pommade ait peut-être une utilité distincte dans un autre type de bandage ou une utilité en elle-même, on ne peut exiger de restriction car les deux parties de l'analyse bidirectionnelle doivent être satisfaites. Il n'y a donc pas de caractère distinctif et une restriction ne pourrait être justifiée dans ce cas.

[Sous-combinaisons utilisables ensemble]

144. Plusieurs sous-combinaisons revendiquées qui, selon la divulgation, sont utilisables ensemble en une seule combinaison peuvent généralement faire l'objet d'une restriction si i) il est possible de démontrer qu'au moins l'une des sous-combinaisons telles que revendiquées peut être employée séparément ou a une utilité différente de celle de la combinaison divulguée, ET ii) la portée des sous-combinaisons telles que revendiquées ne se chevauche pas, ET iii) les sous-combinaisons telles que revendiquées ne sont pas des variantes évidentes l'une de l'autre⁹⁹. Supposons par exemple que nous ayons l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un bandage destiné à protéger une plaie, composé d'un pansement adhésif en fibres tissées, d'une gaze formant une compresse circulaire fixée à un côté du bandage, et d'une pommade antibiotique étalée sur la gaze.
- **Revendication 2** : une gaze constituant une compresse circulaire.
- **Revendication 3** : un pansement adhésif en fibres tissées.

145. Dans cet exemple, il convient d'exiger une restriction pour les deux sous-combinaisons (revendications 2 et 3). En effet, la sous-combinaison de la revendication 2 peut être employée sans pansement adhésif tissé, et la sous-combinaison de la revendication 3 peut être employée sans gaze constituant une compresse circulaire. De plus, les sous-combinaisons des revendications 2 et 3 n'ont pas une portée qui se chevauche et ne sont pas des variantes évidentes.

[Procédé et appareil de mise en œuvre]

146. La restriction entre un procédé et l'appareil permettant de le mettre en œuvre est fondée sur une analyse **unidirectionnelle** visant à établir le caractère distinctif lorsque i) le procédé tel que revendiqué peut être mis en œuvre par un autre appareil notablement différent ou à la main, OU ii) l'appareil tel que revendiqué peut être employé pour mettre en œuvre un autre procédé notablement différent¹⁰⁰. Supposons par exemple que nous ayons l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un procédé de peinture d'un mur composé du dépôt d'une sous-couche sur le mur au moyen d'un outil, et du dépôt d'une peinture au latex pigmentée sur le mur au moyen de cet outil.

⁹⁹ Section 806.05 d) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰⁰ Section 806.05 e) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

- **Revendication 2** : un outil en forme de pinceau composé d'un manche et d'un ensemble de poils fixés à une extrémité du manche.

147. Dans cet exemple, l'appareil peut être employé pour mettre en œuvre un autre procédé notablement différent, par exemple pour balayer un sol, et le procédé peut être mis en œuvre par un appareil notablement différent, par exemple un rouleau destiné à la peinture. Les inventions étant distinctes, il convient d'exiger une restriction.

148. Là encore, la restriction entre un produit et un procédé permettant d'employer ce produit repose sur une analyse unidirectionnelle visant à établir le caractère distinctif lorsque i) le procédé tel que revendiqué peut être mis en œuvre par un autre produit notablement différent, OU ii) le produit tel que revendiqué peut être employé dans un procédé notablement différent¹⁰¹.

149. Dans le cas présent, si l'on s'appuie sur l'ensemble de revendications ci-dessus, le produit peut être employé pour mettre en œuvre un autre procédé notablement différent, par exemple pour balayer un sol, et le procédé peut être mis en œuvre par un produit notablement différent, par exemple un rouleau destiné à la peinture. Les inventions étant distinctes, il convient d'exiger une restriction.

[Procédé de fabrication et produit fabriqué]

150. La restriction entre un procédé de fabrication et un produit fabriqué repose sur une analyse unidirectionnelle visant à établir le caractère distinctif lorsque i) le procédé tel que revendiqué n'est pas un procédé évident pour fabriquer le produit et peut servir à fabriquer un autre produit notablement différent, OU ii) le produit tel que revendiqué peut être fabriqué selon un procédé notablement différent¹⁰². Supposons par exemple que nous ayons l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un procédé permettant de fabriquer des bandes d'un matériau composé de fibres de coton tissées ensemble pour former un drap de tissu; et le fait de découper ce drap de tissu en plusieurs bandes.
- **Revendication 2** : un bandage composé d'une bande de matériau comportant une couche adhésive.

151. Dans cet exemple, le produit peut être fabriqué selon un autre procédé notablement différent, par exemple en découpant des feuilles de plastique, et le procédé peut servir à fabriquer un produit notablement différent, par exemple une serviette. Les deux inventions étant distinctes, il convient d'exiger une restriction.

[Appareil et produit fabriqué]

152. La restriction entre un appareil et un produit fabriqué par celui-ci repose sur une analyse unidirectionnelle visant à établir le caractère distinctif lorsque i) l'appareil tel que revendiqué n'est pas un appareil évident pour fabriquer le produit et peut servir à fabriquer un autre produit notablement différent, OU ii) le produit tel que revendiqué peut être fabriqué avec un autre

¹⁰¹ Section 806.05 h) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

¹⁰² Section 806.05 f) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpwide/>.

appareil notablement différent¹⁰³. Supposons par exemple que nous ayons l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un appareil permettant de doper un matériau comprenant une cuve à mélange, un système de chauffage et un planteur ionique.
- **Revendication 2** : un semiconducteur dopé type N comprenant une base de silice et un dopant au phosphore dans la base.

153. Dans cet exemple, l'appareil peut servir à fabriquer un produit notablement différent, comme un semiconducteur dopé type P, et le produit peut être fabriqué avec un appareil notablement différent, par exemple un système de dopage par diffusion. Les deux inventions étant distinctes, il convient d'exiger une restriction.

[Produit, procédé de fabrication et procédé d'utilisation]

154. Lorsque les revendications concernent trois catégories (le produit, le procédé de fabrication et le procédé d'utilisation), une restriction ne peut être exigée que si une analyse tridirectionnelle permet de déterminer i) que le procédé de fabrication du produit tel que revendiqué est distinct du produit, ET ii) que le procédé d'utilisation du produit tel que revendiqué est distinct du produit, ET iii) que le procédé de fabrication du produit tel que revendiqué est distinct du procédé d'utilisation du produit¹⁰⁴. Supposons par exemple que nous ayons l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un procédé permettant de fabriquer des bandes d'un matériau composé de fibres de coton tissées ensemble pour former un drap de tissu; et le fait de découper ce drap de tissu en plusieurs bandes.
- **Revendication 2** : un bandage composé d'une bande de matériau comportant une couche adhésive.
- **Revendication 3** : une méthode de traitement des brûlures qui consiste à appliquer à un patient un bandage en forme de bande comportant un onguent contre les brûlures.

155. Dans cet exemple, le produit de la revendication 2 peut être fabriqué selon un procédé notablement différent de celui qui est décrit dans la revendication 1, par exemple en découpant une feuille de plastique. Il peut en outre être utilisé selon un procédé notablement différent de celui qui est décrit dans la revendication 3, par exemple pour rapprocher les bords d'une incision. La portée du procédé de fabrication décrit dans la revendication 1 ne chevauche pas celle du procédé d'utilisation décrit dans la revendication 3. Les inventions étant distinctes, il convient d'exiger une restriction.

Demandes divisionnaires

156. Que les règles appliquées pour apprécier l'unité de l'invention soient celles du PCT ou celles de l'USPTO, la procédure de dépôt de demandes divisionnaires ultérieures est identique. Une demande divisionnaire doit indiquer au moins un inventeur de la demande initiale et revendiquer la date de dépôt initiale afin de préserver la priorité de l'invention. Cette démarche est essentielle pour obtenir une protection au regard de l'état de la technique. Si la demande

¹⁰³ Section 806.05 g) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpswide/>.

¹⁰⁴ Section 806.05 i) du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO; Pratique de l'USPTO en matière de restriction, mai 2019, disponible ici (en anglais) : <https://www.uspto.gov/video/cbt/restriction-practice-corpswide/>.

initiale fait intervenir plusieurs co-inventeurs, il peut être nécessaire d'adapter la qualité d'inventeur dans la demande divisionnaire en fonction de l'invention choisie. Malgré les éventuelles modifications, la demande divisionnaire peut néanmoins revendiquer la date de dépôt initiale dès lors qu'il y avait déjà un chevauchement entre plusieurs inventeurs à la date du dépôt initial.

Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

A. Cadre juridique

157. Aux termes de la règle 4 du Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien,

“La demande eurasienne ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

“Lorsqu'une même demande eurasienne porte sur une pluralité d'inventions, la règle de l'unité de l'invention n'est réputée observée que s'il existe une relation technique entre ces inventions, manifestée par une ou plusieurs caractéristiques techniques identiques ou correspondantes; l'expression 'caractéristiques techniques' s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées.

“Lorsque cette condition n'est pas remplie, le déposant est tenu de limiter la demande eurasienne à une invention, ou à une pluralité d'inventions satisfaisant à la règle de l'unité de l'invention énoncée à l'alinéa précédent, et il peut déposer une ou plusieurs demandes eurasiennes divisionnaires pour les autres inventions, ou pluralités d'inventions satisfaisant à la règle de l'unité.”

158. La règle 25 comporte en outre les dispositions suivantes :

“1) Sous réserve des dispositions de la règle 4 du présent règlement, la demande eurasienne peut inclure des revendications indépendantes se rapportant à des objets de catégories différentes, notamment :

“- une revendication indépendante relative à un dispositif, une substance ou un produit biotechnologique, une revendication indépendante relative à un procédé spécialement conçu pour la réalisation de ce dispositif ou l'obtention de cette substance ou de ce produit biotechnologique, et une revendication indépendante portant sur l'utilisation de ce dispositif, de cette substance ou de ce produit biotechnologique;

“- une revendication indépendante relative à un procédé et une revendication indépendante relative à un dispositif spécialement conçu pour l'application de ce procédé;

“- une revendication indépendante relative à un dispositif, une substance ou un produit biotechnologique, une revendication indépendante relative à un procédé spécialement conçu pour la réalisation de ce dispositif ou l'obtention de cette substance ou de ce produit biotechnologique, et une revendication indépendante relative à un dispositif spécialement conçu pour l'application de ce procédé.

“2) La demande eurasienne peut comprendre deux ou plusieurs revendications indépendantes qui se rapportent à des objets d'inventions de la même catégorie caractérisant les variantes de l'invention et corrélées en tant que partie et en tant que tout.”

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

159. L'Organisation eurasiennne des brevets (OEAB) adopte en matière d'unité de l'invention une démarche procédurale qui reprend essentiellement le cadre international général établi selon le PCT. L'unité de l'invention est appréciée en déterminant si un groupe d'inventions est lié par un seul concept inventif général, caractérisé par la présence d'un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" qui définit la contribution de l'invention par rapport à l'état de la technique. L'OEAB cherche à établir si les inventions partagent une relation technique par le biais de certains éléments techniques qui peuvent être des éléments identiques ou correspondants produisant le même effet technique. Si le seul élément technique commun aux inventions revendiquées est déjà présent dans l'état de la technique, il ne constitue pas un élément technique particulier et l'exigence d'unité de l'invention n'est pas satisfaite.

160. L'unité de l'invention est examinée à la fois pendant la phase de recherche et pendant la phase d'examen sur le fond. L'absence d'unité peut être constatée a priori, avant toute recherche détaillée dans l'état de la technique, ou a posteriori après avoir examiné celui-ci. Si l'absence d'unité est constatée, le déposant est informé et se voit offrir la possibilité de payer des taxes additionnelles pour financer la recherche d'inventions supplémentaires, ou de préciser l'invention qui devrait faire l'objet de la recherche.

161. Lorsque l'exigence d'unité de l'invention n'est pas satisfaite, l'OEAB autorise le déposant à former des demandes divisionnaires pour chaque invention distincte recensée. Ces demandes divisionnaires doivent être déposées pendant que la demande principale est encore en instance ou dans un délai défini à compter de la décision concernant la demande principale. Une demande divisionnaire bénéficie de la même date de dépôt et, le cas échéant, de la même date de priorité que la demande principale, dès lors qu'elle n'introduit pas de nouvel objet non divulgué dans la demande initiale. Il est important de noter que l'OEAB ne considère pas l'absence d'unité comme un motif d'opposition à un brevet eurasienn ou de révocation de celui-ci. Une fois concédé, un brevet eurasienn ne peut être contesté au motif de l'absence d'unité de l'invention dans le cadre d'une procédure postérieure à l'octroi¹⁰⁵.

Office européen des brevets (OEB)

Cadre juridique

162. Aux termes de l'article 82 de la Convention sur le brevet européen,

"La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général."

163. La règle 44 du règlement d'exécution de cette Convention contient les dispositions suivantes :

"1) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande de brevet européen, il n'est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à l'article 82 que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression 'éléments techniques particuliers' s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

"2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent

¹⁰⁵ Voir les commentaires adressés par l'OEAB en réponse à la circulaire C.9199.

l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.”

164. Les principales dispositions de la Convention sur le brevet européen régissant l'unité de l'invention sont donc identiques à celles du PCT. En particulier, l'article 82 de la Convention correspond à la règle 13.1 du PCT et la règle 44 du règlement d'exécution de la Convention correspond aux règles 13.2 et 13.3 du PCT.

Orientations en matière d'interprétation et démarche procédurale

165. Les dispositions de la Convention sur le brevet européen régissant l'unité de l'invention reprennent essentiellement celles du PCT. Au sein de l'OEB, la procédure commence par l'étude de l'état de la technique le plus proche en vue de déterminer les éléments techniques particuliers qui sont à la fois nouveaux et inventifs. La comparaison entre l'objet revendiqué et cet état de la technique permet de distinguer les éléments nouveaux qui contribuent potentiellement à une activité inventive et d'établir ainsi leur qualité d'éléments techniques particuliers. Ces éléments sont ensuite examinés pour déterminer s'il existe une relation technique entre eux.

166. Pour que l'unité de l'invention soit constatée, les éléments techniques particuliers de toutes les revendications doivent être identiques ou équivalents. Ils doivent donc partager une nouveauté ou présenter un lien technique permettant d'établir l'existence d'un concept inventif unifié.

167. Il y a absence d'unité lorsque les éléments communs entre les inventions revendiquées sont connus ou évidents, et qu'ils diffèrent de l'état de la technique pertinent de telle sorte qu'ils ne partagent entre eux rien de plus que ce qu'ils partagent avec cet état de la technique. Dans ce cas, il n'y a pas de concept inventif commun. Inversement, s'il existe un concept nouveau ou inventif ou un principe partagé entre les revendications, l'objection d'absence d'unité n'est pas justifiée.

STRUCTURES DE REVENDICATIONS COMPLEXES ET UNITE DE L'INVENTION

REVENDICATIONS MARKUSH

168. Les revendications Markush, qui sont un type particulier de revendication en droit des brevets, sont souvent employées pour couvrir un large éventail de composés chimiques par une seule revendication en définissant des groupes d'éléments ou de substituants génériques. Ces revendications se caractérisent par l'emploi de l'expression “choisi dans le groupe des radicaux suivants” pour présenter une liste de variations possibles au sein de la structure chimique du composé faisant l'objet de la demande de brevet.

169. Lorsque la norme du PCT concernant l'unité de l'invention est appliquée, la mise en œuvre de la “doctrine Markush”, dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes, est aussi régie par la règle 13.2. Dans cette situation particulière, 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 satisfaite lorsque les variantes sont de nature analogue. Lorsqu'il s'agit de grouper, selon la doctrine

Markush, des variantes de composés chimiques, ces variantes doivent être considérées comme ayant un caractère analogue si elles répondent aux critères suivants¹⁰⁶ :

Toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune, **et**

- 1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, **ou**
- 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.

170. Dans les dispositions 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 cette 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.

171. En outre, 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.

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

173. 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'examineur doit revenir sur la question de l'unité de l'invention (voir le paragraphe 37 concernant la procédure générale d'évaluation de l'unité de l'invention). Cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité sera formée.

Pratiques nationales et régionales

174. D'une manière générale, les offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux ont adopté, pour déterminer l'unité de l'invention dans des revendications de type Markush, une démarche globalement analogue aux normes internationales présentées ci-dessus.

175. Au Brésil, l'Institut national de la propriété industrielle s'est étroitement inspiré des directives du PCT pour examiner des revendications Markush, en mettant l'accent sur la nécessité d'une unité de l'invention. Plus précisément, il exige que toutes les variantes d'une formule Markush partagent une propriété ou une activité commune; en outre, ces variantes doivent soit partager un élément structurel important, soit appartenir à une classe reconnue de composés chimiques. Cette démarche garantit que les variantes revendiquées soient liées entre elles et qu'elles forment un seul concept inventif général. De plus, l'INPI prévoit que même lorsque plusieurs formes d'une invention sont revendiquées à titre de variantes dans une

¹⁰⁶ Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, Annexe B, L'unité de l'invention, f) "Doctrine Markush", disponible ici : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/ai/annex_b.html.

même revendication, ces variantes ne doivent pas rendre la revendication difficile à comprendre et doivent, elles aussi, satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention¹⁰⁷.

176. Conformément à la norme internationale, l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle exige que toutes les variantes d'une revendication Markush doivent avoir une propriété ou une activité en commun. De plus, ces variantes doivent soit partager un élément structurel important ou appartenir à une classe reconnue de composés chimiques présents dans l'état de la technique. Lorsque la structure partagée est minimale, elle doit être structurellement distincte et essentielle à la propriété ou à l'activité commune pour satisfaire à l'exigence d'unité¹⁰⁸.

177. En matière d'appréciation de l'unité de l'invention au regard de revendications Markush, la démarche adoptée par l'Office des brevets du Japon correspond en général à la démarche générique présentée ci-dessus. Il convient de noter qu'au Japon, les directives en matière d'examen disposent explicitement que "face à des variantes de type Markush, si au moins l'une des inventions fondées sur des variantes est trouvée dans l'état de la technique, l'examinateur doit réexaminer la question de l'unité de l'invention"¹⁰⁹.

178. En République de Corée, l'unité de l'invention est réputée satisfaite pour des revendications Markush si les variantes de la revendication ont des qualités ou des fonctions correspondantes. Cette condition s'applique aussi bien aux variantes divulguées dans une seule revendication qu'aux variantes figurant dans plusieurs revendications indépendantes. Si l'examinateur constate qu'au moins une variante d'un groupe Markush ne présente pas de nouveauté par rapport à l'état de la technique, il doit réexaminer la question de l'unité de l'invention. Cette démarche est conforme aux normes internationales générales en matière d'appréciation de l'unité de l'invention dans les revendications Markush; elle garantit que toutes les variantes d'un groupement contribuent à un même concept inventif¹¹⁰.

179. Dans la Fédération de Russie, l'exigence d'unité concernant les revendications Markush peut être satisfaite s'il est confirmé que la variante produit le même résultat¹¹¹.

180. L'Office de la propriété intellectuelle de Singapour a adopté une démarche clairement définie pour examiner les revendications Markush, en particulier dans le domaine de la chimie. L'unité de l'invention est satisfaite lorsque l'examinateur considère que les variantes ou les composants définis dans la revendication sont de nature analogue. L'IPOS précise que pour répondre à cette condition, toutes les variantes doivent partager une propriété ou une activité commune. De plus, les variantes doivent présenter un élément structurel important commun à tous les composés, ou en l'absence de structure commune, elles doivent relever d'une classe de composés chimiques reconnue et présente dans l'état de la technique. Lorsque les composés ne partagent qu'une petite partie de leur structure, l'IPOS exige que cette structure commune soit à la fois distincte sur le plan structurel par rapport à l'état de la technique et essentielle à la propriété ou à l'activité commune. L'IPOS souligne aussi qu'une objection formée au motif de l'absence d'unité ne doit pas reposer uniquement sur le fait que les variantes relèvent de classes différentes de la CIB. Il faut prendre en compte la relation globale entre les variantes, et l'absence d'unité peut être examinée a posteriori si un composé figurant dans l'état de la technique relève de la portée de la revendication Markush. Dans ce cas, le déposant est généralement prié de modifier la revendication pour retirer le composé qui ne présente pas de nouveauté¹¹².

¹⁰⁷ Voir les commentaires adressés par le Brésil en réponse à la circulaire C.9199.

¹⁰⁸ Directives de la CNIPA en matière d'examen des brevets.

¹⁰⁹ Directives concernant l'examen des brevets et des modèles d'utilité au Japon.

¹¹⁰ Directives concernant l'examen des brevets de l'Office de la propriété intellectuelle de Corée.

¹¹¹ Institut national de la propriété industrielle du Brésil, IP-BRICS, projet Markush.

¹¹² Voir les commentaires adressés par Singapour en réponse à la circulaire C.9199.

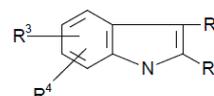
181. Aux États-Unis d'Amérique, la pratique en matière d'appréciation de l'unité de l'invention selon la norme du PCT est analogue à celle qui est décrite plus haut. Cependant, en vertu de la pratique de restriction de l'USPTO, l'évaluation se déroule selon une procédure unique. Il convient de noter qu'une même revendication Markush peut comporter des inventions indépendantes ou distinctes. Lorsqu'une revendication de ce type comporte des variantes qui sont si peu liées entre elles qu'une référence trouvée dans l'état de la technique pourrait constituer une antériorité de la revendication d'une variante sans rendre l'ensemble de la revendication évidente, l'examineur peut exiger que le déposant choisisse à titre provisoire une seule espèce ou un groupe d'espèces suffisamment indistinctes pour être brevetables avant de procéder à l'examen sur le fond. Cette exigence d'un choix entre les espèces, qui est un type de restriction, contribue à rationaliser la procédure d'examen en mettant l'accent sur une espèce représentative au sein du groupe Markush.

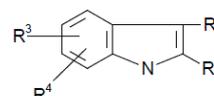
182. Si les éléments d'un groupe Markush sont étroitement liés entre eux ou peu nombreux, l'examineur peut choisir d'examiner l'ensemble de la revendication sans exiger de choix préalable. Toutefois, s'il estime après son examen que la revendication ne peut être acceptée, il exige alors qu'un choix provisoire soit effectué, et l'examen ne se poursuit que pour les espèces choisies et les revendications Markush correspondantes. Si l'état de la technique montre qu'il existe une antériorité pour les espèces choisies ou que celles-ci sont évidentes, la revendication Markush et les revendications sur les espèces concernées sont rejetées, tandis que les revendications portant sur des espèces non choisies sont retirées de l'examen. Si les espèces choisies sont jugées brevetables, l'examen peut s'étendre à l'ensemble de la revendication Markush. Cependant, si par la suite l'état de la technique montre qu'il existe une antériorité pour les espèces non choisies ou que celles-ci sont évidentes, la revendication est rejetée et toutes les revendications sur les espèces non choisies restent retirées. La procédure de recherche et d'examen est généralement limitée aux espèces choisies afin de ne pas prendre en compte inutilement toutes les espèces non choisies. Si un déposant modifie une revendication Markush en retirant certaines espèces pour éviter un rejet motivé par l'état de la technique, la revendication telle que modifiée est réexaminée pour déterminer sa brevetabilité¹¹³.

Exemples

Exemple 1 – Revendication de type Markush

- Supposons que la demande de brevet comporte la revendication suivante :



- **Revendication 1** : composé de la formule : , dans lequel R¹ est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R² - R⁴ sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle.

183. Dans cet exemple, les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques permettant d'améliorer la capacité du sang à absorber l'oxygène. La fraction indolyle constitue l'élément structurel de base, qui appartient à toutes les variantes. Étant donné que tous les composés revendiqués sont censés posséder la même utilité, il y a unité¹¹⁴.

¹¹³ Section 803.02 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

¹¹⁴ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, exemple 25 A).

Exemple 2 – Revendication de type Markush

- Supposons que la demande de brevet comporte la revendication suivante :
 - **Revendication 1** : procédé de détection du cancer de la vessie chez un sujet, consistant :
 - à mettre un échantillon prélevé chez le sujet en contact avec un ou plusieurs agents détectant l'expression de l'un au moins des marqueurs choisis parmi les suivants : MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, et S100A7; et
 - à mettre une cellule non cancéreuse, par exemple une cellule non cancéreuse provenant du tissu vésical ou une lignée de cellules vésicales non cancéreuses, en contact avec ledit ou lesdits agents détectant l'expression de l'un au moins des marqueurs susmentionnés;

un taux d'expression plus élevé de l'un ou de plusieurs de ces marqueurs dans l'échantillon, par comparaison avec la cellule non cancéreuse, indiquant que le patient est atteint d'un cancer de la vessie.

184. Dans cet exemple, si les variantes partagent une propriété commune, à savoir leur rôle en tant que biomarqueur du cancer de la vessie, elles ne présentent pas de structure commune. En outre, elles ne sont pas considérées comme une classe reconnue de composés chimiques car chaque biomarqueur recensé provient d'une famille de gènes ou de protéines différente. Chaque biomarqueur est donc considéré comme une invention distincte¹¹⁵.

PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET FINALS

185. Lorsque la norme du PCT en matière d'unité de l'invention est appliquée, on considère que cette exigence est satisfaite dans le contexte des produits intermédiaires et finals lorsque les deux conditions suivantes sont remplies¹¹⁶ :

- i) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que
 - a) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou
 - b) 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
- ii) 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.

186. 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

¹¹⁵ Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, chapitre 10 Unité de l'invention, exemple 41.

¹¹⁶ Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, Annexe B L'unité de l'invention, g) "Produits intermédiaires et finals", disponible ici : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/ai/annex_b.html; voir aussi les commentaires adressés par le Brésil en réponse à la circulaire C.9199.

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.

187. 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.

188. Pour satisfaire à l'exigence d'unité, 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.

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

190. 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 certains des produits finals n'aient aucun composé correspondant dans la famille des produits intermédiaires, de sorte que les deux familles ne doivent pas absolument concorder.

191. Dès lors que l'on peut conclure à l'unité de l'invention en application des interprétations ci-dessus, le fait que les produits intermédiaires, en dehors du fait qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals, 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.

Pratiques nationales et régionales

192. D'une manière générale, les offices de propriété intellectuelle nationaux et régionaux ont adopté, pour déterminer si des produits intermédiaires ou finals présentaient une unité de l'invention, une démarche globalement analogue aux normes internationales présentées ci-dessus.

193. Au Brésil, la démarche permettant de déterminer si des produits intermédiaires ou finals présentent une unité de l'invention est conforme aux normes internationales. On considère que l'exigence d'unité est satisfaite si les produits intermédiaires et finals partagent un même élément structurel essentiel, soit par des structures chimiques de base identiques, soit par des structures étroitement liées entre elles lorsque le produit intermédiaire contribue à créer un élément essentiel au produit final. De plus, les produits intermédiaires et finals doivent être liés sur le plan technique, c'est-à-dire que le produit final doit être obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou d'un petit nombre de produits intermédiaires qui partagent cet élément structurel essentiel. L'unité peut aussi être présente même lorsque les structures des produits ne sont pas connues, dès lors qu'il existe suffisamment de preuves de leur relation technique mutuelle. Différents produits intermédiaires employés dans des procédés distincts peuvent être revendiqués ensemble s'ils partagent un même élément structurel essentiel, mais l'unité n'est pas reconnue si les produits intermédiaires sont destinés à des parties structurelles différentes du produit final. Si l'activité inventive du produit final dépend du produit intermédiaire, la demande satisfait à l'exigence d'unité et l'existence d'autres emplois potentiels des produits intermédiaires n'a pas d'incidence néfaste sur l'appréciation de l'unité¹¹⁷.

¹¹⁷ Voir les commentaires adressés par le Brésil en réponse à la circulaire C.9199.

194. En Chine, la démarche adoptée pour déterminer s'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals est conforme à la norme internationale. On considère que l'exigence d'unité est satisfaite lorsque les produits intermédiaires et finals partagent un élément structurel essentiel et sont liés entre eux sur le plan technique, et que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou d'un petit nombre de produits intermédiaires qui partagent cet élément structurel essentiel¹¹⁸.

195. Au Japon, la démarche adoptée pour déterminer s'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals reprend pour l'essentiel les normes internationales. On considère que l'exigence d'unité est satisfaite lorsque les produits intermédiaires et finals partagent un nouvel élément structurel, soit parce qu'ils présentent la même structure fondamentale et que celle-ci n'a pas été trouvée dans l'état de la technique, soit parce qu'ils sont étroitement liés entre eux par leurs structures chimiques. Le produit final doit être obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou d'un petit nombre de produits intermédiaires qui partagent également cet élément structurel. Quand bien même les structures ne sont pas définies clairement, il reste possible d'établir l'unité si des éléments de preuve suffisants montrent qu'il existe une relation technique étroite entre les produits intermédiaires et finals. De plus, l'Office des brevets du Japon considère qu'il y a unité lorsque des produits intermédiaires individuels employés dans différents procédés partagent un élément structurel qui est également présent dans le produit final, quand bien même certains produits finals ne correspondent pas aux composés intermédiaires particuliers¹¹⁹.

196. En République de Corée, la démarche pour déterminer l'unité de l'invention de produits intermédiaires et finals reprend essentiellement la norme internationale. On considère généralement qu'il y a unité lorsque les produits intermédiaires et finals partagent un élément structurel important et sont liés sur le plan technique, et que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire. En outre, la République de Corée accepte qu'une seule demande de brevet couvre plusieurs matériaux intermédiaires employés dans différents procédés pour fabriquer un seul produit final, dès lors que les produits intermédiaires partagent les mêmes éléments structurels. Cependant, si des produits intermédiaires non nouveaux séparent les produits intermédiaires et finals, l'unité de l'invention n'est pas reconnue, conformément aux normes mondiales¹²⁰.

197. À Singapour, la démarche adoptée pour déterminer s'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals est analogue à la norme internationale. Lors de l'examen de l'unité, il est important de vérifier que les produits intermédiaires et finals ne sont pas séparés dans le procédé de fabrication par un composé connu, car cela pourrait compromettre l'unité de l'invention. En outre, Singapour offre une certaine souplesse aux revendications car un composé employé comme intermédiaire dans la fabrication d'un produit final peut aussi être revendiqué pour d'autres utilisations. Dans ces cas, les revendications peuvent être structurées de manière à couvrir les produits finals, les composés entrant dans leur fabrication, la fabrication elle-même et les nouveaux produits intermédiaires ainsi que leur fabrication et leur emploi. Lorsqu'il s'agit de familles de composés, chaque composé intermédiaire doit généralement correspondre à un composé de la famille du produit final. Cependant, il n'est pas nécessaire que chaque produit final ait un produit intermédiaire correspondant, ce qui offre une certaine souplesse à la convergence entre les deux familles. En outre, si le produit intermédiaire peut avoir le même emploi que le produit final, il peut aussi avoir d'autres emplois, qui peuvent être considérés comme des inventions distinctes. Le produit final doit être obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou d'un petit nombre de produits intermédiaires qui

¹¹⁸ Directives de la CNIPA en matière d'examen des brevets.

¹¹⁹ Directives concernant l'examen des brevets et des modèles d'utilité au Japon.

¹²⁰ Directives concernant l'examen des brevets de l'Office de la propriété intellectuelle de Corée.

partagent une structure analogue, ce qui renforce l'exigence de relation technique en matière d'unité¹²¹.

198. Aux États-Unis d'Amérique, la pratique en matière d'appréciation de l'unité de l'invention selon la norme du PCT est analogue à celle qui est présentée plus haut. Cependant, la procédure est quelque peu différente en raison de la pratique de restriction. L'USPTO détermine si des produits intermédiaires ou finals sont visés par l'exigence de restriction au regard de la notion de distinction entre les inventions; en effet, les inventions liées entre elles par une relation entre des produits intermédiaires et finals sont, par leur nature même, généralement dépendantes. Il y a distinction si la portée des revendications concernant les produits intermédiaires et finals ne se chevauche pas (c'est-à-dire qu'une revendication concernant le produit final ne reprend pas celle qui concerne le produit intermédiaire, et vice-versa), si les produits ne sont pas des variantes évidentes et s'il est possible de montrer que le produit intermédiaire est utile à d'autres buts qu'à la fabrication du produit final. Dans les autres cas, les produits ne peuvent obtenir de brevets distincts en raison de la relation divulguée¹²².

Exemples

Exemple 1 – Produit intermédiaire et final

199. Une demande de brevet divulgue deux molécules A et B structurellement liées entre elles. La molécule A est un composé ayant des propriétés analgésiques. La molécule B résulte de la méthylation et de l'acylation sélectives de deux groupes hydroxyles sur A. Le composé B n'est pas un analgésique efficace mais il présente une activité biologique notable en tant que sédatif. Supposons que dans cet exemple, la demande de brevet comporte l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un composé de structure A.
- **Revendication 2** : un composé de structure B.
- **Revendication 3** : une méthode permettant de convertir le composé A en composé B par une méthylation et une acylation sélectives séquentielles, composée des étapes suivantes (...).

200. Dans ce cas, le composé A est un intermédiaire qui est structurellement analogue au composé B. Les revendications 1 et 2 présentent une unité de l'invention entre elles, et elles présentent une unité de l'invention avec la revendication 3¹²³.

Exemple 2 – Produit intermédiaire et final

201. Supposons qu'une demande de brevet divulgue un composé de triazole utile dans le domaine industriel qui est défini par la formule I, et une méthode de fabrication de ce composé par fermeture de cycle d'un composé de la formule II. La structure essentielle au produit fondé sur un triazole est la combinaison du cycle du triazole (sous-structure A) et des cycles aromatiques substitués proximaux (structures B et D). La stéréochimie nécessaire des groupes A, B et D est fournie par une structure de cycle centrale C. La description montre que la structure de cycle C peut être formée par une réaction de fermeture de cycle des groupes fonctionnels E et F, qui sont présents dans le précurseur immédiat du produit final. La

¹²¹ Voir les commentaires adressés par Singapour en réponse à la circulaire C.9199.

¹²² Section 806 du Manuel de procédure d'examen des brevets de l'USPTO.

¹²³ Recueil des pratiques du Bureau des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada, chapitre 21, Unité de l'invention.

seule utilité divulguée de la production intermédiaire est de permettre la fabrication du produit final.

202. Dans cet exemple, la demande de brevet comporte l'ensemble de revendications suivant :

- **Revendication 1** : un composé de la formule I comprenant des sous-structures A-B-C-D.
- **Revendication 2** : un composé de la formule II comprenant des sous-structures A-B-E-F-D.

203. Ici, les structures de base du composé I (le produit final) et du composé II (le produit intermédiaire) diffèrent considérablement car le composé II est un cycle ouvert précurseur du composé I. Les deux composés ont en commun des éléments structurels principaux, à savoir le triazole A et les cycles aromatiques substitués B et D. La structure intermédiaire E-F est, d'un point de vue chimique, un précurseur connu des cycles de type C. Les deux structures sont globalement liées sur le plan technique et il y a unité de l'invention¹²⁴.

[Fin de l'annexe et du document]

¹²⁴ Recueil des pratiques du Bureau des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada, chapitre 21, Unité de l'invention.