

Comité permanent du droit des brevets

Trente-sixième session
Genève, 14 – 18 octobre 2024

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE SUR L'UNITÉ DE L'INVENTION

Document établi par le Secrétariat

INTRODUCTION

1. Conformément à la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa trente-cinquième session, tenue à Genève du 16 au 20 octobre 2023, le Secrétariat a établi une étude sur l'unité de l'invention sous la cote SCP/36/4. Cette étude porte sur différents aspects de l'unité de l'invention, notamment : i) les demandes divisionnaires; et ii) les spécificités de l'exigence d'unité dans différents domaines technologiques. Le présent document contient un résumé du document SCP/36/4.

UNITÉ DE L'INVENTION : CONCEPTS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Introduction à l'unité de l'invention et aux demandes divisionnaires

2. Le principe de l'"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. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait état d'"une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". La plupart des ressorts juridiques ont adopté une approche de l'unité de l'invention étroitement alignée sur la norme établie par le PCT, à l'exception notable des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne les demandes nationales déposées directement aux États-Unis d'Amérique.

3. En droit des brevets, les demandes divisionnaires peuvent être utilisées, entre autres, lorsqu'il s'avère qu'une seule demande contient plusieurs inventions. Lorsqu'un examinateur conclut qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, le déposant peut déposer des demandes divisionnaires pour protéger chacune des inventions recensées.

Chacune de ces demandes conserve la date de dépôt initiale (ou date de priorité), ce qui garantit la protection de tous les concepts inventifs divulgués dans la demande initiale, même si cette dernière ne satisfait pas à l'exigence d'unité.

Objectif et raison d'être du principe de l'unité de l'invention

4. Plusieurs objectifs sous-tendent le principe de l'unité de l'invention.

5. **Rationalisation de la procédure d'examen** : l'exigence selon laquelle toutes les revendications d'une demande doivent être liées par un seul concept inventif général permet aux offices des brevets de confier plus facilement la demande à un seul examinateur possédant des compétences dans le domaine technique concerné.

6. **Pérenniser les opérations des offices des brevets** : le fait de se concentrer sur un seul concept inventif permet d'aligner les coûts d'examen sur les taxes perçues par les offices des brevets. Sans ce principe, les déposants pourraient inclure plusieurs inventions sans lien entre elles dans une seule demande, ce qui entraînerait une augmentation des coûts d'examen et mettrait à mal les ressources des offices. Limiter chaque demande à un seul concept cohérent permet de maintenir un lien direct entre les taxes et le travail d'examen.

7. **Clarté juridique accrue** : l'unité de l'invention renforce la clarté juridique en définissant avec précision la portée d'une demande de brevet et en facilitant la délimitation de l'étendue de la protection ainsi que le classement et la recherche. Cette clarté aide les tiers à évaluer leur liberté d'exploitation et garantit la transparence du système des brevets.

Possibilités après une constatation d'absence d'unité

8. De manière générale, après une constatation d'absence d'unité, plusieurs options s'offrent aux déposants :

- i) **modifier les revendications** : modifier les revendications pour se concentrer sur une seule invention ou clarifier le concept inventif afin de satisfaire à la demande de l'examineur;
- ii) **contester la constatation** : contester la constatation d'absence d'unité en présentant des motifs ou des preuves qui démontrent que les inventions sont liées par un seul concept inventif général;
- iii) **déposer des demandes divisionnaires** : déposer des demandes divisionnaires pour chaque invention répertoriée afin d'en obtenir la protection;
- iv) **abandonner la demande** : opter pour l'abandon de la demande si les avantages potentiels ne l'emportent pas sur les coûts et les efforts nécessaires pour répondre à la constatation d'absence d'unité.

CADRES JURIDIQUES RÉGISSANT L'UNITÉ DE L'INVENTION

Le cadre juridique international

9. Le droit du déposant de se prévaloir de demandes divisionnaires en cas de non-respect de l'exigence d'unité de l'invention est reconnu expressément à l'article 4G de la Convention de Paris. Le Traité sur le droit des brevets (PLT) aborde également la question de l'unité de l'invention à l'article 23.1), qui prévoit que les parties contractantes peuvent faire une réserve en ce qui concerne l'application de l'article 6.1) à l'unité de l'invention. Toutefois, le PCT exige que les demandes internationales satisfassent à cette exigence et énonce les règles et directives pertinentes, qui ont été bien acceptées par un grand nombre d'États membres. C'est la raison

pour laquelle le présent résumé se concentre sur le cadre juridique et les procédures applicables selon le PCT.

Cadre juridique selon le PCT

10. En vertu de l'article 4.iii) du PCT un déposant est tenu de satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, visée à la règle 13 du règlement d'exécution du PCT. La règle 13.1 énonce notamment ce qui suit :

*“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’).” [caractères gras et soulignement ajoutés]*

11. Lorsqu'une pluralité d'inventions partagent un seul concept inventif général qui est revendiqué dans la même demande internationale, la règle 13.2 indique 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.” [caractères gras et soulignement ajoutés]*

12. La règle 13.3 précise en outre que l'unité de l'invention est maintenue, que ces inventions soient contenues dans une seule revendication ou réparties entre plusieurs revendications, comme suit :

“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.”

13. Conformément à la règle 13.4, une revendication indépendante peut avoir un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

14. La règle 13 est interprétée comme permettant de faire figurer dans une même demande internationale l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

- i. une revendication indépendante concernant un produit donné, en combinaison avec une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou
- ii. une revendication indépendante concernant un procédé donné, en combinaison avec une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé, ou
- iii. une revendication indépendante concernant un produit donné, en combinaison avec 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.

15. Dans un tel cas, 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, l'expression "spécialement conçu" n'exclut pas que le produit puisse être fabriqué à l'aide d'un procédé différent.

16. De même, un appareil ou un moyen est considéré comme spécialement conçu pour la mise en œuvre d'un procédé si la contribution de l'appareil ou du moyen 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 que le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué. Cependant, l'expression "spécialement conçu" n'exclut 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 moyen.

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

17. Conformément à l'article 17.3.a) du PCT, l'administration chargée de la recherche internationale est tenue d'examiner si la demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et d'inviter le déposant à payer des taxes additionnelles si elle estime que tel n'est pas le cas. L'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications (l'"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. 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 remboursées.

18. Même si, dans la plupart des cas, le défaut d'unité de l'invention aura été constaté et signalé par l'administration chargée de la recherche internationale, si, conformément à l'article 34.3)a) du PCT, l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle peut inviter le déposant soit à limiter les revendications de manière à observer cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles. Si le déposant se conforme en temps voulu à cette invitation, 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 limitées. Dans le cas contraire, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité est établi sur les parties de la demande internationale se rapportant à ce qui semble être l'"invention principale". Les déposants ont la possibilité d'engager devant l'administration chargée de l'examen préliminaire international une procédure de réserve à l'encontre de la constatation de l'examineur, semblable à celle prévue dans le cadre de la recherche internationale.

19. Dans le cadre de la recherche internationale supplémentaire, 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 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 supplémentaire. À ce stade, il n'est pas possible de s'acquitter de taxes additionnelles pour des recherches supplémentaires sur d'autres inventions. En outre, la procédure de réserve habituelle ne s'applique pas aux demandes de recherche internationale supplémentaire. Cependant, le déposant peut, dans le délai prescrit, demander à l'administration de réexaminer l'opinion de l'examineur quant à l'unité de l'invention.

20. Il importe de noter qu'il n'est pas possible de diviser une demande internationale dans la phase internationale; il appartient à l'office désigné ou élu d'inviter le déposant à déposer des demandes divisionnaires dans la phase nationale lorsqu'il estime qu'il n'est pas satisfait à l'unité de l'invention.

Procédure générale d'évaluation de l'unité

21. La présente section décrit la procédure générale d'évaluation de l'unité de l'invention, qui est principalement fondée sur les instructions administratives, les directives et la jurisprudence relatives aux demandes internationales selon le PCT. Toutefois, la procédure générale décrite dans cette section est également pertinente pour les demandes nationales déposées dans de nombreux pays compte tenu de la similitude entre la pratique du PCT et leurs pratiques nationales.

22. **Analyse préliminaire des revendications indépendantes** : l'évaluation commence par une **analyse préliminaire des revendications indépendantes** visant à déterminer si un concept inventif général unique ou des éléments techniques communs lient la demande en un ensemble cohérent. Si la demande ne comporte qu'une seule revendication indépendante ou si les revendications présentent des caractéristiques analogues (par exemple, un appareil et sa méthode d'utilisation), elle satisfait généralement à l'exigence d'unité à ce stade. La constatation de l'unité se fonde sur les revendications, interprétées à la lumière de la description et des dessins.

23. **Analyse détaillée des revendications indépendantes (évaluation a priori)** : lorsque les revendications indépendantes ne présentent pas d'éléments analogues, un examen détaillé est nécessaire. Il est satisfait à l'exigence d'unité s'il existe une relation technique entre les inventions revendiquées, caractérisée par des éléments techniques communs ou correspondants. L'objectif est de mettre en évidence ces éléments techniques communs aux revendications indépendantes. Il peut notamment s'agir de structures, fonctions ou solutions similaires à un problème technique identique. Par exemple, des mécanismes différents aboutissant au même résultat ou des composants qui interagissent d'une manière précise (comme une fiche et une prise) peuvent permettre d'établir l'unité. Même des matériaux différents, tels qu'un ressort métallique et un bloc de caoutchouc, peuvent avoir un effet technique commun, par exemple apporter de l'élasticité.

24. L'unité peut également être établie par une relation de cause à effet, telle qu'une étape de fabrication qui confère une caractéristique structurelle unique à un produit. En l'absence de tels points communs (par exemple, un panneau solaire par rapport à une éolienne), il peut y avoir lieu de formuler une objection pour défaut d'unité à ce stade avant d'examiner l'état de la technique conduisant à une objection a priori.

Exemple 1 – Évaluation a priori

25. 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).

Dans ce cas, il n'y a pas d'objet commun à toutes les revendications et l'on peut donc constater l'absence d'unité entre les revendications avant d'examiner l'état de la technique.

26. **Examen de l'état de la technique et comparaison avec ce dernier (évaluation a posteriori)** : ce processus consiste à identifier l'état de la technique le plus proche et à le

comparer aux éléments techniques communs des inventions. Pour satisfaire à l'exigence d'unité, ces éléments doivent apporter une "contribution" par rapport à l'état de la technique sur le plan de la nouveauté et de l'activité inventive. Si les éléments communs sont connus ou évidents, et si les autres éléments des inventions revendiquées ne présentent pas de concept inventif unifié, l'unité fait défaut, ce qui conduit à une objection a posteriori. Par exemple, si deux revendications n'ont en commun qu'un élément déjà compris dans l'état de la technique, cet élément ne peut pas établir l'unité.

Exemple 2 – Évaluation a posteriori

27. 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.

28. 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 pointer vers un objet. 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 général.

29. Même si 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. Cela peut être le cas notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan conceptuel. Eu égard à l'efficacité de l'examen et à la charge de travail supplémentaire 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.

Lois et pratiques nationales et régionales

30. Le document SCP/36/4 présente également les législations et pratiques nationales ou régionales relatives à l'unité de l'invention d'un certain nombre de ressorts juridiques. Il apparaît que les lois et pratiques de la plupart des pays à cet égard sont très similaires aux dispositions pertinentes du règlement d'exécution et des directives du PCT.

31. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) adopte une double approche lorsqu'il évalue 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 dans le cadre du PCT, ou pour les demandes selon le PCT qui entrent dans la phase nationale, l'USPTO évalue l'unité de l'invention au regard de normes alignées en grande partie sur le cadre international établi par le PCT, tel qu'il est décrit ci-dessus. Toutefois, pour

les demandes nationales déposées directement auprès de l'office, ce dernier applique une norme distincte axée sur les concepts d'inventions "indépendantes" et "distinctes". Lorsque l'on examine les demandes nationales correspondantes déposées auprès de l'USPTO et de trois autres offices des brevets, issues de la même demande établissant la priorité, il apparaît que le taux de rejet pour absence d'unité est plus élevé pour l'USPTO (sur la base du concept d'inventions "indépendantes" et "distinctes") que pour les autres offices suivant la pratique en matière d'unité alignée sur la norme du PCT.

32. Plus précisément, pour les demandes nationales déposées auprès de l'USPTO, si deux inventions "indépendantes" et "distinctes" ou plus sont revendiquées dans une seule demande, l'USPTO peut exiger que la demande soit limitée à l'une des inventions. Les termes "indépendant" (c'est-à-dire non lié) et "distinct" (c'est-à-dire lié mais manifestement distinct) ont des significations mutuellement exclusives et sont donc interprétés comme des exigences alternatives. Une seule de ces conditions doit être remplie pour justifier une restriction.

33. Pour qu'une restriction entre deux inventions revendiquées soit justifiée, deux critères doivent être remplis :

- 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.

34. 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 (par exemple, structure ou méthode de fabrication), du fonctionnement (par exemple, fonction ou méthode d'utilisation) et de l'effet.

35. Les inventions liées (c'est-à-dire non indépendantes) sont distinctes si les inventions revendiquées ne sont pas liées sur au moins un élément relatif à la conception, au fonctionnement ou à l'effet (par exemple, si elles peuvent être réalisées par un procédé matériellement différent ou utilisées dans un tel procédé) et si au moins l'une des inventions est brevetable (nouvelle et non évidente), bien qu'elles puissent chacune ne pas être brevetables au regard de l'état de la technique. À titre d'exemple, un procédé nouveau et un appareil spécialement conçu pour ce procédé peuvent être considérés comme des inventions "distinctes", même s'ils sont liés entre eux, si chacun introduit un progrès significatif, non évident et distinct de l'autre. Cette catégorisation reconnaît l'existence d'inventions liées qui, malgré leur lien, présentent des avancées innovantes indépendantes qui appellent un examen séparé du point de vue de la protection par brevet.

36. Afin d'illustrer l'application de la pratique de l'USPTO en matière d'"inventions indépendantes et distinctes" à différents cas de figure, le document SCP/36/4 présente plusieurs exemples relatifs aux points suivants : "combinaison-sous-combinaison", "sous-combinaisons utilisables ensemble", "procédé et appareil pour sa mise en œuvre", "procédé de fabrication et produit fabriqué", "appareil et produit fabriqué" et "produit, procédé de fabrication et procédé d'utilisation".

37. En plus de démontrer que les inventions sont indépendantes et distinctes, l'examineur doit assumer une lourde charge de travail pour la recherche et l'examen, notamment si les inventions impliquent : i) un classement distinct; ii) un statut distinct au regard de l'état de la technique lorsqu'elles peuvent être classées ensemble; ou iii) un champ de recherche distinct.

STRUCTURES DE REVENDICATIONS COMPLEXES ET UNITÉ DE L'INVENTION

38. Le document SCP/36/4 fournit également des informations sur la manière dont les principes généraux et les règles relatives à l'unité de l'invention sont appliqués aux revendications Markush et aux revendications couvrant des produits intermédiaires et finals. Il décrit les directives concernant l'examen selon le PCT et d'offices nationaux ou régionaux en ce qui concerne ces revendications. Il comprend également un certain nombre d'exemples de revendications qui illustrent la manière dont l'exigence d'unité de l'invention est appliquée à ces types de revendications en vertu de la législation applicable.

[Fin du document]