



C. PCT 1004  
-00

Le 2 décembre 2004

Madame,  
Monsieur,

La présente circulaire est adressée à votre office en sa qualité d'office désigné ou élu en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) aux fins de la consultation prévue à la règle 89.2.b). Elle est également adressée à certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

La présente circulaire a trait aux modifications de l'annexe B des Instructions administratives du PCT qui résultent des travaux conduits lors de la Réunion des administrations internationales selon le PCT (PCT/MIA) au sujet des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT ("les Directives").

### *Contexte*

Lors de sa septième session qui s'est tenue à Genève du 10 au 14 février 2003, la Réunion des administrations internationales selon le PCT (PCT/MIA) ("la Réunion") a convenu que les exemples illustrant l'unité de l'invention qui figurent dans la deuxième partie de l'annexe B des Instructions administratives du PCT devaient être transférés dans les Directives (voir le paragraphe 64 du document PCT/MIA/7/5, disponible uniquement en anglais). Les exemples ont été introduits dans le chapitre 10 des Directives, après une mise à jour et l'introduction de nouveaux exemples pour tenir compte de situations qui sont devenues pertinentes au cours des dernières années (voir le document PCT/GL/ISPE/1). Toutefois, l'annexe B des instructions administratives ("l'annexe B") n'a pas été modifiée au cours de cette période.

/...

Lors de sa dixième session, qui s'est tenue à Genève du 13 au 15 septembre 2004, la Réunion a approuvé les propositions de modifications de l'annexe B et noté que le Bureau international enverrait une circulaire de consultation aux autres parties intéressées, aux fins de la promulgation des modifications, et ce dès que possible (voir paragraphe 9 du document PCT/MIA/10/11, ainsi que les discussions basées sur les documents PCT/MIA/10/2 et 2 Add.1, disponibles en anglais uniquement). Il est proposé de supprimer ces exemples des instructions administratives et de les remplacer par des références aux Directives, dans le but de maintenir une cohérence et d'éviter la répétition.

Il convient de rappeler que les Directives s'imposent aux administrations internationales dans le cadre des procédures de recherche internationale et d'examen préliminaire international. Cependant, les instructions relatives à l'unité de l'invention contenues dans la première partie de l'annexe B, s'imposent non seulement aux administrations internationales dans l'accomplissement de leur tâche durant la phase internationale mais également aux offices désignés ou élus lorsqu'ils ont à déterminer si l'exigence d'unité de l'invention est satisfaite dans le cadre de la phase nationale (voir l'instruction 206 des instructions administratives). En conséquence, il est important que l'annexe B conserve les instructions relatives à l'unité de l'invention qui en forment actuellement la première partie, même si les exemples les illustrant peuvent figurer ailleurs.

Il est également proposé d'apporter une modification mineure, mais substantielle, à l'alinéa f)ii) de l'annexe B des instructions administratives relative à la "doctrine Markush". Cela permet de mieux comprendre que, lorsqu'une revendication est relative à une variante de produits chimiques ayant une structure commune qui occupe une grande partie de leur structure générale, il est nécessaire, pour ce qui concerne cette structure commune, d'être essentielle à la propriété ou à l'activité commune en vue de permettre à la revendication d'être conforme à l'exigence de l'unité de l'invention en vertu de la structure commune. Cette pratique a été incluse dans le paragraphe 10.17.b) des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT (voir le document PCT/GL/ISPE/1).

### *Consultation*

Le Bureau international invite votre office en sa qualité d'office désigné ou élu à fournir ses commentaires concernant la modification de l'annexe B des instructions administratives, qui figure dans l'annexe de la présente circulaire.

Les propositions de modifications sont signalées, respectivement, de la manière suivante, le texte ajouté est souligné et le texte supprimé est barré. Les commentaires sont également inclus, en premier lieu, pour signaler les paragraphes des Directives qui correspondent aux alinéas, ou groupe d'alinéas, de la première partie.

Il est dans l'intention du Bureau international que ces modifications soient promulguées pour entrer en vigueur au 1<sup>er</sup> avril 2005, en même temps que les changements relatifs aux modifications du règlement d'exécution du PCT, adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT lors de sa trente-troisième session (19<sup>ème</sup> extraordinaire) qui s'est tenue à Genève du 27 septembre au 5 octobre 2004, qui feront l'objet d'une consultation distincte.

*Commentaires sur les propositions de modifications des Instructions administratives du PCT*

Vous êtes invités à transmettre vos commentaires, le cas échéant, au Bureau international jusqu'au 17 janvier 2005, de préférence par télécopie au numéro suivant : (+41-22) 910 00 30 ou par courrier électronique à : [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int).

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



Francis Gurry  
Vice-directeur général

Pièce jointe: Annexe – Modifications relatives à la première partie de l'annexe B, alinéa f)ii) concernant la “doctrine Markush” et suppression de la deuxième partie “Exemples illustrant l'unité de l'invention”

ANNEXE

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DE L'ANNEXE B  
DES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES DU PCT  
(UNITÉ DE L'INVENTION)

ANNEXE B  
L'UNITÉ DE L'INVENTION

**Première partie**  
**Instructions concernant l'unité de l'invention**

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

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

*[Commentaire: les alinéas a) et b) sont reflétés dans les paragraphes 10.01 et 10.02 des Directives.]*

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

i) Si les revendications indépendantes n'empiètent pas sur l'état de la technique et satisfont à l'exigence d'unité de l'invention, il ne saurait être question de défaut d'unité en ce qui concerne les revendications qui en dépendent. En particulier, il est indifférent que la revendication dépendante contienne ou non une autre invention.

De la même façon, il n'y a pas de difficulté lorsqu'il est question de genre et d'espèce et que la revendication relative au genre n'empiète pas sur l'état de la technique, pas plus que dans le cas d'une combinaison et d'une sous-combinaison lorsque la revendication relative à la sous-combinaison n'empiète pas sur l'état de la technique et que la revendication relative à la combinaison comprend tous les éléments de la sous-combinaison.

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

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

*[Commentaire : l'alinéa c) est reflété dans les paragraphes 10.03 à 10.08 des Directives.]*

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

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

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

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

*[Commentaire : l'alinéa d) est reflété dans le paragraphe 10.11 des Directives.]*

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

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

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

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

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

*[Commentaire : l'alinéa e) est reflété dans les paragraphes 10.12 à 10.16 des Directives.]*

f) **“Doctrine Markush”**. Le cas de l’application de la “doctrine Markush”, dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), est aussi régi par la règle 13.2. Dans ce cas particulier, la condition relative à l’existence d’une relation technique et à la présence d’éléments techniques particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

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

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

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

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

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

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

*[Commentaire : l’alinéa f) est reflété dans le paragraphe 10.17 des Directives.]*

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

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

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

A) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que

- 1) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou
- 2) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et

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

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

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

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

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



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

*[Commentaire : l'alinéa g) est reflété dans le paragraphe 10.18 des Directives.]*

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

*[Commentaire : l'alinéa h) est reflété dans le paragraphe 10.19 des Directives.]*

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

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

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

*[Commentaire : les alinéas i) à k) sont reflétés dans les paragraphes 10.09 et 10.10 des Directives.]*

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

**Deuxième partie**  
**Exemples illustrant l'unité de l'invention**

~~— Les exemples suivants, qui illustrent l'application du principe de l'unité de l'invention, peuvent servir de guide dans des cas particuliers.~~

*[Commentaire : la partie restante de la deuxième partie qui n'est pas reproduite dans la présente annexe comprend des exemples de différents types de situations où l'exigence d'unité de l'invention est ou non satisfaite. La deuxième partie est supprimée dans son ensemble.]*

[Fin de l'annexe]