

C. PCT 1610

15 décembre 2020

Madame,
Monsieur,

Propositions de modification des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international

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

1. Propositions de modification du chapitre 10 - Unité de l'invention

À sa dixième réunion informelle tenue en février 2020, le Sous-groupe chargé de la qualité de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT (PCT/MIA) s'est penché sur la question de l'unité de l'invention, examinant notamment des propositions de modification du chapitre 10 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, ci-après dénommées « Directives ». Les délibérations du sous-groupe sont récapitulées aux paragraphes 30 à 37 du résumé établi par le Président, qui figure à l'annexe II du document PCT/MIA/27/16.

En ce qui concerne les discussions sur les modifications des Directives proposées dans la circulaire C. PCT 1573 datée du 7 octobre 2019 (voir les paragraphes 30 à 32 du résumé établi par le Président), le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a publié la circulaire C. PCT 1599, datée du 30 avril 2020, en vue de promulguer ces modifications avec effet au 1^{er} juillet 2020.

En ce qui concerne les discussions relatives aux propositions supplémentaires de modification du chapitre 10 des Directives, qui figurent aux paragraphes 33 à 37 du résumé établi par le Président, les recommandations du Sous-groupe chargé de la qualité, énoncées au paragraphe 37, sont les suivantes :

/...

« 37. Le sous-groupe a recommandé que les administrations publient d'ici la fin mars 2020 d'autres exemples concernant l'absence d'unité de l'invention en se fondant sur le raisonnement minimum, et qu'elles poursuivent les discussions sur l'espace Wiki dans le but de parvenir à un consensus sur de nouvelles modifications à apporter au chapitre 10 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, de sorte que le Bureau puisse mener, d'ici la fin de 2020, des consultations auprès des administrations internationales, des offices désignés ou élus et des groupes d'utilisateurs. »

./ En réponse aux recommandations susmentionnées du sous-groupe, les délibérations concernant les propositions de modification des Directives ont eu lieu sur le forum électronique. Pour donner suite à ces délibérations, la présente circulaire propose, aux fins de consultation, de modifier le chapitre 10 des Directives, comme indiqué dans l'annexe de la circulaire.

Les propositions de modification incluent l'ajout d'un paragraphe 10.04A tel que proposé pour expliquer le principe du « raisonnement minimum » lors de la détermination de l'unité de l'invention, ainsi que l'insertion d'exemples dans les paragraphes 10.59E à 10.59J pour en illustrer l'utilisation.

2. Propositions de modification du paragraphe 15.09

À la vingt-septième session de la PCT/MIA, les administrations internationales ont examiné un document établi par l'Office des brevets du Japon (document PCT/MIA/27/10) concernant le renforcement du lien entre la phase internationale et la phase nationale. Les discussions sont récapitulées aux paragraphes 25 à 28 du résumé établi par le Président de la session (document PCT/MIA/27/16). Le résultat de ces discussions est résumé au paragraphe 28 de ce document comme suit :

« 28. La Réunion a invité l'Office des brevets du Japon à :

- a) diriger les discussions sur le forum électronique du Sous-groupe chargé de la qualité en vue de parvenir à un consensus sur la proposition de modification du paragraphe 15.09 des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international, et
- b) formuler des propositions plus détaillées ou inviter les administrations, par l'intermédiaire du forum, à formuler des observations sur les autres questions non encore traitées figurant dans l'annexe du document. »

En réponse à la décision susmentionnée de la PCT/MIA, les délibérations concernant la proposition de modification du paragraphe 15.09 des Directives ont eu lieu sur le forum électronique. Pour donner suite à ces discussions, la présente circulaire propose, aux fins de consultation, de modifier le paragraphe 15.09.

Réponses à la présente circulaire

Vous êtes invité(e) à faire part au Bureau international de vos observations sur ces propositions de modification. Les réponses doivent être envoyées d'ici au 29 janvier 2021, de préférence par courrier électronique, à la Division du développement des opérations du PCT : pct.bdd@wipo.int.

/...

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Sandage".

John Sandage
Vice-directeur général

Pièce jointe : Annexe - Propositions de modification des Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international

Chapitre 10 Unité de l'invention

Appréciation de l'unité de l'invention

Article 17.3)a); Règle 13; Instruction administrative 206

10.01 Une demande internationale doit porter sur une seule invention ou, 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 (règle 13.1). 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 revendiquées, 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.

Règle 13.2; paragraphe b) de l'annexe B des instructions administratives

10.02 La question de savoir si un élément technique particulier détermine une "contribution" par rapport à l'état de la technique, et constitue de ce fait un "élément technique particulier", est étudiée par rapport à la nouveauté et à l'activité inventive. Par exemple, un document découvert au cours de la recherche internationale permet de présumer l'absence de nouveauté ou d'activité inventive dans une revendication principale, de sorte que, compte tenu de l'état de la technique, 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.

Règle 13.2

10.03 Le défaut d'unité de l'invention peut, soit se manifester directement *a priori*, c'est-à-dire avant même que l'on ait comparé les revendications à l'état de la technique, soit ne devenir apparent qu'*a posteriori*, c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique. Par exemple, il peut être considéré que des revendications indépendantes portant sur A + X, A + Y et X + Y présentent un défaut d'unité *a priori*, puisqu'il n'y a pas d'objet commun à toutes les revendications. Dans le cas de revendications indépendantes portant sur A + X et A + Y, il y a unité de l'invention *a priori*, puisque A est commun aux deux revendications. Toutefois, s'il peut être établi que A est connu ou évident (voir le Chapitre 13 pour en savoir plus sur le caractère évident), il peut y avoir défaut d'unité *a posteriori*, puisque A (qu'il s'agisse d'un seul élément ou d'un groupe d'éléments) n'est pas un élément technique qui définisse une contribution par rapport à l'état de la technique.

10.04 Si une objection pour défaut d'unité de l'invention peut être tout à fait justifiée dans des cas suffisamment clairs, une telle objection ne devra pas être soulevée ni maintenue dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre. Il conviendra d'examiner, d'un point de vue à la fois plus large et pratique, le degré d'interdépendance des catégories de revendications présentées, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il aura été révélé par le rapport de recherche internationale ou, en vertu de l'article 33.6), par tout document supplémentaire considéré comme pertinent. Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention. Par contre, s'il existe un seul concept inventif général qui soit nouveau et témoigne d'une activité inventive, on ne peut invoquer l'absence d'unité de l'invention. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer les mesures que l'examineur doit prendre entre ces deux extrêmes, et chaque cas doit être examiné individuellement, le déposant ayant le bénéfice du doute.

10.04A Afin d'évaluer si une demande contient des éléments manquant d'unité, l'administration peut appliquer le principe du « raisonnement minimum », qui consiste à déterminer quel est l'objet commun ou correspondant, le cas échéant, entre les inventions (ou groupes d'inventions), pourquoi cet objet ne peut pas former un seul concept inventif général sur la base de l'absence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, et pourquoi il n'existe aucun lien technique entre les inventions (ou groupes d'inventions), lorsque cela n'est pas évident. Plus particulièrement, l'analyse visant à déterminer s'il existe un lien technique entre les inventions (ou groupes d'inventions) peut consister à indiquer quels sont les éléments techniques non communs et pourquoi les revendications peuvent être regroupées, à formuler explicitement en quoi ces éléments diffèrent, à identifier, pour chaque groupe, les propriétés techniques démontrées par les éléments respectifs et à expliquer en quoi leurs propriétés techniques diffèrent, lorsque cela n'est pas évident. Le cas échéant, selon le domaine technique (par ex., la chimie), l'analyse des propriétés techniques démontrées par les éléments respectifs peut consister, en alternative, à expliquer que des variantes de composés regroupées ne sont pas de nature similaire, que les produits intermédiaires et les produits finals ne contiennent pas le même élément structurel essentiel et ne sont pas étroitement liés entre eux sur le plan technique, qu'un procédé n'est pas particulièrement adapté à la production d'un produit, qu'un produit ne forme pas lui-même un seul concept inventif général liant différentes utilisations, ou qu'une utilisation ne forme pas en elle-même un seul concept inventif général liant les revendications. Des exemples d'utilisation du raisonnement minimum figurent aux paragraphes 10.59E à 10.59J.

10.05 Il ressort clairement de ce qui a été dit aux paragraphes précédents que c'est à l'administration chargée de la recherche internationale ou celle chargée de l'examen préliminaire international qu'il incombe de prendre la décision en matière d'unité de l'invention. Toutefois, l'administration en question ne devra pas invoquer l'absence d'unité de l'invention au seul motif que les inventions faisant l'objet de revendications seraient classées dans des unités de classement distinctes, ni à seule fin de limiter la recherche internationale à certaines unités de classement.

Paragraphe c) de l'annexe B des instructions administratives

10.06 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 ou de plusieurs autres revendications. Elle contient une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées (règle 6.4). L'examineur ne doit pas perdre de vue le fait qu'une revendication peut aussi comporter une référence à une autre revendication, même si elle n'est pas une revendication dépendante telle que définie dans la règle 6.4. Il peut s'agir ainsi d'une revendication renvoyant à une revendication de catégorie différente (exemples : "Dispositif pour la mise en œuvre du procédé de la revendication 1..." ou "Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1..."). De même, dans un cas du type de la prise de courant mâle et de la prise de courant femelle cité au paragraphe 5.19, une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l'autre pièce avec laquelle elle coopère (par exemple, "prise mâle destinée à coopérer avec la prise femelle de la revendication 1..") n'est pas une revendication dépendante.

10.07 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. Supposons par exemple que la revendication 1 définisse une aube d'un rotor de turbine profilée d'une manière déterminée, tandis que la revendication 2 porte sur l'"aube de rotor de turbine telle qu'elle est définie dans la revendication 1" et fabriquée dans un alliage Z. Aucune objection ne peut être faite au titre de la règle 13 soit du fait que l'alliage Z est un nouvel alliage dont la

composition ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et que, par conséquent, l'alliage en lui-même réunit les caractéristiques essentielles d'une invention indépendante qui pourra éventuellement être brevetée par la suite, soit du fait que, bien que l'alliage Z ne soit pas nouveau, son utilisation dans la fabrication d'aubes de rotors de turbines ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et qu'elle constitue, par conséquent, une invention indépendante dans le domaine des aubes de rotors de turbines. Supposons, dans un autre exemple, qu'une revendication principale définisse un procédé pour préparer un produit A à partir d'un produit B et que la seconde revendication se lise comme suit : "Procédé selon la revendication 1, caractérisée en ce que B est préparé dans une réaction faisant intervenir le produit C". Aucune objection, non plus, ne peut être soulevée en l'espèce, au titre de la règle 13.1, que le procédé de préparation de B à partir de C soit nouveau et inventif ou non. En effet, dans cette formulation, la revendication 2 contient toutes les caractéristiques de la revendication 1. L'objet de la revendication 2 s'inscrit dans le cadre du procédé décrit dans la revendication 1. 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 et satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Il n'y a pas de difficulté non plus 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.

10.08 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 *a posteriori* (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. 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.

10.09 Différentes formes d'une invention peuvent faire l'objet soit d'une pluralité de revendications indépendantes, soit d'une seule revendication (voir néanmoins le paragraphe 5.18). Dans le second cas, il est possible que l'existence de variantes indépendantes ne soit pas évidente de prime abord. Mais dans l'un et l'autre des cas, il y a lieu toutefois d'appliquer les mêmes critères pour décider s'il y a ou non unité de l'invention, et un défaut d'unité peut aussi exister à l'intérieur d'une seule revendication. Lorsque celle-ci comporte des caractéristiques distinctes qui ne sont pas liées entre elles par un seul concept inventif général, il y a lieu d'invoquer l'absence d'unité de l'invention. La règle 13.3 n'empêche pas une administration 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 en matière de revendications.

10.10 L'absence d'unité de l'invention ne doit normalement pas être invoquée lorsqu'une revendication est caractérisée par une combinaison d'éléments séparés (au contraire de caractéristiques distinctes, comme discuté dans le paragraphe qui précède), même si ces éléments individuels ne semblent pas liés entre eux (voir le paragraphe 5.31).

Cas particuliers d'application

Paragraphe d) de l'annexe B des instructions administratives

10.11 La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 sera expliquée de façon plus détaillée pour trois cas particuliers :

- i) combinaisons de différentes catégories de revendications,
- ii) application de la “doctrine Markush”,
- 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.

Combinaisons de différentes catégories de revendications

Paragraphe e) de l'annexe B des instructions administratives

10.12 La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13 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) 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 (voir l'exemple 1 du paragraphe 10.21), 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.

Un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit, et un appareil ou un moyen est 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.

10.13 Ainsi, un procédé est 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.

10.14 De même, un appareil ou un moyen est considéré comme “spécialement conçu pour la mise en œuvre” 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 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 moyen.

10.15 Des combinaisons plus étendues que celles exposées dans le paragraphe 10.12 devront néanmoins faire l'objet d'un examen minutieux en vue de s'assurer que les dispositions prévues à la règle 13 (unité de l'invention) et à l'article 6 (concision des revendications) ont été respectées. (Pour plus de précisions concernant la concision des revendications, voir le paragraphe 5.42). En particulier, alors qu'un seul groupe de revendications indépendantes selon l'un des sous-alinéas du paragraphe 10.12 est toujours

admissible, l'administration internationale n'est pas tenue d'admettre une pluralité de ces groupes qui pourrait résulter de la combinaison des dispositions de la règle 13.3 (laquelle prévoit que pour déterminer si l'exigence d'unité de l'invention est respectée, 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) et des dispositions énoncées au paragraphe 10.12 (donnant ainsi lieu à la constitution d'un groupe de revendications au titre du paragraphe 10.12 sur la base de chacune des revendications indépendantes de la même catégorie selon la règle 13.3 (voir les paragraphes 5.12 à 5.14)). La prolifération de revendications résultant d'un effet combiné de ce type ne devra être autorisée qu'à titre exceptionnel. Si, par exemple, des revendications indépendantes sont autorisées pour deux produits ayant un certain lien entre eux tels qu'un émetteur et un récepteur, il n'en résulte cependant pas qu'en vertu du paragraphe 10.12 un déposant soit autorisé à inclure également, dans la même demande internationale, quatre revendications indépendantes supplémentaires, à savoir deux revendications portant sur un procédé conçu pour la fabrication, d'une part, de l'émetteur et, d'autre part, du récepteur, et deux revendications portant sur l'utilisation, d'une part, de l'émetteur et, d'autre part, du récepteur.

10.16 Un seul concept inventif général doit relier entre elles les revendications des différentes catégories et, à cet égard, il convient de lire attentivement le texte du paragraphe 10.12. Le lien entre le produit et le procédé, tel qu'il est exposé au sous-alinéa i), réside dans le fait que le procédé doit être "spécialement conçu pour la fabrication" du produit. De même, aux termes du sous-alinéa ii) du paragraphe 10.12, l'appareil ou le moyen doit être "spécialement conçu" pour la mise en œuvre du procédé. Enfin, aux termes du sous-alinéa iii), le procédé doit être "spécialement conçu pour la fabrication" du produit et l'appareil doit être "spécialement conçu" pour la mise en œuvre du procédé. Dans les combinaisons i) et iii), l'accent est mis sur le produit et c'est dans ce dernier que doit résider avant tout l'essence de l'invention, alors que dans la combinaison ii) l'accent est mis sur le procédé et c'est dans ce dernier que l'invention doit résider principalement.

"Doctrine Markush"

Paragraphe f) de l'annexe B des instructions administratives

10.17 La règle 13.2 régit également le cas d'application de la "doctrine Markush", dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques). 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 est considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

a) Lorsqu'il s'agit de grouper, selon la pratique découlant de l'application de la doctrine Markush, des variantes de composés chimiques, ces variantes sont 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,
- 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.

b) À l'alinéa a)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 représente 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 est un élément fondamental de la propriété ou de l'activité commune. L'élément structurel peut consister en

un seul constituant ou en un ensemble de constituants distincts liés les uns aux autres. (Voir les exemples 26 et 27 des paragraphes 10.46 et 10.47).

c) À l'alinéa a)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. (Voir l'exemple 33 du paragraphe 10.53).

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

e) 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 soulevée.

Produits intermédiaires et finals

Paragraphe g) de l'annexe B des instructions administratives

10.18 La règle 13.2 régit également le cas des produits intermédiaires et des produits finals.

a) 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.

b) Il est considéré qu'il y a unité de l'invention dans le cas de 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. (Voir les exemples 8 et 9 des paragraphes 10.28 et 10.29).

c) 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. (Voir les exemples 12 et 13 des paragraphes 10.32 et 10.33).

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

Paragraphe h) de l'annexe B des instructions administratives

10.19 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.

Exemples illustrant l'unité de l'invention

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

L'appréciation d'éléments techniques particuliers est abordée dans les paragraphes 10.01 à 10.10 ci-dessus. Il est admis que les administrations peuvent différer quant à leur appréciation des éléments techniques particuliers, au cas par cas, selon la manière dont l'administration apprécie si des éléments techniques en commun déterminent une contribution par rapport à l'état de la technique. Sauf indication contraire, dans les exemples suivants, il est considéré que l'élément technique en commun, tel que défini par l'administration, est un élément technique particulier. Les exemples fournis ci-dessous se rapportent aux situations suivantes :

i) Différents aspects de l'invention revendiqués (procédé, appareil, produit, etc.) : exemples 1 à 16 (voir paragraphes 10.21 à 10.36);

ii) Revendications avec caractéristiques communes mais nouvelles caractéristiques ajoutées progressivement : exemples 17 à 20 (voir 10.37 à 10.40);

iii) Formes complémentaires de l'invention (par ex., émetteur et récepteur) : exemples 21 à 23 (voir paragraphes 10.41 à 10.43);

iv) Différentes formes d'un aspect de l'invention (différentes solutions au même problème) : exemples 24 à 39 (voir paragraphes 10.44 à 10.59);

v) Revendications dépendantes avec ajout d'éléments substantiels s'écartant du concept inventif (défaut d'unité a posteriori) : exemple 40 (voir paragraphe 10.59A);

vi) Défaut d'unité de l'invention dans une revendication indépendante unique : exemples 41 à 42 (voir paragraphes 10.59B et C);

vii) Ensembles de revendications complexes avec éléments en commun : exemple 43 (voir paragraphe 10.59D); et

viii) Exemples d'utilisation du raisonnement minimum : Exemples 44 à 48 (voir paragraphes 10.59E à 10.59J).

Différents aspects de l'invention revendiqués (procédé, appareil, produit, etc.)

Il y a unité de l'invention – Exemples 1 à 14

10.21 Exemple 1

Revendication 1 : Procédé de fabrication d'une substance chimique X.

Revendication 2 : Substance X.

Revendication 3 : (Procédé d')utilisation de la substance X comme insecticide.

Il y a unité *a priori* entre les revendications 1 et 2 étant donné que l'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la substance X. Toutefois, si la substance X ne définissait pas une contribution par rapport à l'état de la technique, il n'y aurait d'élément technique particulier commun à toutes les revendications. Par conséquent, il peut y avoir défaut d'unité (voir le paragraphe 10.20).

10.22 Exemple 2

Revendication 1 : Utilisation d'une famille de composés X comme insecticides.

Revendication 2 : Composé X_1 appartenant à la famille de composés X.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2. L'élément technique particulier est l'utilisation de la famille de composés X comme insecticide, à condition que X_1 présente la propriété insecticide.

10.23 Exemple 3

Revendication 1 : Ruban en acier inoxydable ferritique à haute résistance à la corrosion et à haute résistance mécanique dont la composition est essentiellement, en pourcentages pondéraux, Ni=2,0 à 5,0; Cr=15 à 19; Mo=1 à 2; Fe=reste, dont l'épaisseur est de 0,5 à 2,0 mm et la limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm².

Revendication 2 : Procédé de fabrication d'un ruban en acier inoxydable ferritique à haute résistance à la corrosion et à haute résistance mécanique dont la composition est essentiellement, en pourcentages pondéraux, Ni=2,0 à 5,0; Cr=15 à 19; Mo=1 à 2; Fe=reste, comportant les étapes suivantes :

- a) laminage à chaud à une épaisseur de 2,0 à 5,0 mm;*
- b) recuit du ruban laminé à chaud à 800-1000 °C dans des conditions sensiblement non oxydantes;*
- c) laminage à froid du ruban à une épaisseur de 0,5 à 2,0 mm; et*
- d) recuit final du ruban laminé à froid entre 1120 et 1200 °C pendant 2 à 5 minutes.*

Il y a unité entre la revendication de produit 1 et la revendication de procédé 2. L'élément technique particulier de la revendication de produit est la limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm². Les étapes du procédé de la revendication 2 ont pour résultat inhérent la production d'un ruban en acier inoxydable ferritique ayant une limite élastique à 0,2% supérieure à 50 kg/mm². Même si cela n'est pas dit expressément dans la revendication 2, la description en contient un exposé clair. Les étapes constituent donc l'élément technique particulier qui correspond à la limitation de la revendication de produit concernant le même acier inoxydable ferritique avec les caractéristiques de résistance revendiquées.

10.24 *Exemple 4*

Revendication 1 : Filament A pour lampe.

Revendication 2 : Lampe B pourvue du filament A.

Revendication 3 : Dispositif d'éclairage de recherche pourvu de la lampe B comportant le filament A ainsi que d'un dispositif pivotant C.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est le filament A.

10.25 *Exemple 5*

Revendication 1 : Dispositif de marquage pour le marquage des animaux, comprenant un élément en forme de disque pourvu d'une tige perpendiculaire à ce dernier et dont l'extrémité est conçue de manière à traverser la peau de l'animal à marquer, et un disque de fixation destiné à être assujetti à l'extrémité de la tige formant saillie de l'autre côté de la peau de l'animal.

Revendication 2 : Appareil pour la mise en œuvre du dispositif de marquage selon la revendication 1, conçu sous la forme d'un pistolet pneumatique permettant d'introduire la tige de l'élément en forme de disque à travers la peau, et pourvu d'une surface formant support adaptée pour recevoir un disque de fixation, cette surface formant support étant placée de l'autre côté de la partie du corps de l'animal à marquer.

L'élément technique particulier de la revendication 1 est le dispositif de marquage comportant un élément en forme de disque pourvu d'une tige et un disque de fixation destiné à être assujetti à l'extrémité de la tige. L'élément technique particulier correspondant de la revendication 2 est le pistolet pneumatique servant à introduire le dispositif de marquage et pourvu d'une surface formant support pour le disque de fixation. Il y a unité entre les revendications 1 et 2.

10.26 *Exemple 6*

Revendication 1 : Composé A.

Revendication 2 : Composition d'insecticide comprenant le composé A ainsi qu'un véhicule.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est le composé A.

10.27 *Exemple 7*

Revendication 1 : Composition d'insecticide comprenant le composé A (consistant en a_1 , a_2 ...) ainsi qu'un véhicule.

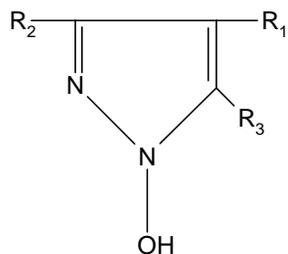
Revendication 2 : Composé a_1 .

Tous les composés A ne sont pas revendiqués dans la revendication de produit 2, en raison du défaut de nouveauté de certains d'entre eux par exemple.

Il y a néanmoins unité entre les objets des revendications 1 et 2, à condition que a_1 ait l'activité insecticide qui est aussi l'élément technique particulier du composé A dans la revendication 1.

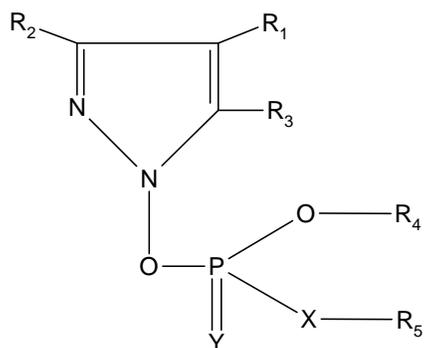
10.28 Exemple 8 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 :



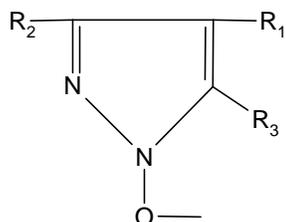
(produit intermédiaire)

Revendication 2 :



(produit final)

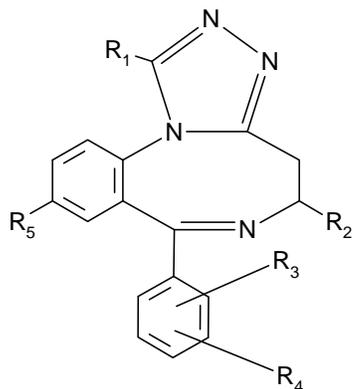
Les structures chimiques du produit intermédiaire et du produit final sont étroitement liées sur le plan technique. L'élément structurel essentiel incorporé dans le produit final est :



Il y a donc unité entre les revendications 1 et 2.

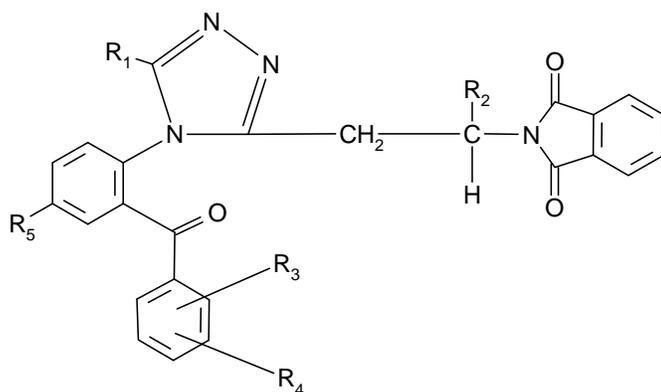
10.29 Exemple 9 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 :



(I)

Revendication 2 :



(II)

Le composé selon la formule (II) est décrit comme intermédiaire dans le processus de préparation de (I). Le mécanisme permettant d'obtenir un cycle fermé est bien connu dans la technique antérieure. Bien que les structures de base du composé (I) (produit final) et du composé (II) (produit intermédiaire) diffèrent considérablement, le composé (II) est un cycle ouvert précurseur du composé (I). Les deux composés possèdent un élément structural essentiel commun qui est la liaison comprenant les deux cycles phényle et le cycle triazole. Les structures chimiques des deux composés sont donc considérées comme étant étroitement liées sur le plan technique.

Le critère de l'unité de l'invention est donc respecté dans cet exemple.

10.30 Exemple 10 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Polymère amorphe A (intermédiaire).

Revendication 2 : Polymère cristallin A (produit final).

Dans cet exemple, on étire un film de polymère amorphe A pour rendre sa structure cristalline.

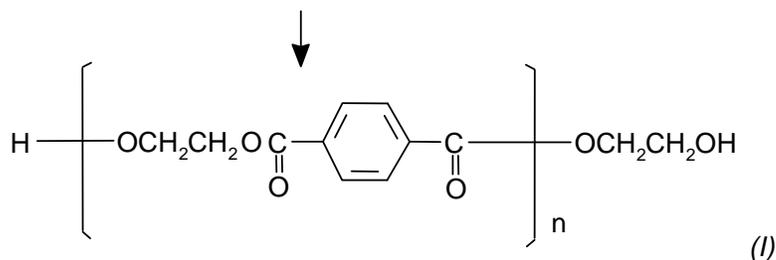
Il y a ici unité à cause de l'existence d'une relation produit intermédiaire/produit final, dans la mesure où le polymère amorphe A est utilisé comme produit de départ pour préparer le polymère cristallin A.

Pour préciser cet exemple, supposons que le polymère A dans cet exemple soit le polyisoprène. Les structures chimiques du produit intermédiaire, le polyisoprène amorphe, et du produit final, le polyisoprène cristallin, sont identiques.

10.31 Exemple 11 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Composé polymère utile comme matériau fibreux, identifié par la formule générale suivante :

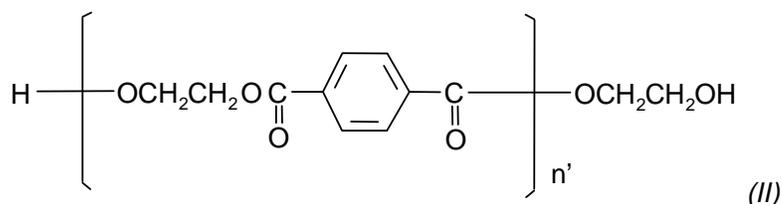
[motif répété (X)]



(I)

Revendication 2 : Composé identifié par la formule générale suivante :

(utile comme produit intermédiaire pour la préparation du composé polymère I)



(produit de condensation primaire)

Il existe entre les deux inventions une relation produit intermédiaire/produit final.

La substance II est une matière première de la substance I.

En même temps, ces deux composés ont en commun un élément structurel essentiel (motif répété X) et sont étroitement liés sur le plan technique. Le produit intermédiaire et le produit final satisfont donc au critère de l'unité.

10.32 Exemple 12 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Composé nouveau possédant la structure A (Produit intermédiaire).

Revendication 2 : Produit préparé par réaction de A avec une substance X (Produit final).

(pour d'autres détails, voir ci-après)

10.33 Exemple 13 (Produit intermédiaire/final)

Revendication 1 : Produit de la réaction de A avec B (Produit intermédiaire).

Revendication 2 : Produit préparé par réaction du produit de réaction de A et B avec les substances X et Y (Produit final).

Dans les exemples 12 et 13, la structure chimique du produit intermédiaire ou du produit final n'est pas connue. Dans l'exemple 12, c'est la structure du produit de la revendication 2 (produit final) qui n'est pas connue. Dans l'exemple 13, ce sont les structures des produits de la revendication 1 (produit intermédiaire) et de la revendication 2 (produit final) qui sont inconnues.

Il y a unité s'il existe des éléments permettant de conclure que la caractéristique du produit final qui est l'élément inventé dans ce cas est due au produit intermédiaire. Par exemple, l'utilisation des produits intermédiaires dans les exemples 12 et 13 a pour but de modifier certaines propriétés du produit final. Les éléments permettant d'aboutir à cette conclusion peuvent être les résultats d'expériences exposés dans la description et montrant l'effet du produit intermédiaire sur le produit final. En l'absence de tels éléments, on ne peut conclure à l'unité sur la base d'une relation produit intermédiaire/produit final.

10.34 Exemple 14(A) (Protéine et ADN codant cette protéine)

Revendication 1 : Protéine X isolée ayant la séquence SEQ ID NO : 1.

Revendication 2 : Molécule d'ADN isolée codant la protéine X de la revendication 1.

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

La protéine X divulguée est une interleukine-1, une cytokine soluble intervenant dans l'activation des lymphocytes. Une molécule d'ADN de séquence SEQ ID NO : 2 qui code la protéine de séquence SEQ ID NO : 1 est également divulguée.

Il n'y a pas d'état de la technique connu, les séquences SEQ ID NO:1 et SEQ ID NO:2 étant donc à la fois nouvelles et inventives.

La molécule d'ADN revendiquée code la protéine X, de sorte que cette dernière et l'ADN qui la code sont liés par un élément technique correspondant. En conséquence, les revendications satisfont à l'exigence d'unité de l'invention (*a priori*).

Il convient de noter que, malgré qu'il soit généralement admis que l'ADN et la protéine codée correspondante ont en commun l'unité de l'invention *a priori*, et compte tenu de la relation particulière entre ces deux classes de molécules (l'ADN code une protéine en suivant un code génétique bien connu), certaines administrations peuvent considérer qu'il existe des exceptions, comme indiqué ci-dessous.

En outre puisque la protéine X détermine une contribution par rapport à l'état de la technique, cette protéine et l'ADN qui la code sont liés par un élément technique particulier *a posteriori*.

Exemple 14(B)

Si une autre revendication d'ADN englobant une molécule d'ADN qui ne code pas la protéine X était présentée, certaines administrations pourraient conclure que les revendications n'étaient pas liées par un élément technique identique ou correspondant, et présentaient donc un défaut d'unité de l'invention *a priori*. On peut citer, à titre d'exemple, les revendications suivantes :

Revendication 3 : Molécule d'ADN isolée codant la protéine X ou un fragment d'ADN de cette protéine.

Revendication 4 : Molécule d'ADN isolée contenant la séquence SEQ ID NO : 2, ou molécules d'ADN qui s'hybrident avec le complément de la séquence SEQ ID NO : 2 dans des conditions rigoureuses.

Certaines administrations peuvent considérer que la revendication 3 présente un défaut d'unité au motif que le fragment d'ADN et les molécules d'ADN qui s'hybrident ne se limitent pas au codage de la protéine X. D'autres administrations peuvent interpréter le "fragment d'ADN de cette protéine" ou les molécules qui s'hybrident comme étant dérivés de la molécule d'ADN et représentant le même concept inventif général, considérant ainsi qu'il y a unité.

Les molécules d'ADN qui s'hybrident avec le complément de la séquence SEQ ID NO : 2 dans des conditions rigoureuses partagent une identité significative avec la séquence SEQ ID NO : 2. Par conséquent, certaines administrations peuvent considérer que la revendication 4 porte sur le même concept inventif général, et donc qu'il y a unité.

S'il existe un état de la technique qui divulgue soit la protéine X, soit l'ADN codant la protéine X, certaines administrations pourraient conclure que l'élément technique identique ou correspondant ne détermine pas une contribution par rapport à l'état de la technique – en d'autres termes, n'est pas un élément technique particulier –, ce qui conduirait à un défaut d'unité de l'invention (*a posteriori*).

Exemple 14(C)

En outre, s'il a été estimé qu'une constatation d'unité de l'invention *a priori* pour une protéine (ou une classe de protéines) et un acide nucléique (ou une classe d'acides nucléiques) entrerait en contradiction avec d'autres principes directeurs, tels que la doctrine Markush,

certaines administrations peuvent émettre un avertissement quant à la possibilité de rencontrer un défaut d'unité pendant la phase nationale dans certaines juridictions ~~pourraient considérer que les revendications n'ont aucun élément technique particulier identique ou correspondant en commun et, donc, qu'elles présentent un défaut d'unité de l'invention a priori ou a posteriori, selon les cas.~~

Ces revendications sont illustrées par les exemples suivants :

Revendication 5 : Protéine isolée à fonction X.

Revendication 6 : Molécules d'ADN isolées codant une protéine à fonction X choisie dans le groupe constitué par les séquences SEQ ID NO : 1, SEQ ID NO : 2, et SEQ ID No : 3.

Si les séquences SEQ ID NO : 1 à 3 présentent un défaut d'unité *a priori* conformément à la "doctrine Markush" (par ex., ne respectent pas les alinéas B)1) et B)2) de la doctrine Markush au paragraphe 10.17) du fait que les séquences d'ADN SEQ ID NO : 1 à 3 codent des protéines structurellement distinctes issues de différentes familles qui ne sont pas liées structurellement/évolutivement (comme par exemple les protéases à sérine de type subtilisine et de type chymotrypsine, connues pour posséder concomitamment la même fonction de protéase à sérine malgré qu'elles présentent des structures complètement différentes et appartiennent à des familles évolutivement distinctes), certaines administrations pourraient considérer qu'il y a défaut d'unité de l'invention *a priori* entre les séquences d'ADN isolées SEQ ID NO : 1 à 3 et les protéines codantes correspondantes à fonction X.

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 15 à 16

10.35 *Exemple 15*

Revendication 1 : Procédé de traitement des textiles comprenant la pulvérisation sur le matériau textile d'une composition de revêtement particulière, dans des conditions spéciales (par exemple en ce qui concerne la température, l'irradiation).

Revendication 2 : Matériau textile revêtu à l'aide du procédé selon la revendication 1.

Revendication 3 : Machine de pulvérisation pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisée par un nouveau dispositif de buse permettant d'obtenir une meilleure distribution de la composition pulvérisée.

Le procédé de la revendication 1 confère des qualités inattendues au produit de la revendication 2. L'élément technique particulier de la revendication 1 est l'utilisation de conditions spéciales de mise en œuvre du procédé, correspondant à ce qu'exige le choix du revêtement particulier. Il y a unité entre les revendications 1 et 2. La machine de pulvérisation de la revendication 3 ne correspond pas à cet élément technique particulier. Il n'y a pas d'unité entre la revendication 3 et les revendications 1 et 2.

10.36 *Exemple 16*

Revendication 1 : Brûleur à mazout pourvu d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

Revendication 2 : Procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de formation d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.

Revendication 3 : Procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de moulage A.

Revendication 4 : Appareil pour la mise en œuvre d'un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant la caractéristique X qui permet la formation d'orifices d'admission tangentielle.

Revendication 5 : Appareil pour la mise en œuvre d'un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant une enveloppe protectrice B.

Revendication 6 : Procédé de fabrication de noir de fumée comprenant l'étape d'introduction tangentielle de mazout dans la chambre de mélange d'un brûleur à mazout.

Il y a unité entre les revendications 1, 2, 4 et 6. Toutes ces revendications ont en commun un élément technique particulier, à savoir les orifices d'admission tangentielle. Il n'y a pas d'unité entre, d'une part, les revendications 3 et 5 et d'autre part les revendications 1, 2, 4 et 6, étant donné que les revendications 3 et 5 n'ont pas d'élément technique particulier identique ou correspondant à celui des revendications 1, 2, 4 et 6. Il n'y a pas non plus d'unité entre les revendications 3 et 5.

Revendications avec caractéristiques communes mais nouvelles caractéristiques ajoutées progressivement

Il y a unité de l'invention – Exemple 17

10.37 *Exemple 17*

Revendication 1 : Affichage possédant les caractéristiques A + B.

Revendication 2 : Affichage selon la revendication 1 possédant la caractéristique additionnelle C.

Revendication 3 : Affichage possédant les caractéristiques A + B ainsi que la caractéristique additionnelle D.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la combinaison des caractéristiques A + B.

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 18 à 20

10.38 *Exemple 18*

Revendication 1 : Procédé de fabrication comprenant les étapes A et B.

Revendication 2 : Appareil spécialement conçu pour la mise en œuvre de l'étape A.

Revendication 3 : Appareil spécialement conçu pour la mise en œuvre de l'étape B.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2 ou entre les revendications 1 et 3. Il n'y a pas d'unité entre les revendications 2 et 3 car ces deux revendications n'ont aucun élément technique particulier en commun.

10.39 *Exemple 19*

Revendication 1 : Procédé de peinture d'un article, dans lequel la peinture contient une nouvelle substance antirouille, et comprenant les étapes suivantes : vaporisation de la peinture à l'air comprimé, application d'une charge électrostatique à la peinture vaporisée à l'aide d'un nouvel agencement d'électrodes A et application de la peinture sur l'article.

Revendication 2 : Peinture contenant la substance X.

Revendication 3 : Appareil comprenant l'agencement d'électrodes A.

Il y a unité entre les revendications 1 et 2, l'élément technique particulier commun à ces deux revendications étant la peinture contenant la substance X, ou entre les revendications 1 et 3, l'élément technique particulier commun à ces deux revendications étant l'agencement d'électrodes A. Par contre, il n'y a pas d'unité entre les revendications 2 et 3, ces deux revendications n'ayant aucun élément technique particulier en commun.

10.40 *Exemple 20*

Les revendications présentent parfois des portées recouvrant celles d'autres revendications. Dans ces cas, une attention particulière est requise pour déterminer l'unité de l'invention. La constatation de défaut d'unité dépend des circonstances propres à ce cas, et il y a lieu de veiller à ce qu'aucune objection ne soit soulevée dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre, conformément aux indications énoncées au paragraphe 10.04. De même, comme indiqué au paragraphe 10.05, les administrations internationales peuvent adopter des pratiques différentes lorsqu'elles sont confrontées au cas suivant.

Revendication 1 : Acier au carbone comprenant 0,10-0,40% de manganèse.

Revendication 2 : Acier au carbone comprenant 0,60-1,65% de manganèse.

Revendication 3 : Acier au carbone comprenant 0,50-0,90% de manganèse.

La description indique que –

- *L'acier au carbone comprenant 0,10-40% de manganèse présente une oxydation réduite à des températures élevées.*
- *L'acier au carbone comprenant 0,60-1.65% de manganèse présente une meilleure conductivité électrique.*
- *L'acier au carbone comprenant 0,50-0,90% de manganèse présente une meilleure résistance et, contre toute attente, une ductilité considérablement améliorée.*

Il est généralement et communément admis que l'acier au carbone contient du manganèse. Les revendications 1 et 2 et les revendications 1 et 3 présentent un défaut d'unité *a priori* mais il y a unité de l'invention entre les revendications 2 et 3. Toutefois, s'il existait un état de la technique qui indique ou suggère que toute partie de la plage de valeurs communes comprise entre 0,60% et 0,90%, pour la teneur en manganèse de l'acier au carbone, présente une meilleure conductivité électrique ou une meilleure résistance et, contre toute attente, une ductibilité considérablement améliorée, il n'y aurait *a posteriori* pas d'unité de l'invention entre les revendications 2 et 3.

Formes complémentaires de l'invention (par ex., récepteur et émetteur)

Unité de l'invention – Exemples 21 et 22

10.41 *Exemple 21*

Revendication 1 : Fiche électrique caractérisée par la caractéristique A.

Revendication 2 : Prise électrique caractérisée par la caractéristique correspondante A.

La caractéristique A est un élément technique particulier qui figure dans la revendication 1 et dans la revendication 2. Il y a donc unité.

10.42 *Exemple 22*

Revendication 1 : Émetteur pourvu d'un dispositif d'extension de l'axe des temps pour les signaux vidéo.

Revendication 2 : Récepteur pourvu d'un dispositif de compression de l'axe des temps pour les signaux vidéo reçus.

Revendication 3 : Équipement de transmission pour signaux vidéo comprenant un émetteur pourvu d'un dispositif d'extension de l'axe des temps pour les signaux vidéo et un récepteur pourvu d'un dispositif de compression de l'axe des temps pour les signaux vidéo reçus.

Les éléments techniques particuliers sont, dans la revendication 1, le dispositif d'extension de l'axe des temps et, dans la revendication 2, le dispositif de compression de l'axe des temps, qui sont des éléments techniques correspondants. Il y a unité entre ces deux revendications. La revendication 3 comprend ces deux éléments techniques particuliers et il y a unité entre elle et les revendications 1 et 2. La règle de l'unité serait encore respectée en l'absence de la revendication combinant les deux éléments (revendication 3).

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 23

10.43 *Exemple 23 (Procédé de criblage et composés identifiés au moyen de ce procédé)*

Revendication 1 : Procédé permettant d'identifier des composés antagonistes du récepteur R, et consistant à mettre en contact des cellules exprimant le récepteur R sur leur membrane externe avec le ligand naturel dudit récepteur; observer la liaison du ligand; mettre en contact lesdites cellules liées audit ligand avec un composé candidat choisi dans une bibliothèque de composés; et observer toute modification dans la liaison du ligand.

Revendication 2 : Composé X de formule 1.

Revendication 3 : Composé Y de formule 2.

Revendication 4 : Composé Z de formule 3.

Le récepteur R et son ligand naturel sont proposés comme cibles médicamenteuses. Il est avancé que les composés antagonistes du récepteur R ont des effets physiologiques qui pourraient être utiles dans un traitement thérapeutique. L'objet de l'invention est d'identifier des têtes de série en vue d'un criblage et d'une mise à l'essai plus poussés de bibliothèques combinatoires. Une bibliothèque est décrite comme contenant un grand nombre de composés potentiels, structurellement différents. Il est démontré au moyen d'exemples que le procédé selon la revendication 1 peut être utilisé pour identifier des composés modulant l'effet physiologique de la liaison entre le ligand naturel et le récepteur. De tels effets ne sont démontrés que pour les composés X, Y et Z, mais ceux-ci ne semblent pas être liés par un élément structurel important. La description ne précise ni le lien entre la structure et l'activité des composés revendiqués, ni celui entre la structure du récepteur R et celle des composés.

Le récepteur R, sa fonction biologique et son ligand naturel sont connus de l'état de la technique, mais pas les composés agissant comme antagonistes du récepteur R.

L'élément technique de la revendication de procédé 1 est constitué par l'étape consistant à observer l'effet des composés candidats sur la liaison du ligand dans une méthode de criblage. Les composés X, Y ou Z ne sont liés par aucun élément technique particulier identique ou correspondant. Il n'y a pas non plus de lien sur le plan de la production entre le procédé de criblage et les composés revendiqués. En outre, le procédé de criblage ne constitue pas un procédé permettant d'utiliser les composés X, Y et Z revendiqués. En l'absence d'un enseignement portant sur la structure que doit présenter un composé pour agir en tant qu'antagoniste du récepteur R, il n'y a pas de concept général unique liant entre eux le procédé et les composés revendiqués. Il n'y a donc pas d'unité de l'invention (*a priori*).

On considérera que les composés X, Y et Z de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Même si les composés X, Y et Z ont effectivement une propriété commune, qui est celle d'agir en tant qu'antagonistes du récepteur R, aucun élément structurel important qu'ils auraient en commun n'est décrit. Aucun élément technique identique ou correspondant n'est par conséquent divulgué.

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Invention 1 : Procédé permettant d'identifier des composés ... revendication 1 :

Invention 2 : Composé X (revendication 2)

Invention 3 : Composé Y (revendication 3)

Invention 4 : Composé Z (revendication 4)

Différentes formes d'un aspect de l'invention (différentes solutions au même problème)

Il y a unité de l'invention – Exemples 24 à 30

10.44 *Exemple 24*

Revendication 1 : Chaise équipée d'un mécanisme de levage.

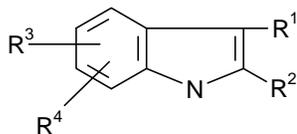
Revendication 2 : Chaise équipée d'un mécanisme de levage à vis mécanique.

Revendication 3 : Chaise équipée d'un mécanisme de levage hydraulique.

Il y a unité *a priori* entre les revendications 1, 2 et puisque l'élément technique particulier commun à toutes les revendications est une chaise équipée d'un mécanisme de levage. Toutefois, si une chaise équipée d'un mécanisme de levage était connue de l'état de la technique, les revendications n'auraient pas d'élément technique particulier en commun et il n'y aurait pas d'unité de l'invention.

10.45 *Exemple 25(A) (Structure commune)*

Revendication 1 : Composé de formule :

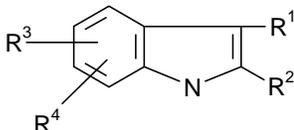


dans laquelle R¹ est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R²–R⁴ sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle. Les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques permettant d'améliorer la capacité du sang à absorber l'oxygène.

Dans ce cas, la fraction indolyloxy 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 unité. Cela entre en conformité avec la doctrine Markush, selon laquelle un élément technique particulier est déterminé par une structure commune qui constitue une partie structurellement distincte par rapport à l'état de la technique et qui est un élément fondamental de la propriété ou de l'activité commune (voir le paragraphe 10.17).

Exemple 25(B) (Structure commune avec condition dans la revendication 1)

Revendication 1 : Composé de formule :



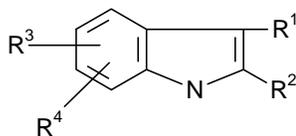
dans laquelle R^1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R^2 et R^4 sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle, à condition que R^2 et R^3 ne puissent pas être méthyle tous les deux.

Ces composés sont utiles comme agents pharmaceutiques destinés à augmenter la capacité d'absorption de l'oxygène par le sang.

Dans ce cas, la fraction indolyle est l'élément structurel important que toutes les variantes ont en commun. Étant donné que les composés revendiqués sont supposés posséder la même utilité, il y a unité *a priori*. Toutefois, l'état de la technique qui décrit des composés ayant la même utilisation et possédant cette structure de base commune pourrait être utilisé pour démontrer que cette revendication présente un défaut d'unité de l'invention *a posteriori*. Cet état de la technique pourrait même inclure un état de la technique dans lequel R^2 et R^3 sont méthyle étant donné que l'état de la technique ne doit présenter que les éléments en commun (en d'autres termes, l'état de la technique n'as pas pour vocation de constituer une antériorité pour les revendications ou de rendre ces dernières évidentes).

Exemple 25(C) (Structure commune avec limitation fonctionnelle dans la revendication 1)

Revendication 1 : Composé de formule (I) présentant la propriété d'augmenter la capacité d'absorption de l'oxygène par le sang.



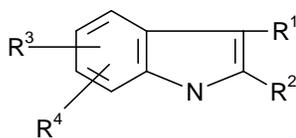
Formule (I)

dans laquelle R^1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R^2 - R^4 sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle.

Dans ce cas, la fraction indolyle est l'élément structurel important que toutes les variantes ont en commun. En outre, la description et les revendications indiquent que tous les composés de formule (I) possèdent l'utilité revendiquée. Il y a donc unité *a priori*. L'état de la technique indiquant les structures communes qui possèdent la fonction revendiquée pourrait être utilisé pour démontrer que cette revendication présente un défaut d'unité de l'invention *a posteriori*. Pour certaines administrations, même lorsqu'un état de la technique décrit la formule (I) dans laquelle R^1 est phényle et R^2 - R^4 sont méthyle, mais ne mentionne pas la fonction revendiquée, le défaut d'unité serait applicable étant donné que le composé serait considéré comme possédant implicitement la fonction revendiquée, conformément à la description fournie par le déposant ou à d'autres références faisant preuve sur ce point, peu importe que ces derniers aient été publiés avant ou après la date de dépôt de la demande étant donné qu'un composé et ses propriétés sont indissociables.

Exemple 25(D) (Structure commune avec variante fonctionnelle dans la revendication 2)

Revendication 1 : Composé de formule (I) :



Formule (I)

dans laquelle R^1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; R^2 - R^4 sont les radicaux hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle.

Revendication 2 : Composé de la revendication 1, où R^1 est pyridyle et R^2 - R^4 sont méthyle.

Ces composés sont utiles comme agents pharmaceutiques destinés à augmenter la capacité d'absorption de l'oxygène par le sang.

Dans ce cas, la fraction indolyle est l'élément structurel important que toutes les variantes ont en commun. En outre, la description et les revendications indiquent que tous les composés de formule (I) possèdent l'utilité revendiquée. Il y a donc unité *a priori*.

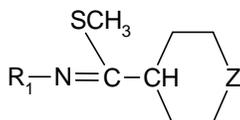
En cas de défaut d'unité de l'invention *a posteriori*, certaines administrations détermineraient que la première invention mentionnée à faire l'objet d'une recherche serait un composé de formule (I) dans laquelle R^1 représente phényle (et non pyridyle) et R^2 - R^4 représentent hydroxyle (et non méthyle) étant donné que ces derniers sont les premiers éléments du groupe Markush mentionnés qui figurent dans la revendication 1 (voir également l'exemple 34). Il est à noter, dans ces cas, que la première invention revendiquée n'inclut pas de sous-genre, mais est plutôt limitée au premier mode de réalisation pour chaque variable. Toutefois, l'administration/examineur peut, à sa discrétion et en fonction des particularités du cas, inclure un ou plusieurs sous-genres dans la première invention.

Selon une variante, une administration peut déterminer que la première invention faisant l'objet d'une recherche peut comprendre différents groupements. Dans la plupart des cas, cette détermination sera faite sur la base d'une prise en compte des circonstances propres à cas, notamment de l'interdépendance des différents groupes, des exemples spécifiques donnés dans la demande et de l'état de la technique identifié. Par exemple, dans le cas ci-dessus, il peut être considéré que les groupes phényle, pyridyle, thiazolyle et triazinyle ont une propriété commune en ce qu'ils sont des cycles aromatiques. Néanmoins, l'état de la technique présentant des composés ayant la même activité et comprenant un groupe aromatique tel que pyrimidine dans cette position peut être utilisé pour faire apparaître un défaut d'unité entre chacun de ces groupes.

Selon une autre variante, certaines administrations peuvent déterminer que chaque type du premier substituant, ici R^1 , est considéré comme l'élément technique particulier; en d'autres termes, si la formule (I) dans laquelle R^1 représente phényle est connue de l'état de la technique, la première invention est la formule (I) dans laquelle R^1 représente pyridyle et R^2 - R^4 représentent hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle (soit toutes les options pour R^2 - R^4); la seconde invention est la formule dans laquelle R^1 représente thiazolyle et R^2 - R^4 représentent hydroxyle, méthyle, benzyle ou phényle, etc.

10.46 Exemple 26 (structure commune) :

Revendication 1 : Composé de formule :



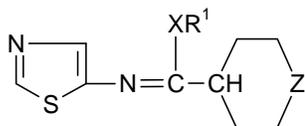
dans laquelle R_1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants : phényle, pyridyle, thiazolyle, triazinyle, thioalkyle, alcoxy et méthyle; Z est choisi dans le groupe suivant : oxygène (O), soufre (S), imino (NH) et méthylène ($-CH_2-$).

Ces composés sont dits être utiles comme produits pharmaceutiques permettant de soulager les douleurs lombaires.

Dans ce cas particulier, le groupe iminothioéther $-N=C-SCH_3$ lié à un cycle de six atomes constitue l'élément structurel de base, qui appartient à toutes les variantes. Ainsi, puisque tous les composés revendiqués sont censés avoir la même utilisation, il y aurait unité.

10.47 Exemple 27 : (Structure commune)

Revendication 1 : Composé de formule :

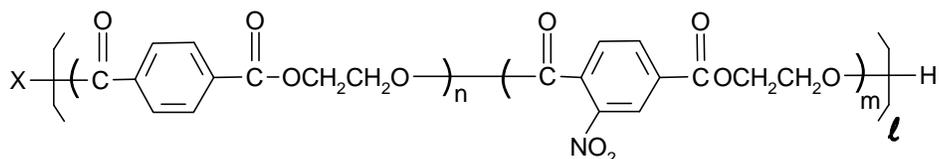


dans laquelle R^1 est un radical méthyle ou phényle, X et Z sont choisis parmi l'oxygène (O) et le soufre (S).

Ces composés sont utiles comme produits pharmaceutiques et contiennent le substituant thiazolyl-1,3 qui augmente la pénétrabilité des tissus des mammifères et rend les composés utiles pour soulager les maux de tête et comme agents anti-inflammatoires.

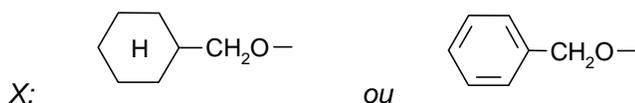
Tous les composés possèdent une structure chimique commune, le cycle thiazole ainsi que le composé hétérocyclique de six atomes lié à un groupe imino, lesquels occupent une partie importante de la structure de ces composés.

10.48 Exemple 28 : (Structure commune)



$$1 \leq l \leq 10$$

$$200 \geq n + m \geq 100$$



Tous ces copolymères ont en commun une propriété de résistance à la dégradation thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH par estérification avec X des radicaux COOH terminaux responsables de la dégradation thermique.

Les structures chimiques des variantes sont considérées comme étroitement liées entre elles sur le plan technique. Le groupement dans une même revendication est donc admis.

10.49 Exemple 29

Revendication 1 : Catalyseur pour l'oxydation en phase gazeuse d'hydrocarbures, qui consiste en (X) ou (X + a).

Dans cet exemple, (X) oxyde RCH_3 en RCH_2OH et (X + a) oxyde RCH_3 en $RCOOH$.

Les deux catalyseurs ont un constituant commun et une activité commune (catalyseurs d'oxydation pour RCH_3). L'oxydation est plus complète avec (X + a) et se poursuit jusqu'à formation de l'acide carboxylique mais l'activité est la même.

Dans ce cas, un groupement de type Markush est acceptable.

10.50 Exemple 30 (Polynucléotides multiples liés sur le plan structurel et fonctionnel)

Revendication 1 : Polynucléotide isolé choisi dans le groupe composé des séquences de nucléotides SEQ ID NO : 1-10.

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Les faits sont les mêmes que dans le cas de l'exemple 35, sauf que les polynucléotides revendiqués sont tous liés par un élément structurel important et que leurs ARNm correspondants s'expriment uniquement dans les hépatocytes de patients atteints d'une pathologie Y. Les ARNm correspondants ne s'expriment pas dans les hépatocytes d'individus sains.

Il n'y a pas d'état de la technique connu. L'élément structurel commun n'avait pas été identifié jusqu'ici, pas plus que le lien entre les gènes exprimant l'ARNm contenant cet élément structurel et les patients présentant la pathologie Y.

On considérera que les polynucléotides de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la description précise que les séquences SEQ ID NO : 1-10 possèdent une propriété commune : l'expression d'un ARNm présent uniquement chez les patients atteints de la pathologie Y. De plus, ces séquences sont liées par un élément structurel important qui est essentiel à cette propriété commune, à savoir, le fait qu'une sonde comprenant l'élément structurel commun peut détecter l'ARNm de patients atteints de la pathologie Y. Comme ces deux conditions sont remplies, le groupe de molécules polynucléotidiques revendiqué est conforme à l'exigence d'unité de l'invention (*a priori*).

Défaut d'unité de l'invention (a priori) – Exemples 31 à 39

10.51 Exemple 31

Revendication 1 : Circuit de contrôle A pour moteur à courant continu.

Revendication 2 : Circuit de contrôle B pour moteur à courant continu.

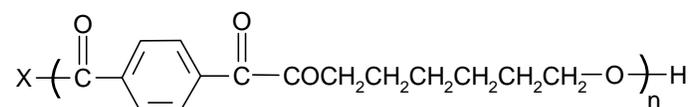
Revendication 3 : Appareil comprenant un moteur à courant continu pourvu du circuit de contrôle A.

Revendication 4 : Appareil comprenant un moteur à courant continu pourvu du circuit de contrôle B.

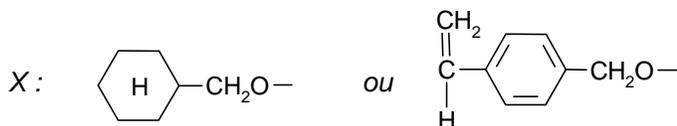
Le circuit de contrôle A est un élément technique particulier et le circuit de contrôle B est un autre élément technique particulier sans rapport avec le premier.

Il y a unité entre les revendications 1 et 3, ou entre les revendications 2 et 4, mais pas entre les revendications 1 et 2 ou 3 et 4.

10.52 Exemple 32 (Structure commune)



$$100 \geq n \geq 50$$



Le composé obtenu par estérification du radical COOH terminal d'un téréphtalate de polyhexaméthylène avec $\text{H}-\text{CH}_2\text{O}-$ possède une propriété de résistance à la dégradation thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH responsables de la dégradation thermique. En revanche, le composé obtenu par estérification du radical COOH terminal d'un téréphtalate de polyhexaméthylène connu avec un composé vinylique contenant une fraction $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{O}-$ est utilisé à titre de matière première pour la fabrication d'une résine de fixation par mélange avec un monomère insaturé et durcissement (réaction d'addition).

Tous les esters couverts par la revendication n'ont pas en commun une propriété ou activité. Par exemple, le produit obtenu par estérification avec le composé vinylique "CH₂ = CH" n'a pas de propriété de résistance à la dégradation thermique. Le groupement dans une même demande n'est pas admis.

10.53 Exemple 33 (Absence de structure commune)

Revendication 1 : Composition herbicide contenant essentiellement une quantité efficace du mélange de A 2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxy acétique) et B un deuxième herbicide choisi dans le groupe composé de sulfate de cuivre, de chlorate de sodium, de sulfamate d'ammonium, de trichloroacétate de sodium, d'acide dichloropropionique, d'acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque, de diphénamide (amide) d'ioxynile (nitrile), de dinoseb (phénol), de trifluraline (dinitroaniline) de EPTC (thiocarbamate) et de simazine (triazine) avec un véhicule inerte ou un diluant.

Les différents constituants énumérés sous B doivent être membres d'une classe reconnue de composés. En conséquence, dans le cas présent, il y aurait objection à l'unité parce que les membres énumérés sous B ne sont pas reconnus en tant que classe de composés mais représentent en fait une pluralité de classes que l'on peut identifier comme suit :

- a) sels minéraux :
 - sulfate de cuivre
 - chlorate de sodium
 - sulfamate d'ammonium
- b) sels organiques et acides carboxyliques :
 - trichloroacétate de sodium
 - acide dichloropropionique
 - acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque
- c) amides :
 - diphénamide
- d) nitriles :
 - ioxynile
- e) phénols :
 - dinoseb
- f) amines :

trifluraline

- g) hétérocyclique :
simazine

10.54 Exemple 34

Revendication 1 : Composé pharmaceutique de formule :



dans laquelle

A est choisi dans le groupe suivant : alkyle, alcényle ou cycloalkyle en C₁ à C₁₀ aryle éventuellement substitué ou un hétérocycle en C₅ à C₇ possédant 1 à 3 hétéroatomes choisis entre O et N;

B est choisi dans le groupe suivant : alkyle, alkynyle ou alcényle en C₁ à C₆, amino, sulfoxy, éther ou thioéther en C₃ à C₈;

C est choisi entre un hétérocycle en C₅ à C₈, saturé ou insaturé, possédant 1 à 4 hétéroatomes choisis parmi O, S et N et phényle éventuellement substitué;

D est choisi entre B ou un ester ou amide d'acide carboxylique en C₄ à C₈;
et

E est choisi dans le groupe suivant : phényle, naphtyle, indolyle, pyridyle ou oxazolyle, éventuellement substitués.

Aucun élément structurel important ne peut être aisément identifié à partir de la formule donnée; par conséquent, aucun élément technique particulier ne peut être déterminé non plus. Il n'y a donc pas d'unité entre toutes les différentes combinaisons. Pour déterminer la première invention, une approche est de prendre en considération le contenu des revendications dépendantes.

Une autre approche consiste à considérer la première invention comme la première structure mentionnée dans le cas de chaque variable : ainsi, A représente alkyle en C₁, B représente alkyle en C₁, C représente un hétérocycle saturé en C₅ possédant un hétéroatome d'oxygène, D représente alkyle en C₁ et E représente phényle substitué. Les revendications dépendantes qui se limitent à cette première invention peuvent être considérées comme unifiées avec la première invention et pourraient toutes faire l'objet d'une recherche sans qu'aucune taxe additionnelle ne soit requise.

Une autre approche adoptée par certaines administrations consiste à considérer la première invention dans un sens plus large. Par exemple, la première invention peut être un composé dans lequel A représente alkyle en C₁ à C₁₀, B représente alkyle en C₁ à C₆, C représente un hétérocycle saturé en C₅ à C₈, D représente alkyle en C₁ à C₆, et E représente phényle substitué ou non substitué. Dans ces cas, des combinaisons supplémentaires peuvent être identifiées et des taxes de recherche additionnelles seront perçues pour celles-ci. Par exemple, une seconde sélection pourrait être un composé dans lequel A représente alcényle, B représente alcényle, C représente un phényle substitué ou non substitué, D représente un ester d'acide carboxylique en C₄ à C₈, et E représente un naphtyle. Dans ces cas, il peut également être approprié de prendre en considération la description et les exemples en vue d'identifier des groupes spécifiques de composés pour lesquels des taxes de recherche additionnelles pourront être perçues.

Le groupement de revendications contenant de nombreuses variables devrait être déterminé au cas par cas, en conformité avec les principes précédemment établis dans ces directives.

10.55 *Exemple 35 (Polynucléotides multiples sans liens structurels et fonctionnels entre eux)*

Revendication 1 : Polynucléotide isolé choisi dans le groupe composé des séquences de nucléotides SEQ ID NO : 1-10.

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Selon la description, les polynucléotides revendiqués sont des ADNc de 500 paires de bases obtenus d'une banque d'ADNc du foie humain. Ces polynucléotides, qui ont des structures différentes, peuvent être utilisés comme sondes permettant d'obtenir des ADN complets, bien que la fonction ou l'activité biologique des protéines correspondantes ne soit pas décrite. En outre, les polynucléotides revendiqués ne sont pas homologues entre eux.

Il n'y a pas d'état de la technique connu. Une banque d'ADNc du foie humain n'avait pas été constituée jusqu'ici.

On considérera que les polynucléotides de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune, comme déterminé par l'administration (voir le paragraphe 10.05). Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la description n'établit pas que tous les polynucléotides de séquence SEQ ID NO : 1-10 ont une propriété ou une activité en commun. Même si chaque séquence peut être utilisée comme une sonde pour isoler son propre ADN complet, une sonde dérivée de la séquence SEQ ID NO : 1 ne peut être utilisée pour isoler respectivement les séquences SEQ ID NO : 2-10 en raison de l'absence d'homologie entre les séquences SEQ ID NO : 1-10.

En outre, puisque les polynucléotides ne sont pas homologues entre eux, ils ne possèdent pas une structure commune, c'est-à-dire un élément structurel important. Le squelette sucre-phosphate ne peut être considéré comme un élément structurel important, puisqu'il s'agit d'un élément commun à toutes les molécules d'acide nucléique. En conséquence, les dix molécules polynucléotidiques ne sont pas liées par un élément structurel important et il ne peut être considéré qu'elles ont en commun un élément technique identique ou correspondant.

Le simple fait que des fragments de polynucléotides sont dérivés d'une même source (le foie humain) n'est pas suffisant pour que le critère d'unité de l'invention soit rempli. Ces polynucléotides ne possèdent donc pas de propriété ou d'activité commune, ni de structure commune, comme déterminé par l'administration. Comme aucune de ces deux conditions n'est remplie, le groupe de molécules polynucléotidiques revendiqué ne respecte pas l'exigence d'unité de l'invention (*a priori*).

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Inventions 1-10 : Polynucléotides portant la désignation SEQ ID NO : 1-10.

10.56 *Exemple 36 (Polymorphismes de nucléotides simples (SNP) sans lien fonctionnel entre eux)*

Revendication 1 : Molécule d'acide nucléique isolée comportant la séquence SEQ ID NO : 1 avec une modification polymorphique unique dans l'une des positions suivantes :

Polymorphisme Position Modification dans la séquence SEQ ID NO : 1 :

1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

(Certaines administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Selon la description, la séquence SEQ ID NO : 1 présente une longueur de 22930 nucléotides. Les SNP 1-8 ne sont pas caractérisés; en d'autres termes, aucune propriété ou activité commune n'est divulguée.

La séquence SEQ ID NO : 1 a été décrite dans l'état de la technique, mais aucune fonction spécifique n'a été identifiée.

On considérera que les polynucléotides de la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la description n'établit pas que tous les SNP 1-8 ont une propriété ou une activité commune. Le fait que toutes les mutations ponctuelles se trouvent dans une séquence déterminée (SEQ ID NO : 1) ne suffit pas à établir l'unité de l'invention, puisque cette séquence a déjà été décrite dans l'état de la technique et puisqu'il n'y a pas de lien fonctionnel entre les différents SNP revendiqués. En conséquence, les SNP selon la revendication 1 ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention.

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Inventions 1-8 : SNP 1-8

10.57 *Exemple 37 (Molécules possédant une fonction commune qui n'est pas liée à une structure commune)*

Revendication 1 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X liée à un polypeptide de séquence SEQ ID NO : 1, 2 ou 3.

La description précise que la protéine porteuse X présente une longueur de 1000 acides aminés et que sa fonction est d'améliorer la stabilité des protéines hybrides dans le sang. Les séquences SEQ ID NO : 1, 2 et 3 sont des épitopes de petite taille (d'une longueur de 10-20 résidus) isolés à partir de diverses régions antigéniques de E. coli, et n'ont pas de structure commune importante.

Tant la structure de la protéine X que sa fonction en tant que protéine porteuse sont connues de l'état de la technique. Les protéines hybrides produisant une réponse antigénique à l'E. coli sont également connues de l'état de la technique.

On considérera que les protéines hybrides selon la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune, comme déterminé par l'administration (voir le paragraphe 10.05) et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

Dans cet exemple, la seule structure commune aux protéines hybrides est la protéine porteuse X. Elles ont en commun une propriété commune, à savoir celle de produire en réponse des anticorps spécifiques d'*E. coli*. Toutefois, l'immunisation avec la protéine porteuse seule n'aboutit pas à cette propriété commune; la séquence SEQ ID NO: 1, 2 ou 3 est requise à cet effet.

Les trois protéines hybrides ne présentent pas d'élément technique particulier. L'existence d'une propriété commune à toutes les protéines hybrides n'est pas suffisante pour établir l'unité de l'invention parce que (1) les séquences SEQ ID NO : 1, 2 et 3, qui sont à l'origine de cette propriété commune, ne sont pas liées par un élément structurel important, (2) la structure commune, la protéine porteuse X, ne confère pas la propriété commune, et (3) les protéines hybrides produisant une réponse antigénique spécifique d'*E. coli* sont connues de l'état de la technique.

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Invention 1 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X et la séquence SEQ ID NO : 1.

Invention 2 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X et la séquence SEQ ID NO : 2.

Invention 3 : Protéine hybride comprenant une protéine porteuse X et la séquence SEQ ID NO : 3.

10.58 *Exemple 38 (Molécules d'acides nucléiques multiples liées par une structure commune et codant des protéines ayant une propriété commune)*

Revendication 1 : Acide nucléique isolé choisi parmi les séquences SEQ ID NO : 1, 2 ou 3.

(Certains administrations présument qu'une molécule biologique revendiquée se présente sous une forme isolée et n'exigent donc pas que la revendication contienne explicitement le terme "isolé").

Selon la description, les trois acides nucléiques codent des déshydrogénases comprenant un motif de séquence conservée déterminant le site catalytique et la fonction déshydrogénase de ces protéines. Les trois acides nucléiques ont été isolés à partir de trois sources différentes (la souris, le rat et l'homme). La description démontre clairement que ces trois acides nucléiques sont homologues, puisqu'ils présentent une similarité de séquence globale (85-95% d'identité) tant au niveau de la séquence de nucléotides qu'au niveau de la séquence d'acides aminés.

L'état de la technique décrit une molécule d'acide nucléique isolée à partir du singe, qui présente une similarité de séquence élevée (environ 90%) avec la séquence SEQ ID NO : 1. L'acide nucléique issu du singe code une déshydrogénase qui comprend le site catalytique déterminé par le motif de séquence conservée.

On considérera que les acides nucléiques selon la revendication 1 ont en commun un élément technique identique ou correspondant si les variantes possèdent une propriété ou une activité commune et sont liées par un élément structurel important, essentiel à cette propriété ou activité commune. Certains offices pourraient traiter la revendication 1 comme un groupement de type Markush.

La règle 13.2 stipule que l'élément technique que les différentes inventions ont en commun doit déterminer une contribution par rapport à l'état de la technique.

L'élément technique identique ou correspondant liant entre elles les molécules d'acide nucléique revendiquées réside dans leur propriété commune (le fait de coder les déshydrogénases) et dans l'élément structurel essentiel à cette propriété commune qu'elles

partagent (le motif de séquence conservée). Cependant, une molécule d'acide nucléique codant une déshydrogénase et contenant l'élément structurel commun a déjà été isolée à partir d'une source différente, à savoir, le singe. Cet élément technique n'est donc pas particulier, puisque la similarité fonctionnelle et structurelle entre les molécules revendiquées ne peut déterminer la contribution du groupe d'inventions, considéré comme un tout, par rapport à l'état de la technique. Il en résulte qu'il n'y a pas d'unité de l'invention (*a posteriori*).

Par ailleurs, si le seul état de la technique disponible divulgue une molécule d'acide nucléique codant une déshydrogénase et dépourvue du site catalytique défini par le motif de séquence conservée, l'élément technique serait considéré comme un élément particulier et il y aurait unité de l'invention entre les séquences SEQ ID NO : 1, 2 et 3 .

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Invention 1 : Acide nucléique de séquence SEQ ID NO : 1

Invention 2 : Acide nucléique de séquence SEQ ID NO : 2

Invention 3 : Acide nucléique de séquence SEQ ID NO : 3

10.59 *Exemple 39 (ADN codant des récepteurs présentant une identité structurelle partielle et dont il est affirmé qu'ils ont une propriété commune)*

Revendication 1 : Polynucléotide codant un récepteur couplé à la protéine de liaison guanosine triphosphate (GPCR), comportant une séquence de nucléotides choisie dans le groupe composé des séquences impaires comprises entre les séquences SEQ ID NO : 1 et SEQ ID NO : 2069.

La description identifie une séquence conservée de 15 résidus d'acides aminés que l'on trouve dans plusieurs molécules GPCR connues, et dont il est affirmé qu'elle est essentielle à la fonction GPCR. Une séquence consensus de polynucléotides codant la séquence d'acides aminés conservée a été obtenue. La séquence consensus de polynucléotides a été utilisée pour effectuer une recherche dans une base de données contenant les séquences du génome humain. Ce système a permis d'identifier 1035 séquences de polynucléotides, dont il est affirmé qu'elles codent des molécules GPCR contenant la séquence conservée.

Des molécules GPCR humaines contenant la séquence conservée de 15 résidus d'acides aminés et les séquences de polynucléotides qui codent cette séquence sont connues de l'état de la technique.

L'élément technique que les 1035 séquences de polynucléotides ont en commun est la séquence consensus de polynucléotides qui code la séquence commune de 15 résidus d'acides aminés. Cet élément technique n'est pas particulier, puisque la séquence consensus était connue et ne peut de ce fait déterminer la contribution du groupe d'inventions, considéré dans son ensemble, par rapport à l'état de la technique. En conséquence, les 1035 polynucléotides différents ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention (*a posteriori*).

Un groupement possible pourrait se présenter comme suit :

Inventions 1-1035 : Polynucléotides à base des séquences SEQ ID NO : 1-2069 (nombres impairs).

Si la description n'affirmait pas ou n'établissait pas clairement que la séquence conservée de quinze résidus d'acides aminés était essentielle à la fonction GPCR, il pourrait ne pas y avoir d'unité de l'invention, en l'absence de tout état de la technique pertinent.

Par ailleurs, puisque cette affirmation est présente dans la description, il y aurait unité de l'invention entre les différents groupes en l'absence de l'état de la technique invoqué dans l'exemple.

Revendications dépendantes avec ajout d'éléments substantiels s'écartant du concept inventif (défaut d'unité a posteriori) – Exemple 40

10.59A Exemple 40

Revendication 1 : Humidificateur comprenant :

un récipient contenant un volume d'eau; une entrée destinée à recevoir un flux d'un gaz respirable, l'entrée étant conçue pour diriger le flux sur le volume d'eau en vue de son humidification;

une sortie pouvant être raccordée à un conduit; un élément à effet de mèche situé dans le récipient;

et un élément chauffant s'étendant de l'entrée à la sortie, cet élément chauffant étant conçu pour venir en contact avec le volume d'eau.

Revendication 2 : Humidificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément chauffant comprend :

au moins un fil résistif présentant une première extrémité et une seconde extrémité;

une couche isolante située entre lesdites première et seconde extrémités; et

un revêtement extérieur entourant ledit au moins un fil résistif et la couche isolante.

Revendication 3 : Humidificateur selon la revendication 1, comprenant en outre un support situé dans le récipient et destiné à supporter l'élément à effet de mèche, le support étant un support tubulaire et l'élément à effet de mèche étant disposé sur une surface extérieure du support tubulaire.

Dans cet exemple, on constate que les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées dans l'état de la technique et ne sont donc ni nouvelles, ni inventives. De plus, les revendications 2 et 3 définissent des éléments techniques particuliers sensiblement différents et portent en outre sur des aspects techniques sensiblement différents. Les revendications 2 et 3 présentent un défaut d'unité *a posteriori*, pour autant que cette considération n'entre pas en contradiction avec le paragraphe 10.04, selon lequel "Si le noyau commun aux revendications indépendantes est bien connu et si le reste du contenu de chaque revendication est parfois différent, sans qu'il y ait de concept inventif nouveau et commun constituant un facteur d'unité, alors il y a manifestement défaut d'unité de l'invention. Par contre, s'il existe un seul concept inventif général qui soit nouveau et témoigne d'une activité inventive, on ne peut invoquer l'absence d'unité de l'invention. Il n'est pas possible d'établir des règles immuables pour déterminer les mesures que l'examinateur doit prendre entre ces deux extrêmes, et chaque cas doit être examiné individuellement, le déposant ayant le bénéfice du doute."

Défaut d'unité de l'invention dans une revendication indépendante unique – Exemples 41 et 42

10.59B Exemple 41

Revendication 1 : Procédé de détection du cancer de la vessie chez un sujet, consistant :

a) 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 MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, et S100A7; et;

b) à mettre une cellule non cancéreuse, par ex. 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.

Conformément à la doctrine Markush, une revendication définissant des variantes peut être unifiée lorsque les variantes ont une propriété ou une activité en commun et possèdent une structure commune ou appartiennent à une classe reconnue de composés.

Une "classe reconnue de composés" doit être une classe de composés déjà connus sur la base de l'état de la technique (par ex., inhibiteurs du TNF, suppresseurs de tumeurs, sérines/thréonines kinases), et dont une personne versée dans la technique attendrait qu'ils se comportent de la même manière.

Dans la présente revendication, quand bien même les variantes ont une propriété commune, soit leur rôle en tant que biomarqueur pour le cancer de la vessie, elles ne possèdent pas de structure commune et ne sont pas considérées comme une classe reconnue de composés chimiques, chacun des biomarqueurs identifiés étant issu de familles de gènes/protéines différentes. En conséquence, chaque biomarqueur est considéré comme une invention séparée.

Il est également à relever que l'association entre le cancer de la vessie et les biomarqueurs a été décrite dans l'état de la technique et ne peut pas elle-même représenter un élément technique particulier.

10.59C Exemple 42

Revendication 1 : Procédé de formation d'une orthèse pour le pied d'un patient, le procédé comprenant les étapes consistant :

à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil, la préparation du modèle comprenant les étapes consistant :

à fixer une couche supérieure de matériau thermoplastique à une couche inférieure de matériau thermoplastique ou à chauffer le modèle orthétique préparé à une température prédéfinie.

La revendication peut être formulée en deux revendications indépendantes a) ou b).

a) Procédé de formation d'une orthèse pour le pied d'un patient, le procédé comprenant les étapes consistant :

à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil, la préparation du modèle comprenant les étapes consistant :

à fixer une couche supérieure de matériau thermoplastique à une couche inférieure de matériau thermoplastique.

ou

b) Procédé de formation d'une orthèse pour le pied d'un patient, le procédé comprenant les étapes consistant :

à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil, la préparation du modèle comprenant les étapes consistant :

à chauffer le modèle orthétique à une température prédéfinie.

L'élément "formation d'une orthèse pour le pied d'un patient" qui consiste "à préparer un modèle orthétique pour le pied, le modèle s'étendant entre une extrémité de talon et une extrémité d'orteil" est commun aux revendications a) et b).

Toutefois, s'il peut être établi que cet élément commun est connu de l'état de la technique, alors il y a défaut d'unité de l'invention *a posteriori* dans la revendication initiale indépendante unique.

Ensembles de revendications complexes avec éléments en commun – Exemple 43

10.59D Exemple 43

Les revendications contiennent fréquemment des éléments qui recouvrent les éléments d'autres revendications. Dans ces cas, une attention particulière est requise pour déterminer l'unité de l'invention. La constatation de défaut d'unité dépend des circonstances propres à ce cas, et il y a lieu de veiller à ce qu'aucune objection ne soit soulevée dans une optique étroite consistant à appliquer les textes trop à la lettre, conformément aux indications énoncées au paragraphe 10.04.

Revendication 1 : Aube de rotor de turbine formée de manière à présenter une section transversale de forme semi-circulaire.

Revendication 2 : Aube de rotor de turbine telles que revendiquée dans la revendication 1, comprenant un alliage Z.

Revendication 3 : Alliage Z.

La revendication indépendante 1 concerne une aube de turbine. L'élément "aube formée de manière à présenter une section transversale de forme semi-circulaire" est considéré comme l'élément technique particulier de cette revendication.

La revendication indépendante 3 concerne un "alliage Z", lequel est considéré comme l'élément technique particulier de cette revendication.

Par conséquent, les revendication indépendantes 1 et 3 présentent un défaut d'unité *a priori* du fait de l'absence d'élément technique particulier commun à ces revendications.

Si la revendication 1 est nouvelle et inventive, il est établi, conformément au paragraphe 10.07, qu'il y a unité de l'invention par rapport à toutes les revendications qui dépendent de la nouvelle revendication 1. En d'autres termes, il y a unité de l'invention entre les revendications 1 et 2.

Si un examen de l'état de la technique révèle que la revendication 1 n'est pas nouvelle ni ou n'est pas inventive (en d'autres termes, si l'élément "aube de rotor de turbine formée de manière à présenter une section transversale de forme semi-circulaire" est connu de l'état de la technique) alors que l'alliage Z est nouveau et inventif, il est établi qu'il y a unité de l'invention entre les revendications 2 et 3, car elles contiennent toutes deux un élément technique particulier, soit l'alliage Z.

Toutefois, si l'alliage Z n'est pas nouveau ou inventif, alors la détermination d'un défaut quelconque d'unité de l'invention entre les revendications 2 et 3 ne présenterait qu'un intérêt théorique.

Dans tous les cas susmentionnés, les revendications 1 et 3 présentent un défaut d'unité *a priori* compte tenu de l'absence d'élément technique particulier commun à ces revendications. Néanmoins, le groupement approprié des revendications dépendra des circonstances propres à ce cas.

Exemples d'utilisation du raisonnement minimum

10.59E Il existe plusieurs façons d'appliquer le « raisonnement minimum », notamment pour expliquer les raisons de l'absence de lien technique, lorsque cela n'est pas évident. Les exemples suivants illustrent des modalités possibles de raisonnement. Les exemples ci-dessous sont simplifiés afin de respecter le format des présentes Directives, mais sont fondés sur l'hypothèse selon laquelle le lien technique (ou l'absence de lien technique) n'est pas immédiatement évident(e). Étant donné que l'évaluation de la non-unité ou la stratégie de certaines administrations peuvent différer, ces exemples visent uniquement à illustrer des modalités possibles de raisonnement lorsqu'une administration soulève une objection de non-unité et applique le raisonnement minimum.

10.59F Exemple 44

Revendication 1 : Système d'inspection de conteneurs de fret, ce système comprenant une unité de traitement, un véhicule et un capteur monté sur le véhicule, l'unité de traitement étant configurée pour amener le véhicule à se déplacer le long du conteneur de fret et pour collecter des données à partir du capteur.

Revendication 2 : Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le capteur est un détecteur de rayonnement.

Revendication 3 : Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le véhicule est un drone.

État de la technique : Le document D1 divulgue tous les éléments de la revendication 1.

Identification de l'objet commun :

L'objet commun liant les éléments des revendications 1 à 3 correspond aux éléments de la revendication indépendante 1.

Raisons pour lesquelles il ne peut pas former un seul concept inventif général :

L'objet commun est connu du document D1. Par conséquent, l'objet commun ne fait pas intervenir un élément technique particulier identique ou correspondant.

Raisons pour lesquelles il n'existe aucun lien technique entre les éléments techniques restants des inventions :

Revendication 2 : L'élément technique restant « détecteur de rayonnement » est un moyen permettant d'identifier une menace nucléaire cachée dans un conteneur de fret.

Revendication 3 : L'élément technique restant « drone » est un moyen permettant de s'approcher à proximité étroite du fret, de manière à améliorer le rapport signal sur bruit des données collectées.

Les éléments techniques « détecteur de rayonnement » et « drone » sont différents et présentent des propriétés techniques différentes. Par conséquent, ils ne sont pas correspondants.

Conclusion :

Étant donné que ni les éléments techniques particuliers identiques, ni ceux correspondants ne sont présents dans les revendications, les inventions ne sont pas liées par un seul concept inventif général et les exigences d'unité de l'invention ne sont pas satisfaites.

10.59G Exemple 45

Revendication 1 : Méthode de diagnostic de la maladie X par génotypage de l'un au moins des polymorphismes mononucléotidiques (SNP) SNP1, SNP2, SNP3 et SNP4.

Description : Les SNP 1 à 4 sont situés dans le gène Y

État de la technique : Méthode de diagnostic de la maladie X par génotypage du SNP5 dans le gène Y

Identification de l'objet commun :

L'objet commun liant les variantes dans la revendication indépendante 1 est une méthode de diagnostic de la maladie X par génotypage de l'un au moins des SNP (élément identique). Pour certains offices, un SNP dans le gène Y constitue également une partie de l'objet commun (élément correspondant).

Raisons pour lesquelles il ne peut pas former un seul concept inventif général :

L'objet commun est connu de l'état de la technique. Par conséquent, l'objet commun ne fait pas intervenir un élément technique particulier identique ou correspondant.

Raisons pour lesquelles il n'existe aucun lien technique entre les éléments techniques restants des inventions :

Les variantes (SNP1, SNP2, SNP3 et SNP4) ne présentent aucun lien structurel. Elles ne sont pas de nature similaire.

Conclusion :

La demande ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention.

10.59H Exemple 46

Revendication 1 : Dispositif de lampe chirurgicale comprenant une tête de lampe, caractérisé en ce que la tête de lampe est configurée pour émettre une lumière de couleur variable.

Revendication 2 : Dispositif de lampe chirurgicale comprenant une base au sol mobile, caractérisé en ce que la base au sol mobile comprend une batterie en tant que source d'énergie pour le dispositif de lampe chirurgicale.

Description : La couleur de l'unité d'éclairage peut être adaptée à un type de tissu particulier d'intérêt en vue d'une meilleure reconnaissance. L'utilisation d'une batterie évite de devoir se connecter par câble à la base au sol mobile, ce type de connexion impliquant un risque de trébuchement dans une salle opératoire.

Identification de l'objet commun :

Le concept commun liant entre elles les deux revendications indépendantes est un dispositif de lumière chirurgicale.

Raisons pour lesquelles il ne peut pas former un seul concept inventif général :

Cet objet commun ne comprend pas un seul concept inventif général, sur la base d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, étant donné qu'il est bien connu de l'état de la technique et représente une connaissance générale commune pour l'homme du métier.

Raisons pour lesquelles il n'existe aucun lien technique entre les éléments techniques restants des inventions :

Les éléments restants de la revendication 1 et de la revendication 2 qui apportent une contribution technique par rapport à l'objet commun sont :

La revendication 1 comprend l'élément supplémentaire « tête de lampe configurée pour émettre une lumière de couleur variable ». Cet élément représente un moyen permettant d'améliorer la reconnaissance de détails particuliers dans le champ opératoire.

La revendication 2 comprend l'élément supplémentaire « base au sol mobile comprenant une batterie en tant que source d'énergie pour le dispositif de lampe chirurgicale ». Cet élément représente un moyen permettant de réduire les risques de trébuchement dans la salle opératoire.

Les éléments techniques « tête de lampe configurée pour émettre une lumière de couleur variable » et « base au sol mobile comprenant une batterie en tant que source d'énergie pour le dispositif de lampe chirurgicale » sont différents et présentent des propriétés techniques différentes. Par conséquent, ils ne sont pas correspondants.

Conclusion :

Les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention.

10.59I Exemple 47

Revendication 1 : Casque présentant les éléments A+B, destiné au guidage d'un fauteuil roulant.

Revendication 2 : Mécanisme de levage hydraulique présentant les éléments C+D, à utiliser sur un fauteuil roulant.

Cette demande comprend les inventions ou groupes d'inventions ci-après, qui ne sont pas liés de manière à former un seul concept inventif général en vertu de la règle 13.1.

Groupe I : revendication 1, concernant un casque présentant les éléments A+B, destiné au guidage d'un fauteuil roulant

Groupe II : revendication 2, concernant un mécanisme de levage hydraulique présentant les éléments C+D, à utiliser sur un fauteuil roulant

Les groupes d'inventions susmentionnés ne se rapportent pas à un seul concept inventif général en vertu de la règle 13.1 pour les raisons suivantes :

Les éléments de la revendication 1 et de la revendication 2 sont si différents qu'ils n'ont pas d'élément(s) technique(s) particulier(s) en commun (règle 13.2).

Certaines administrations peuvent encore compléter le raisonnement ci-dessus en analysant les propriétés techniques des éléments de chaque invention :

La revendication 1 comprend l'élément « casque présentant les éléments A+B ». Cet élément représente un moyen permettant à une personne de guider un fauteuil roulant par simple mouvement de la tête.

La revendication 2 comprend l'élément « mécanisme de levage hydraulique présentant les éléments C+D ». Cet élément représente un moyen permettant de soutenir une personne pour qu'elle se lève à partir d'un fauteuil roulant.

Conclusion :

La revendication ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

10.59J Exemple 48

Revendication 1 : Chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce qu'au moins deux de ses coins inférieurs sont pourvus intérieurement de parois isolantes formant un volume configuré pour recevoir les roulettes d'un chariot empilé sur celui-ci.

Revendication 2 : Chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce que ledit chariot à courses comprend une seconde poignée située sur l'une de ses parois latérales, la seconde poignée étant extensible.

État de la technique : Le document D1 divulgue un chariot à courses comprenant un corps, deux ou plusieurs roulettes et une poignée escamotable.

La présente demande ne satisfait pas aux exigences d'unité de l'invention et deux inventions sont couvertes par les revendications indiquées comme suit :

Groupe d'inventions :

Invention 1 : Revendication 1, qui concerne un chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce qu'au moins deux de ses coins inférieurs sont pourvus intérieurement de parois isolantes formant un volume configuré pour recevoir les roulettes d'un chariot empilé sur celui-ci.

Invention 2 : Revendication 2, qui concerne un chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable, caractérisé en ce que ledit chariot à courses comprend une seconde poignée située sur l'une de ses parois latérales, cette seconde poignée étant extensible.

Les raisons pour lesquelles les inventions ne sont pas liées de manière à former un seul concept inventif général, comme l'exige la règle 13.1, sont les suivantes :

Objet commun :

L'objet commun liant les deux inventions est représenté sous la forme d'un chariot à courses comprenant un corps, au moins deux roulettes et une poignée escamotable.

Objet commun pas nouveau/évident :

Cependant, ces éléments techniques sont déjà connus et ne définissent pas une contribution par rapport à l'état de la technique. Le document D1 divulgue déjà tous ces éléments techniques.

Aucun lien technique entre les groupes d'inventions :

L'élément technique de la revendication 1 qui apporte une contribution par rapport à l'état de la technique et qui peut être considéré comme un élément technique particulier est : « au moins deux de ses coins inférieurs sont pourvus intérieurement de parois isolantes formant un volume configuré pour recevoir les roulettes d'un chariot empilé sur celui-ci ».

Le problème résolu par cet élément technique peut être interprété comme « le fait d'isoler le plancher du chariot contre la poussière entraînée par les roulettes d'un autre chariot empilé sur celui-ci ».

Les éléments techniques de la revendication 2 qui apportent une contribution par rapport à l'état de la technique et qui peuvent être considérés comme des éléments techniques particuliers sont : « ledit chariot à courses comprend une seconde poignée située sur l'une de ses parois latérales, cette seconde poignée étant extensible ».

Le problème résolu par ces éléments techniques peut être interprété comme « le fait de faciliter la préhension du chariot par des utilisateurs de différentes tailles ».

Conclusion :

Les éléments techniques particuliers résolvent différents problèmes et, par conséquent, il n'existe aucun lien technique entre ces inventions faisant intervenir l'un ou plusieurs des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants (règle 13.2). Ainsi, les inventions ne sont pas liées par un seul concept inventif général et l'exigence d'unité de l'invention n'est pas satisfaite (règle 13.1).

Procédure lors de la recherche internationale

Invitation à payer des taxes additionnelles

Article 17.3)a); Règles 16, 40.1, 40.2, 42

10.60 Hormis dans les circonstances décrites aux paragraphes 10.64 et 10.65, lorsque l'administration chargée de la recherche internationale conclut à une absence d'unité de l'invention, elle le notifie au déposant dans une communication précédant l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (voir toutefois le paragraphe 10.61), qui contient une invitation à payer des taxes additionnelles (formulaire PCT/ISA/206). Cette invitation

i) précise les raisons (voir le paragraphe 10.63) 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 (voir les paragraphes 10.66 à 10.70).

L'administration chargée de la recherche internationale ne peut considérer la demande comme retirée pour défaut d'unité de l'invention, ni inviter le déposant à modifier les revendications; elle doit cependant notifier au déposant le fait que le rapport de recherche internationale ne sera établi pour des inventions autres que celle mentionnée en premier lieu que si les taxes additionnelles (et la taxe de réserve, le cas échéant) sont acquittées dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Si le déposant souhaite payer les taxes additionnelles sous réserve et qu'une taxe de réserve doit être acquittée (voir les paragraphes 10.66 à 10.70), l'administration chargée de la recherche internationale invite également le déposant à acquitter cette taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

10.61 Si cela semble préférable, l'invitation en question peut déjà être accompagnée de la notification du résultat d'une recherche internationale partielle établie pour les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui est considéré comme la "première" invention. Le résultat de la recherche internationale partielle sera très utile au déposant pour déterminer s'il convient d'acquitter des taxes de recherche additionnelles afin que la recherche internationale s'étende à d'autres parties de la demande internationale. L'invention ou les inventions ou groupe(s) d'inventions autres que l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications feront l'objet de recherches, sous réserve des paragraphes 10.64 et 10.65, uniquement si le déposant acquitte les taxes additionnelles exigées. Ainsi, que l'absence d'unité de l'invention puisse se manifester directement *a priori* ou ne devienne apparente qu'*a posteriori*, l'examineur chargé de la recherche peut procéder de l'une des façons suivantes : il peut aviser immédiatement le déposant de la situation constatée et l'inviter à payer des taxes de recherche additionnelles et toute taxe de réserve, le cas échéant (au moyen du formulaire PCT/ISA/206), puis entreprendre ou poursuivre sa recherche relative à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("invention principale"); il peut aussi effectuer la recherche pour l'"invention principale" et établir un rapport de recherche internationale partiel qui sera envoyé avec l'invitation à payer des taxes de recherche additionnelles et toute taxe de réserve, le cas échéant (formulaire PCT/ISA/206).

10.62 Du fait que le déposant dispose d'un mois pour payer ces taxes avant que toute autre recherche supplémentaire soit effectuée, l'administration chargée de la recherche internationale devra veiller à ce que les recherches internationales soient entreprises le plus tôt possible après réception de la copie de recherche afin d'assurer le respect du délai prévu à la règle 42 pour l'établissement du rapport de recherche internationale. 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 acquittées. Le rapport de recherche internationale (voir le paragraphe 16.32) et l'opinion écrite (voir les paragraphes 17.38 et 17.39) précisent les diverses inventions ou les divers groupes d'inventions formant une unité et indiquent les parties de la demande internationale pour lesquelles une recherche a été effectuée. Si aucune taxe de recherche additionnelle n'a été acquittée, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite ne contiendront que les indications relatives à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Règle 40.1

10.63 Dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale expose de façon logique les raisons techniques essentielles ayant conduit à conclure à l'absence d'unité de l'invention.

Recherche portant sur des inventions supplémentaires sans que les taxes soient acquittées

10.64 Pour des raisons d'économie, l'examineur chargé de la recherche *peut* estimer souhaitable, tout en procédant à la recherche sur l'invention principale, et bien que les taxes additionnelles ne soient pas acquittées, de faire porter la recherche également sur une ou plusieurs des inventions supplémentaires dans les unités de classement consultées pour l'invention principale, si cela n'entraîne que peu ou pas d'efforts supplémentaires. La recherche internationale portant sur de telles inventions supplémentaires devra alors être complétée dans toutes les autres unités de classement qui pourraient s'y rapporter, lorsque les taxes additionnelles auront été acquittées. Cette situation peut se produire, que l'absence d'unité de l'invention se soit manifestée *a priori* ou *a posteriori*.

10.65 Lorsque l'examineur constate une absence d'unité d'invention, le déposant est généralement invité à payer des taxes de recherche portant sur des inventions supplémentaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'examineur pourrait être en mesure de procéder à une recherche internationale et d'établir une opinion écrite pour plus d'une invention, sans que cela implique un surcroît de travail notable, notamment lorsque les inventions sont très proches sur le plan conceptuel. Dans ce cas, l'examineur peut décider que la recherche internationale et l'opinion écrite portant sur l'invention ou les inventions supplémentaires doivent être terminées en même temps que celles portant sur l'invention mentionnée en premier lieu. Pour estimer le volume de travail requis, l'examineur 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 écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, et il pourrait ainsi être justifié de demander des taxes additionnelles. Si le volume de travail supplémentaire ne semble pas justifier le paiement de taxes additionnelles, tous les résultats sont inclus dans le rapport de recherche internationale sans que le déposant soit invité à payer de taxes de recherche additionnelles pour les inventions supplémentaires ayant fait l'objet de la recherche; mais dans ce cas, l'absence d'unité de l'invention sera invoquée.

Procédure de réserve

Règle 40.2.c), e)

10.66 Le déposant peut émettre une réserve pour contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention 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. Pour que toute réserve soit examinée, les taxes de recherche additionnelles doivent être acquittées. L'administration chargée de la recherche internationale peut exiger le paiement d'une taxe de réserve pour que la réserve soit prise en considération (voir le paragraphe 10.69).

Règle 40.2.c)

10.67 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 remplie, compte dûment tenu des motifs invoqués par l'administration chargée de la recherche internationale dans l'invitation à payer des taxes additionnelles.

Règle 40.2.c), d); Instruction administrative 403

10.68 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 partie. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision qui s'y rapporte sont notifiés aux offices désignés par le Bureau international avec le rapport de recherche internationale (voir le paragraphe 10.70).

Règle 40.2.c), e)

10.69 Pour de plus amples renseignements sur la taxe de réserve exigée, le cas échéant, par les administrations chargées de la recherche internationale, voir le *Guide du déposant du PCT*, annexe D. Si le déposant n'a pas acquitté la taxe de réserve dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer des taxes additionnelles, la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée. Cette taxe est remboursée au déposant, conformément à la règle 40.2.e), uniquement si l'organe de réexamen estime que la réserve était entièrement justifiée. Cela signifie que, si la réserve demande le remboursement partiel des taxes de recherche additionnelles payées et que toutes les taxes de recherche additionnelles mentionnées dans la réserve sont remboursées par l'organe de réexamen, la taxe de réserve doit également l'être. Par exemple, le déposant paye quatre taxes de recherche additionnelles, mais demande dans la réserve le remboursement de deux de ces taxes seulement. Si ces deux taxes sont remboursées, alors la réserve était entièrement justifiée et la taxe de réserve doit également être remboursée.

Règle 40.2.c); Instruction administrative 502

10.70 Lorsque le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve, il doit être informé rapidement (au moyen du formulaire PCT/ISA/212) de toute décision prise au sujet du respect de l'exigence d'unité de l'invention. 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 ainsi que de toute requête du déposant à l'effet que le texte de la réserve et celui de la décision qui s'y rapporte soient transmis aux offices désignés.

Procédure lors de l'examen préliminaire international

Article 34.3)a) à c); Règle 68

10.71 La procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, en ce qui concerne l'absence d'unité de l'invention, est régie par l'article 34.3)a) à c) et la règle 68 (voir aussi la règle 70.13). Cette procédure est expliquée de façon plus détaillée dans les paragraphes 10.74 à 10.82. Il convient de noter que, 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 qui aura établi un rapport de

recherche internationale pour les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention ou à la pluralité unifiée d'inventions liées entre elles, mentionnées en premier lieu dans les revendications ("invention principale"), à moins que le déposant n'ait payé des taxes additionnelles.

10.72 Si le déposant n'a pas fait usage de la possibilité de faire porter le rapport de recherche internationale sur au moins certaines des autres inventions, cela doit être interprété comme signifiant que le déposant accepte que la demande internationale soit traitée comme se rapportant à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications qui figuraient initialement dans la demande internationale telle que déposée.

10.73 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. Ce faisant, celui-ci devra tenir compte de tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale et de tous les autres documents jugés pertinents.

Règle 68.2, 68.3

10.74 Lorsque l'examineur constate une absence d'unité de l'invention, il peut, au choix (voir le paragraphe 10.76) envoyer une communication au déposant (au moyen du formulaire PCT/IPEA/405) pour l'informer de la raison pour laquelle il y a absence d'unité de l'invention et pour l'inviter soit à limiter ses revendications, soit à payer une taxe additionnelle pour chaque invention additionnelle revendiquée, et cela dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation. Lorsque cette communication est envoyée, l'examineur doit indiquer au moins une limitation possible qui permettrait d'éviter l'objection de défaut d'unité de l'invention. Dans l'invitation à payer des taxes additionnelles, l'examineur doit présenter de manière logique le raisonnement technique contenant les considérations fondamentales qui l'ont amené à conclure à un défaut d'unité conformément aux présentes directives. Lorsqu'une taxe de réserve doit être acquittée et que le déposant souhaite payer les taxes additionnelles sous réserve (voir les paragraphes 10.78 à 10.82), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite également le déposant à acquitter cette taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

Article 34.3)c); Règle 68.4, 68.5

10.75 Si le déposant ne répond pas à l'invitation (soit qu'il n'acquitte pas les taxes additionnelles, soit qu'il ne limite pas du tout ou pas suffisamment les revendications), le rapport d'examen préliminaire international sera établi sur les parties de la demande internationale se rapportant à ce qui semble être l'"invention principale" et l'examineur indiquera alors les faits pertinents dans ce rapport. En cas de doute sur la question de savoir quelle est l'invention principale, c'est l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications qui sera considérée comme l'invention principale.

Règle 68.1

10.76 Cependant, dans certains cas de défaut 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 (règle 68.2). Dès lors, des raisons d'économie peuvent conduire l'examineur à utiliser la possibilité mentionnée dans la règle 68.1 en choisissant de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à acquitter des taxes additionnelles. En pareil cas, il procède à l'examen et établit le rapport d'examen préliminaire international pour la totalité de la demande internationale mais il indique, en établissant ce rapport, qu'à son avis, il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et en expose les motifs.

Article 34.3.c)

10.77 Si le déposant se conforme en temps voulu à l'invitation à acquitter des taxes additionnelles même sous réserve, 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 limitées. Il est à noter que "la législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les parties de la demande internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office" (article 34.3.c)).

Procédure de réserve

Règle 68.3.c)

10.78 Le déposant peut émettre une réserve pour contester l'allégation d'absence d'unité de l'invention 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 l'examen préliminaire international estime que la réserve est justifiée, les taxes en question seront remboursées. (Pour que toute réserve soit examinée, les taxes de recherche additionnelles doivent être acquittées). L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger le paiement d'une taxe de réserve pour que la réserve soit examinée (voir le paragraphe 10.81).

Règle 68.3.c)

10.79 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 remplie, compte dûment tenu des motifs invoqués par l'administration chargée de l'examen préliminaire international dans l'invitation à payer des taxes additionnelles.

Règle 68.3.c), d); Instruction administrative 403

10.80 Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de l'examen préliminaire international examine la réserve et se prononce à son sujet. La procédure est déterminée par chaque administration chargée de l'examen préliminaire international, 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 partie. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision qui s'y rapporte sont notifiés aux offices élus par le Bureau international avec le rapport d'examen préliminaire international (voir le paragraphe 10.82).

Règle 68.3.e)

10.81 Pour de plus amples renseignements sur la taxe de réserve exigée, le cas échéant, par les administrations chargées de l'examen préliminaire international, voir le *Guide du déposant du PCT*, annexe E. Si le déposant n'a pas acquitté la taxe de réserve due dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation à payer, la réserve est considérée comme n'ayant pas été présentée. Cette taxe est remboursée au déposant, conformément à la règle 68.3.e), uniquement si l'organe de réexamen estime que la réserve était entièrement justifiée (les mêmes principes sont appliqués pour déterminer si ce remboursement doit être fait comme dans l'étape de la recherche internationale conformément à la règle 40, voir le paragraphe 10.69).

Règle 68.3.c); Instruction administrative 603

10.82 Lorsque le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve, il doit être informé rapidement (au moyen du formulaire PCT/IPEA/420) de toute décision prise au sujet du respect de l'exigence d'unité de l'invention. En même temps, l'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision qui s'y rapporte ainsi que de toute requête du déposant à l'effet que le texte de la réserve et celui de la décision qui s'y rapporte soient transmis aux offices élus.

Procédure lors de la recherche internationale supplémentaire

Règle 45bis.6

10.83 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 supplémentaire. Par conséquent, sous réserve de la possibilité de faire porter la recherche sur des inventions supplémentaires sans devoir acquitter des taxes si cela entraîne peu d'efforts supplémentaires (comme indiqué aux paragraphes 10.64 et 10.65 à l'égard de la recherche internationale supplémentaire), le rapport de recherche internationale supplémentaire devrait être établi immédiatement et porter uniquement sur l'invention principale (voir le paragraphe 10.86 pour en savoir plus sur ce qui constitue l'invention principale).

Règle 45bis.6.a), b)

10.84 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 supplémentaire.

10.85 Si l'examineur estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il doit l'indiquer dans le cadre n° III du rapport de recherche internationale supplémentaire. Si l'examineur est d'accord avec l'évaluation qui figure dans le rapport de recherche internationale principale, il l'indique en mentionnant simplement le rapport de recherche internationale. Par ailleurs, si l'examineur souhaite exprimer un point de vue différent, ou s'il est d'accord avec un point de vue modifié concernant l'unité de l'invention figurant dans une décision relative à une réserve (qui n'apparaîtra généralement pas dans le rapport de recherche internationale initiale, mais qui sera uniquement disponible ultérieurement sous forme de document distinct), il devra indiquer le raisonnement complet de sorte qu'il puisse être compris facilement par le déposant et les tiers.

Règle 45bis.1.d), 45bis.6.a), f)

10.86 L'invention principale est en principe l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, mais l'examineur devrait agir avec discernement lorsqu'il sélectionne l'invention devant faire l'objet d'une recherche lorsque l'invention mentionnée en premier lieu est une invention pour laquelle aucun rapport de recherche ne sera établi (pour cause de manque de clarté, d'objet exclu de la recherche ou pour tout autre motif), ou lorsque le déposant a demandé que la recherche supplémentaire porte uniquement sur une invention autre que celle mentionnée en premier lieu par l'administration chargée de la recherche internationale responsable de la recherche internationale principale (par exemple car il est ressorti de la recherche internationale principale que la première invention était totalement prévisible et que, clairement, aucun brevet ne pouvait être délivré pour cette invention).

Réexamen de l'opinion

10.87 La procédure de réserve habituelle (voir les paragraphes 10.66 à 10.70) 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'examineur 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 déposant au moyen du formulaire PCT/SISA/503. Ce même formulaire peut être utilisé pour indiquer que la demande de réexamen est considérée comme n'ayant pas été présentée car la taxe de réexamen n'a pas été versée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'opinion de l'examineur a été notifiée au déposant.

10.88 Si l'administration constate que l'opinion de l'examineur 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'examineur est entièrement injustifiée, toute taxe de réexamen devrait également être remboursée au déposant.

Chapitre 15 Recherche internationale

L'examineur

Article 18; Règle 43

15.08 La recherche internationale est effectuée et le rapport de recherche internationale établi par une administration chargée de la recherche internationale. La recherche internationale est normalement effectuée par un seul examinateur sans toutefois être limitée à un seul. Dans des cas appropriés, où la nature de l'invention exige une recherche dans des domaines techniques très éloignés les uns des autres, un rapport de recherche internationale regroupant le travail de deux examinateurs, voire davantage, pourra être nécessaire.

Règle 43bis.1.a)

15.09 L'examineur est également tenu de fournir une opinion écrite sur la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle de l'invention revendiquée, en même temps qu'il établit le rapport de recherche internationale. Le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite servent conjointement à porter à la connaissance des administrations chargées de l'examen préliminaire international les documents et les arguments qui leur sont nécessaires pour mener à bien elles-mêmes les évaluations pertinentes si une demande d'examen préliminaire international est présentée, ainsi qu'à informer les offices désignés aux fins de l'étude de la demande en phase nationale (l'opinion écrite leur étant transmise sous la forme d'un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets) si aucun rapport d'examen préliminaire international n'est établi en vertu du chapitre II du traité). Il est par conséquent essentiel que l'examineur soit familiarisé avec les exigences de l'examen. L'examineur devrait s'efforcer d'effectuer la recherche avec le plus haut niveau de qualité possible afin que le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établis par l'examineur puissent être utilisés de manière sûre par tous les offices désignés et élus lorsqu'ils effectuent l'examen national et régional et que les utilisateurs disposent d'un haut niveau de prédictibilité quant au potentiel d'acquisition de leur brevet.

[Fin de l'annexe et de la circulaire]