



La Recherche Internationale et l'Examen Préliminaire International



La recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale

L'administration chargée de la recherche internationale (1)

- Vérifie l'unité de l'invention (règles 13 et 40)
- Vérifie le titre (règle 37) et l'abrégé (règle 38)
- Effectue la recherche sur la base de l'invention revendiquée (article 15.3), règle 33.3)
- Autorise la rectification d'erreurs évidentes si l'erreur est :
 - dans n'importe quelle partie de la demande internationale autre que la requête
 - dans tout document remis à cette administration (règle 91.1.e))

L'administration chargée de la recherche internationale (2)

- Établit le rapport de recherche internationale (ISR) (règles 42 et 43) ou la déclaration de non-établissement du rapport de recherche internationale (article 17.2))
- Établit l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (règle 43*bis*) : première opinion non-contraignante sur la nouveauté, le caractère inventif et l'application industrielle de l'invention dont la protection est recherchée

L'état de la technique selon le PCT (article 15.2) et règle 33)

■ Nouveauté :

- tout ce qui a été rendu accessible au public
- en tous lieux du monde
- par une divulgation écrite
- qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive,
- à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.

■ Documentation minimale du PCT (règle 34)

Le rapport de recherche internationale (ISR) (règles 42 et 43) (1)

■ Il contient :

- les symboles de la CIB (Classification internationale des brevets)
- des indications quant aux domaines techniques recherchés
- des indications relatives à une éventuelle constatation d'absence d'unité de l'invention
- la liste des documents pertinents concernant l'état de la technique
- des indications relatives à une éventuelle déclaration aux termes de laquelle une recherche significative ne peut être effectuée en ce qui concerne certaines (mais pas toutes les revendications)

Le rapport de recherche internationale (ISR) (règles 42 et 43) (2)

- Délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
 - 3 mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale (soit, en général, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité si une priorité est revendiquée); ou
 - 9 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué

Cas de non-établissement d'un rapport de recherche internationale (1)

- La demande concerne un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche, et décide en l'espèce de ne pas procéder à la recherche (article 17.2)a)i) et règle 39.1)
- La description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative puisse être effectuée en ce qui concerne l'une quelconque des revendications (article 17.2)a)ii))
- La demande contient la divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, mais :
 - ne contient pas de listage de cette séquence,
 - le listage qui a été fourni n'est pas conforme à la norme prévue dans l'annexe C des instructions administratives ou n'est pas sous forme électronique (règle 13^{ter}.1.d)), ou
 - la taxe pour remise tardive du listage des séquences n'a pas été payée dans le délai (règle 13^{ter}.1.d))

Cas de non-établissement d'un rapport de recherche internationale (2)

■ Conséquences :

- ❑ l'administration chargée de la recherche internationale établira une déclaration de non-établissement de rapport de recherche internationale et cette déclaration sera publiée en tant que partie de la demande internationale publiée (règle 48.2.a)v))
- ❑ la demande reste valable mais l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne pourra normalement pas effectuer cet examen puisqu'elle n'aura pas de rapport de recherche internationale sur lequel baser cet examen (règle 66.1.e))

Opinion écrite de l'ISA (règle 43*bis*) (1)

- Opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention semble :
 - être nouvelle (absence d'antériorité)
 - impliquer une activité inventive (non-évidence)
 - être susceptible d'application industrielle
- Une opinion écrite est établie en même temps que le rapport de recherche internationale pour toutes les demandes internationales
- L'opinion écrite est envoyée avec le rapport de recherche internationale au déposant et au Bureau international

Opinion écrite de l'ISA (règle 43bis) (2)

- L'opinion écrite est mise à disposition sur PATENTSCOPE, dans sa langue originale, à compter de la date de publication de la demande internationale (modification au 1^{er} juillet 2014)
- Il n'existe pas de procédure formelle permettant aux déposants de répondre à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
- Possibilité d'adresser au Bureau international des commentaires officieux sur l'opinion écrite
 - ils sont mis à disposition en même temps que l'opinion écrite dans leur langue de dépôt
 - ils sont communiqués aux offices désignés avec le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre I), si et lorsqu'il est envoyé
- Note: le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre I) et sa traduction sont établis à 30 mois à compter de la date de priorité

L'état de la technique pour l'opinion écrite de l'ISA (règles 43*bis*.1)b) et 64.1)

- État de la technique :
 - ❑ le même que celui aux fins de la recherche internationale; MAIS :
 - ❑ date pertinente : tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité

- L'administration chargée de la recherche internationale peut demander une copie d'un document de priorité au Bureau international (règle 66.7.a)); mais, même si au moment où elle établit son opinion écrite, une telle copie n'est pas disponible pour l'ISA, l'opinion écrite sera établie comme si la date de priorité était la date pertinente vis à vis de l'art antérieur, sauf lorsque le déposant n'a pas satisfait aux obligations de la règle 17.1

Rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP chapitre I du PCT) (règle 44*bis*)

- Si le déposant ne dépose pas de demande d'examen préliminaire international :
 - le Bureau international établit le “rapport préliminaire international sur la brevetabilité” IPRP (chapitre I) sur la base de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
 - l'IPRP (chapitre I) et sa traduction
 - sont envoyés aux offices désignés
 - sont mis à disposition sur PATENTSCOPE (mais ils ne sont pas “publiés” contrairement à la demande internationale et au rapport de recherche internationale) à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité

Utilisation de l'opinion écrite de l'ISA dans la procédure d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT) (règle 66.1 *bis*)

- Si le déposant dépose une demande d'examen préliminaire international :
 - l'opinion écrite de l'ISA devient celle de l'IPEA (exception : certaines IPEAs ont décidé de ne pas considérer comme les leurs les opinions écrites de certaines ISAs)
 - les commentaires officieux du déposant sur l'opinion écrite de l'ISA ne sont pas transmis à l'IPEA (elle dispose seulement des modifications ou arguments soumis en vertu de l'article 34)
 - si un rapport d'examen préliminaire international est établi IPRP (chapitre II), les commentaires officieux remis au Bureau international ne seront pas envoyés aux offices désignés ou élus



L'examen préliminaire international

Qu'est-ce qu'une demande d'examen préliminaire international ?

- La demande d'examen préliminaire international est une requête sollicitant l'examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT
- L'examen préliminaire international est une procédure facultative qui prévoit un examen continu de la demande internationale par une administration chargée de l'examen préliminaire international
- La présentation d'une demande d'examen préliminaire international vaut "élection" automatique de tous les États contractants du PCT désignés

Qui a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international ? (article 31.2)a) et règle 54.2)

- Tout déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, au moins l'un des déposants
 - qui est domicilié dans un État contractant du PCT ou qui a la nationalité d'un tel État, et
 - dont la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un État contractant du PCT ou agissant pour un tel État

Signature de la demande d'examen préliminaire international (règle 53.8)

- Seules les personnes indiquées comme déposants pour les États élus dans la demande d'examen doivent signer la demande d'examen
- Si ces déposants ont désigné un mandataire ou un représentant commun, ce mandataire ou ce représentant commun peuvent signer
- S'il n'y a ni mandataire ni représentant commun désigné, il suffit que la demande d'examen préliminaire international soit signée par l'un des déposants au moins (voir la règle 60.1.a-ter))
- Il convient de noter que certaines administrations n'exigent pas qu'un pouvoir distinct ou une copie d'un pouvoir général leur soit remise (règles 90.4 et 90.5)

Quand présenter la demande d'examen préliminaire international ? (règle 54bis.1.a)

- À tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :
 - 3 mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, ou
 - 22 mois à compter de la date de priorité
- Pour les offices désignés qui continuent d'appliquer le délai de 20 mois selon l'article 22.1), la demande d'examen doit être présentée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, afin de reporter l'ouverture de la phase nationale du 20^e au 30^e mois à compter de la date de priorité
 - Applicable uniquement au LU, TZ, UG

ePCT et présenter une demande d'examen préliminaire international

- Une demande d'examen préliminaire international peut être préparée et présentée dans ePCT (“private services”)
- Les différents champs sont remplis automatiquement
- Des validations automatiques sont effectuées pendant la préparation
- Tous les documents annexes peuvent être joints, par exemple, des modifications selon l'article 19, des modifications selon l'article 34, des traductions, etc.
- Le Bureau international transmet automatiquement la demande d'examen à l'IPEA compétente

Taxes payables à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

- La demande d'examen préliminaire international en vertu du chapitre II est soumise au paiement de taxes :
 - taxe d'examen préliminaire international*
 - taxe de traitement de l'examen préliminaire international *
- Délai: les taxes doivent être payées à l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale compétente dans un délai d'UN MOIS à compter de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international –ou 22 mois à compter de la date de priorité, le délai le plus tardif s'applique –, paiement d'une surtaxe en cas de retard
- La demande d'examen préliminaire international est considérée comme retirée si les taxes ne sont pas payées

*(voir l'annexe E (IPEA compétente) du *Guide du déposant du PCT*)

L'examen préliminaire international (1)

- Aboutit à l'établissement, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, d'une opinion écrite préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention semble
 - ❑ être nouvelle (non anticipée) (article 33(2) et règle 64)
 - ❑ impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) (article 33(3) et règle 65)
 - ❑ être susceptible d'application industrielle (article 33(4))
- L'examen préliminaire international offre une possibilité de présenter des modifications afin de répondre aux objections sur la brevetabilité soulevées par l'administration chargée de la recherche internationale

L'examen préliminaire international (2)

- Seules les revendications relatives à l'invention (ou aux inventions) qui ont fait l'objet d'une recherche par l'administration chargée de la recherche internationale feront l'objet d'un examen par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (règles 66.1.e) et 66.2.a)vi))

État de la technique aux fins de l'examen préliminaire international (règle 64.1) (1)

■ Qu'est-ce qui est considéré comme l'état de la technique ?

□ tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente.

État de la technique aux fins de l'examen préliminaire international (règle 64.1) (2)

■ Quelle est la date pertinente?

- la date de dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, à moins que l'IPEA ne considère que la revendication de priorité n'est pas valable pour toute autre raison que le fait que la date de dépôt international est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date; ou
- la date de dépôt international de la demande internationale dans tous les autres cas

Recherche complémentaire obligatoire pendant la procédure (règle 66*ter*.1) (modification au 1^{er} juillet 2014)

- Objectif : Découvrir l'état de la technique qui n'était pas accessible au moment où le rapport de recherche internationale a été établi, notamment l'état de la technique "non-divulgué" (demandes de brevets publiées ou devenues disponibles à l'administration chargée de l'examen préliminaire international après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi mais qui ont une date de priorité antérieure)

Recherche complémentaire obligatoire pendant la procédure (règle 66*ter*.1) (2)

■ Exceptions:

- Porte uniquement sur les revendications sur lesquelles l'IPEA établit la rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II)
- Lorsqu'elle ne présenterait aucun intérêt : par ex., lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que les documents cités dans le rapport de recherche internationale suffisent à démontrer l'absence de nouveauté de l'objet dans son ensemble

Opinion écrite (règle 66.2)

- L'opinion écrite de l'ISA devient celle de l'IPEA (exception : certaines administrations chargées de l'examen préliminaire international ont décidé de ne pas considérer comme les leurs les opinions écrites de certaines administrations chargées de la recherche internationale)
- Si l'opinion écrite de l'ISA devient celle de l'IPEA, en principe une seconde opinion écrite n'est pas établie par cette administration
- Toutefois, si une seconde opinion écrite est établie par l'IPEA, le déposant peut y répondre dans le délai prescrit dans cette seconde opinion écrite
- Le déposant a le droit d'obtenir une entrevue avec l'examineur de l'IPEA (règle 66.6)

Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre II) (1)

- Doit être établi par l'IPEA dans le délai de :
 - 28 mois à compter de la date de priorité
 - 6 mois à compter de la date prévue selon la règle 69.1 pour le commencement de l'examen préliminaire international
 - 6 mois à compter de la date de réception par l'IPEA de la traduction requise selon la règle 55.2,

le délai expirant le plus tard devant être appliqué (règle 69.2)

Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre II) (2)

- est accompagné, le cas échéant, d’“annexes” (règle 70.16), soit
 - chaque feuille de remplacement contenant des modifications en vertu de l’article 19 ou de l’article 34 et chaque lettre qui indique la base des modifications
 - chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d’erreurs évidentes autorisées selon la règle 91 par l’IPEA, et la lettre d’accompagnement
 - lorsque le rapport contient une indication à cet effet, chaque feuille de remplacement et lettre relatives à la rectification d’une erreur évidente qui ne sont pas prises en considération parce qu’elles n’ont pas été reçues à temps (règle 66.4*bis*)

Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre II) (3)

- est accompagné, le cas échéant, d’“annexes” (règle 70.16), soit:
 - chaque feuille de remplacement (contenant les modifications antérieures) qui a été remplacée ou écartée par des modifications ultérieures, non prises en compte,
 - parce qu’elles sont considérées comme allant au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale, ou
 - parce que les modifications ultérieures n’étaient pas accompagnées de la lettre qui indique la base de ces modifications
 - Ne sont pas annexées au rapport : toute autre correspondance ou copie de modifications remplacées par des modifications ultérieures

Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre II) (4)

- Aucune disposition quant à un recours éventuel ou à d'autres procédures pendant la phase internationale auprès des administrations internationales
- Est transmis au déposant et au Bureau international (règle 71.1)
- Le Bureau international transmet aux offices élus une copie du rapport ainsi que toute traduction du rapport en anglais (préparée par le Bureau international) qui est exigée (article 36.3)a) et règle 72.1)
- Les annexes ne sont pas traduites par le Bureau international (article 36.3)b))

Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité IPRP (chapitre II) (5)

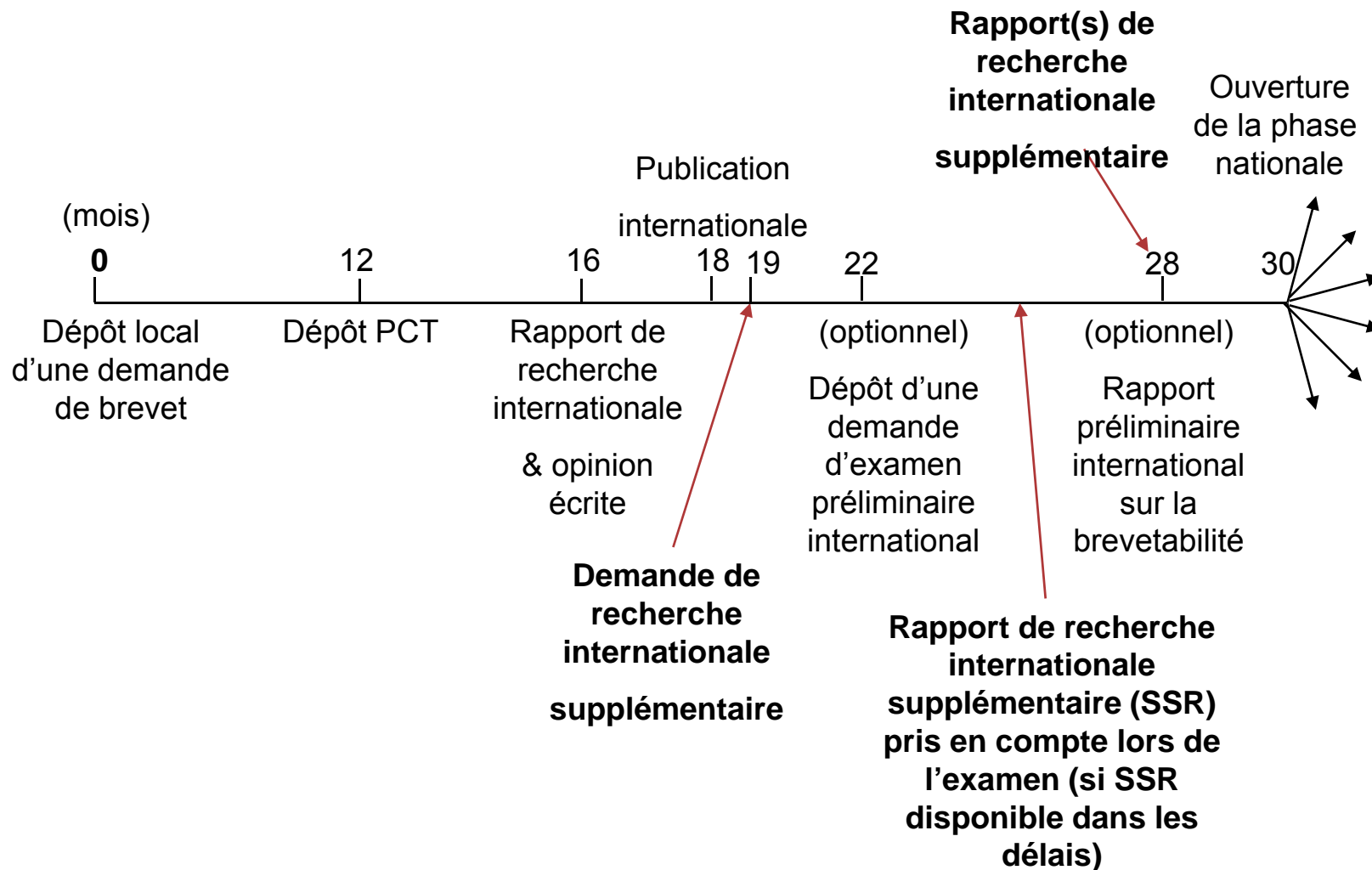
- attire l'attention du déposant sur :
 - ❑ les divulgations non écrites (voir les règles 64.2 et 70.9)
 - ❑ certains documents publiés (voir les règles 64.3 et 70.10)

- cite (règle 70.7) :
 - ❑ tous les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites concernant les revendications
 - ❑ les documents cités ou non dans le rapport de recherche internationale
 - ❑ les documents cités dans le rapport de recherche internationale lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international les considère comme pertinents



La recherche internationale supplémentaire (SIS)

SIS dans le système PCT



Principales caractéristiques

- Situation opérationnelle:
 - Service proposé par 6 administrations **AT, EP, FI, SE, RU et XN**
 - **Aucune autre administration** n'envisage de proposer ce service dans un avenir proche
- Un déposant peut demander à ce qu'une recherche supplémentaire soit effectuée par **n'importe quelle administration** offrant ce service, à la condition toutefois que cette dernière ne soit pas l'administration qui a effectué la recherche internationale principale (! **le choix de la SISA est indépendant du RO!**)
- Chaque administration détermine la portée de la recherche supplémentaire qu'elle effectue et les taxes qu'elle exige
- Une recherche internationale supplémentaire (SIS) ne porte que sur UNE invention – il n'est pas prévu le paiement de taxes additionnelles en cas d'absence d'unité de l'invention

Délai et taxes

- La demande de recherche internationale supplémentaire doit impérativement être déposée auprès du **Bureau international** dans un délai de 19 mois à compter de la date de priorité
- Les taxes doivent être payées en **Francs suisses dans un délai d'UN mois** à compter de la présentation de la demande de recherche supplémentaire :
 - taxe de recherche supplémentaire*
 - taxe de traitement de la recherche supplémentaire*
- L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence ladite recherche à réception de la demande correspondante et du rapport de recherche internationale (ISR), ou, au plus tard, à 22 mois à compter de la date de priorité, si l'ISR est tardif
- Le rapport de recherche supplémentaire (SSR) est établi dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité

*(voir l'annexe SISA du *Guide du déposant du PCT*)

Portée de la recherche supplémentaire (1)

- La recherche supplémentaire est faite sur la base des revendications telle que déposées initialement, en principe, l'invention mentionnée en premier lieu (les modifications selon les articles 19 et 34 ne sont pas prises en compte)
- La SISA n'est pas tenue d'effectuer la recherche supplémentaire pour :
 - un objet à l'égard duquel une recherche principale ne serait pas effectuée en vertu de l'article 17.2)
 - les revendications qui n'ont pas fait l'objet de la recherche par l'ISA
 - toute demande internationale qui fait l'objet d'une limitation prévue dans l'accord conclu entre l'OMPI et la SISA*, qui définit précisément la portée du service de recherche supplémentaire qu'elle offre

*(voir www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html)

Portée de la recherche supplémentaire (2)

- L'étendue de l'état de la technique à partir duquel la recherche supplémentaire est effectuée est déterminée par la SISA :
 - la recherche supplémentaire peut être soit une nouvelle recherche qui prend en compte l'ensemble de la documentation minimale du PCT de même que les documents en d'autres langues qui sont détenus par la SISA; ou
 - la recherche supplémentaire peut être complémentaire de la recherche principale, notamment elle peut porter sur un sous-ensemble de documents, dans une langue spécifique, que la SISA possède

Rapport de recherche internationale supplémentaire (1)

- Le rapport de recherche internationale supplémentaire (formulaire PCT/SISA/501) est assez similaire à l'ISR, cependant :
 - ❑ il ne contient pas de classification de la demande internationale ni aucun commentaire sur le titre ou l'abrégé;
 - ❑ il n'est pas tenu de mentionner les citations de documents cités dans l'ISR, à moins que ces derniers soient cités en relation avec de nouveaux documents non cités dans l'ISR;
 - ❑ il peut contenir des explications concernant :
 - les citations de documents considérés comme pertinents (ces explications sont plus détaillées que les références qui figurent dans l'ISR)
 - la portée de la recherche internationale supplémentaire (notamment lorsque l'ISR est tardif et donc que des présomptions ont été faites sur la probable portée de la recherche principale)

Rapport de recherche internationale supplémentaire (2)

- Aucune opinion écrite n'est établie conjointement avec le rapport de recherche internationale supplémentaire
- Le rapport de recherche internationale supplémentaire est transmis au déposant et au Bureau international
- Le Bureau international rend ce rapport public (si la demande internationale a été publiée)
- S'il n'a pas été établi en anglais, le rapport de recherche internationale supplémentaire est traduit dans cette langue par le Bureau international
- Le cas échéant, le Bureau international transmet une copie du rapport et des traductions à l'IPEA et aux offices désignés