

OMPI



SCP/WGM/2/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 16 octobre 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

**GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DIVULGATIONS D'INVENTIONS
MULTIPLES ET LES DEMANDES COMPLEXES**

Deuxième session
Genève, 26 novembre 2002

**RÉSUMÉ DES RÉPONSES ET
POINTS À EXAMINER**

Document établi par le Bureau International

I. INTRODUCTION

1. Conformément à la décision prise par le Groupe de travail sur les divulgations d'inventions multiples et les demandes complexes (groupe de travail) du Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa première session, tenue à Genève les 7 et 8 mai 2002, le Bureau International a envoyé une circulaire aux membres et observateurs du SCP pour leur demander des renseignements sur les pratiques suivies par les offices des brevets quant aux questions examinées par le groupe de travail, ainsi que des propositions concrètes sur l'opportunité et la manière de traiter ces questions (voir le paragraphe 210 du document SCP/7/8 Prov.2). Trente États membres, deux organisations intergouvernementales et deux organisations non gouvernementales ont fait parvenir des observations, qui sont toutes publiées sur le forum électronique du SCP (<http://www.wipo.int/scp>).

2. Le présent document contient un résumé des observations reçues, ainsi que des propositions concernant certains points à examiner par le groupe de travail à sa deuxième session, qui se tiendra le 26 novembre 2002. Il est aussi publié sur le forum électronique du SCP afin que les membres et observateurs du groupe de travail puissent partager des informations et procéder à des échanges de vues avant la deuxième session de ce groupe de travail.

II. UNITÉ DE L'INVENTION

Pratiques en vigueur au niveau national ou régional et difficultés

3. La plupart des offices adoptent la règle de l'unité de l'invention, qui correspond à la règle 13 du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), comportant les éléments suivants :

- i) les revendications d'une demande peuvent définir une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général;
- ii) pour qu'une pluralité d'inventions ne forme qu'un seul concept inventif général, il faut qu'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants;
- iii) l'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, les revendications peuvent contenir certains types d'objets, y compris des revendications relatives à des combinaisons et des sous-combinaisons, des revendications relatives à des produits intermédiaires et finals et des revendications de type Markush.

4. Certains offices qui adoptent le critère susmentionné (ci-après dénommé "unité de l'invention de type PCT") prévoient aussi, dans leurs directives, des règles concernant les types de combinaisons de revendications de différentes catégories qui sont conformes à la règle de l'unité de l'invention. Parmi les types de combinaisons de revendications admissibles, figurent notamment les suivants :

- a) un produit et un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit;
- b) un produit et une utilisation de ce produit;
- c) un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit et une utilisation de ce produit;
- d) un procédé et un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé;
- e) un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit et un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé;

f) un produit, un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit, un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé et une utilisation du produit.

5. D'autres offices adoptent aussi la règle du "concept inventif général unique", mais l'interprètent sans aucune référence à l'état de la technique. Dans un pays, par exemple, il est exclu de faire figurer plus d'une invention dans une seule revendication indépendante dans le cadre d'une alternative lorsque i) les éléments de l'alternative n'aboutissent au même résultat technique; ii) l'alternative a trait à un groupe d'éléments dont chacun comprend plusieurs éléments remplissant des fonctions indépendantes; ou iii) le choix d'une solution ou d'une autre dépend du choix fait pour l'autre ou les autres élément(s). Lorsqu'une pluralité d'inventions est caractérisée dans plus d'une revendication indépendante, la règle de l'unité de l'invention est considérée comme respectée si les inventions correspondent à l'une des combinaisons visées aux points a) à f) du paragraphe précédent, ou si elles tendent à un objectif de même nature ou à un but identique, pour l'obtention du même résultat technique.

6. Dans un autre office, la règle de l'unité de l'invention pour une pluralité d'inventions est respectée si une invention est consacrée à l'obtention ou à la réalisation d'une autre invention ou à l'utilisation d'une invention dans une autre, ou encore si les inventions ont la même fonction et permettent d'obtenir de manière appropriée le même résultat. Selon la pratique d'un autre office, la règle de l'unité de l'invention est respectée lorsque l'une au moins des conditions ci-après sont réunies : i) toutes les inventions contribuent à régler le même problème; ii) toutes les inventions conduisent aux mêmes effets; iii) les inventions sont interdépendantes; iv) une des inventions au moins ne peut être mise à exécution ou utilisée sans l'autre; ou v) en l'absence d'une au moins des inventions, toute autre invention est inapplicable.

7. Dans un office qui ne prévoit pas d'examen quant au fond, la règle de l'unité de l'invention est respectée dès lors qu'une pluralité d'inventions forme un seul concept inventif général, qui fait entrer en ligne de compte le lien technique entre les inventions plutôt que la contribution des inventions par rapport à l'état de la technique. Les directives de cet office contiennent une liste détaillée de combinaisons de revendications qui répondent au critère du concept inventif général unique.

8. Un office a indiqué qu'il est nécessaire de limiter l'invention si plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule et même demande et si cela représente une lourde tâche pour l'examineur. Le terme "indépendante" signifie qu'il n'existe aucun lien entre les objets divulgués, c'est-à-dire que ceux-ci n'ont rien en commun, que ce soit dans leur conception, leur fonctionnement ou leurs effets. Le terme "distincte" signifie que plusieurs objets divulgués sont apparentés, par exemple combinaison et partie de celle-ci (sous-combinaison), procédé et dispositif permettant sa mise en œuvre, procédé et produit fabriqué, etc.

9. Les offices pratiquant l'examen tendent à considérer la règle de l'unité de l'invention comme un moyen de garantir l'efficacité de l'examen quant au fond et le recouvrement des frais qu'implique cet examen. En fait, l'un des offices pratiquant l'examen a dit que la question de l'unité de l'invention ne se pose qu'à ce type d'offices. Les offices qui ne pratiquent pas l'examen considèrent cependant l'unité de l'invention du point de vue de l'accès des tiers à l'information contenue dans la demande de brevet et de l'obtention d'une protection de portée suffisante dans le cadre d'un brevet unique.

10. Certains offices ont indiqué avoir des difficultés à appliquer leurs règles de procédure lorsque le nombre des revendications est élevé. En pareil cas, ni le critère du “concept inventif général unique” ni celui des inventions “indépendantes et distinctes” n’est facilement applicable. Plusieurs offices ont fait observer que la règle de l’unité de l’invention n’a de raison d’être qu’en cas de pluralité pure et simple d’inventions et de rédaction inadéquate des inventions revendiquées. En ce qui concerne la décision *a posteriori* que peut exiger le critère de l’unité de l’invention de type PCT, un office a fait observer qu’il n’est généralement pas soulevé d’objections *a posteriori* car cela ne fait que compliquer et retarder la procédure. Un autre office s’est déclaré favorable à l’application d’une solution “*a priori*” au niveau international, qui permette de tenir compte des procédures des offices ne pratiquant pas l’examen.

11. Plusieurs offices ont décrit la méthode qu’ils appliquent pour apprécier l’unité de l’invention. Un office pratiquant l’examen a cependant souligné que ses examinateurs ne sauraient être liés par des méthodes plus précisément définies étant donné que le principe de l’unité ne peut être examiné qu’au cas par cas et selon des principes généraux.

Suggestions des membres et observateurs du SCP sur l’opportunité et la manière de traiter la question

12. De nombreux offices ont estimé qu’il est souhaitable d’harmoniser les exigences relatives à “l’unité de l’invention” au niveau international. Bien qu’un office ait estimé prématuré d’étudier des propositions précises d’harmonisation du critère de l’“unité de l’invention”, un certain nombre d’offices ont relevé que le texte actuel de l’article 6 du projet de Traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) (voir le document SCP/8/2) et de la règle 6 du projet de règlement d’exécution du SPLT (voir le document SCP/8/3) pourrait servir de point de départ pour la poursuite des débats. Compte tenu des différences entre les offices selon qu’ils pratiquent ou non l’examen, un office a proposé de ne pas exposer de méthode détaillée dans le SPLT. Certains offices ont indiqué qu’il convient d’adopter le même critère dans le cadre du PCT et du SPLT.

Points à examiner par le groupe de travail

13. L’une des difficultés de l’harmonisation du critère de l’unité de l’invention tient au fait qu’il n’est pas possible d’exiger des offices pratiquant l’examen et des autres qu’ils limitent dans la même mesure les revendications, étant donné que ce critère ne répond peut-être pas au même objectif dans les deux cas. Dans la pratique, non seulement les offices qui ne procèdent pas à l’examen mais aussi de nombreux offices pratiquant l’examen mettent au point des critères subjectifs utiles pour l’appréciation de l’unité de l’invention et font figurer dans leurs directives une liste de combinaisons admissibles de revendications qui satisfont à la règle de l’unité de l’invention. Si de nombreux offices suivent la pratique découlant du PCT, certains adoptent une approche plus libérale pour interpréter la notion de concept inventif général unique par rapport aux demandes nationales. Ces critères subjectifs permettraient aux examinateurs de déterminer la compatibilité avec l’exigence d’unité de l’invention *a priori*, ce dont le groupe de travail peut être appelé à déterminer l’utilité.

14. Du point de vue des déposants qui souhaitent pouvoir rédiger une seule demande recevable dans toutes les Parties contractantes du SPLT, un critère absolu serait certainement le bienvenu. Il pourrait cependant être contraire à leur intérêt que ce critère international soit plus restrictif que celui qui est admis à l’heure actuelle dans certains offices, notamment lorsque ces règles plus libérales ne soulèvent aucune difficulté pour ces offices. Par ailleurs,

les offices qui estiment le critère actuel de l'unité nécessaire pour permettre de recouvrer les frais d'examen n'accepteraient pas un critère plus libéral que celui qui est appliqué à l'heure actuelle. Une office pratiquant l'examen a cependant relevé que l'application du critère de l'unité exige en fait énormément de ressources d'examen et n'est guère de nature à permettre de réduire les frais étant donné que l'exigence d'unité de l'invention ne correspond à aucun volume prévisible de travail d'examen. Si d'autres offices partagent ce point de vue, les problèmes inhérents à certaines des situations visées par la pratique actuelle en matière d'unité pourraient être très efficacement résolus à l'aide d'autres exigences. Un office a même indiqué que de nombreuses questions ont une incidence sur l'"unité", y compris les exigences relatives à la présentation des revendications et différentes normes relatives à la clarté et à la concision des revendications.

15. En ce qui concerne le critère de l'unité dans le cadre du PCT, il convient de se reporter à l'annexe B des instructions administratives de ce traité, intitulée "L'unité de l'invention". La première partie de cette annexe contient les instructions concernant l'unité de l'invention, et précise notamment la méthode applicable pour déterminer l'unité de l'invention dans des cas particuliers tels que les combinaisons de différentes catégories de revendications, la "doctrine Markush" et les produits intermédiaires et finals. La deuxième partie contient des exemples de revendications satisfaisant ou non au critère de l'unité de l'invention. En application de l'article 5.2) du projet de SPLT, cette annexe serait, sauf disposition contraire, incorporée par renvoi dans ce dernier traité.

16. En résumé, pour recommander au SCP des projets de dispositions concernant l'unité de l'invention dans le cadre du SPLT, le groupe de travail jugera peut-être utile de poursuivre l'examen de cette question sur la base de l'article 6 du projet de SPLT et de la règle correspondante, compte tenu des diverses pratiques nationales ou régionales découlant de systèmes nationaux ou régionaux, dont il est question plus haut. Les dispositions des instructions administratives du PCT concernant l'unité de l'invention pourront éventuellement être prises en considération.

III. LIENS ENTRE LES REVENDICATIONS

Pratiques en vigueur au niveau national ou régional et difficultés

17. La plupart des offices définissent la "revendication dépendante" comme une revendication qui comprend tous les éléments d'une ou de plusieurs autres revendications, alors que quelques offices seulement considèrent que ce terme désigne une revendication qui renvoie à une ou plusieurs autres revendications, dont tous les éléments n'ont donc pas à être repris dans la revendication dépendante. Certains offices cependant, parmi les tenants du premier point de vue, ont expressément indiqué qu'ils autorisent les revendications indépendantes qui renvoient à des revendications d'une catégorie différente, les revendications relatives à des combinaisons ou des sous-combinaisons ou les revendications qui renvoient à d'autres revendications tout en remplaçant un ou plusieurs éléments ou étapes décrits dans celles-ci. Dans la pratique, par conséquent, on peut conclure que les offices prévoient actuellement la possibilité de rédiger les revendications sous diverses formes.

18. Quant aux restrictions concernant la façon de relier des revendications indépendantes ou dépendantes, la majorité des offices a indiqué qu'il n'existe aucune restriction à cet égard dans la mesure où ces revendications satisfont à l'exigence d'unité de l'invention et à l'exigence de clarté et de concision des revendications. Cinq offices ont répondu que les

revendications dépendantes multiples ne peuvent renvoyer aux revendications dont elles dépendent que dans le cadre d'une alternative. Le même nombre d'offices prévoient qu'une revendication dépendante multiple ne doit pas servir de base à d'autres revendications dépendantes multiples. L'une des raisons avancées à cet égard est que, en l'absence de ces restrictions, les revendications dépendantes multiples pourraient conduire à la citation d'un nombre incalculable d'inventions dans un nombre restreint de revendications, ce qui imposerait une lourde charge aux examinateurs. Une autre raison tient au fait que, dans ce cas, l'objectif des revendications, qui est de faire connaître aux tiers ce qui est revendiqué, ne pourrait être entièrement atteint.

19. Trois offices ont indiqué que, dans le cadre de leurs procédures, une même demande ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie que si l'objet de la demande implique : i) plusieurs produits ayant un lien entre eux; ii) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif; ou iii) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives. Deux autres offices se sont déclarés en faveur de ce type de restriction alors qu'un autre s'est opposé à toute limitation de cette nature. Un autre office encore a indiqué qu'une revendication dépendante ne peut renvoyer qu'à une seule revendication indépendante et à d'autres revendications dépendantes de la revendication indépendante.

20. Certains offices, qui ne prévoient aucune restriction quant à la façon de relier des revendications indépendantes ou dépendantes, ont estimé qu'un grand nombre de dépendances multiples et, plus généralement, la structure ou l'ampleur de la cascade de revendications soulève des difficultés pour les examinateurs. Un office a fait observer que, même si les examinateurs peuvent limiter l'objet de la recherche pour manque de clarté ou de concision des revendications, une sérieuse analyse des revendications reste nécessaire pour permettre à l'examineur de parvenir à cette conclusion.

Suggestions des membres et observateurs du SCP sur l'opportunité et la manière de traiter la question

21. Un office a approuvé de manière générale le texte actuel de la règle 5.5) du projet de règlement d'exécution du SPLT. Un autre office a cependant estimé que cette disposition est trop détaillée, à moins qu'elle ne définisse des exigences maximums. Deux autres offices ont aussi estimé que le règlement d'exécution du SPLT ne doit comporter que des dispositions fondamentales. Les avis ont été partagés sur la question de savoir si la dépendance multiple de revendications dépendantes multiples doit être autorisée et si des revendications dépendantes multiples peuvent renvoyer de façon cumulative aux revendications dont elles dépendent. La nécessité d'une harmonisation entre le PCT et le SPLT a aussi été soulignée.

22. Parmi d'autres questions soulevées par plus d'un office, figure l'insertion de définitions de la "revendication dépendante" et de la "revendication indépendante" et de règles concernant les liens entre revendications indépendantes. Un office a cependant signalé que la législation de son pays ne limite nullement la façon de rédiger les revendications dès lors que celles-ci, qu'il s'agisse de revendications dépendantes ou indépendantes, définissent l'invention de façon claire et succincte et sont correctement fondées, ce qui rend superflue la définition des termes "indépendante" ou "dépendante".

Points à examiner par le groupe de travail

23. Pour recommander au SCP des projets de dispositions concernant les revendications dépendantes et les revendications dépendantes multiples dans le cadre du SPLT, le groupe de travail jugera peut-être utile d'approfondir l'examen de cette question sur la base de la règle 5.5) du projet de règlement d'exécution du SPLT, compte tenu des diverses pratiques nationales ou régionales découlant de systèmes nationaux ou régionaux, dont il est question plus haut.

IV. NOMBRE DE REVENDICATIONS/REVENDICATIONS CLAIRES ET CONCISES

Pratiques en vigueur au niveau national ou régional et difficultés

24. Plusieurs offices ont indiqué que si les revendications sont nombreuses, il pourrait être difficile de déterminer la portée de l'objet revendiqué, ce qui pourrait conduire à des revendications redondantes et dépourvues de sens. Ces revendications pourraient par conséquent être rejetées pour manque de clarté et de concision. Certains offices ont cependant précisé que le simple fait qu'une demande contienne un grand nombre de revendications ne peut permettre d'invoquer l'exigence de clarté et de concision. D'autres ont fait observer que le nombre de revendications doit être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention revendiquée. Un office a signalé que les revendications multiples doivent remplir deux conditions : d'une part elles ne doivent pas faire double emploi et, d'autre part, elles ne doivent pas être abusivement multipliées.

25. En réponse à la question de savoir si un office peut limiter le nombre de revendications ou de modes d'exécution distincts, la majorité des offices a indiqué que, dès lors que les exigences relatives à l'unité de l'invention, à la clarté et à la concision des revendications et au fait que celles-ci doivent être fondées sur la description sont respectées et que les revendications indépendantes et dépendantes sont liées conformément aux dispositions de la législation applicable, aucune restriction ne peut être imposée quant au nombre de revendications. Certains offices prévoient cependant, ainsi qu'il a déjà été signalé, qu'une même demande ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie que si les revendications remplissent certaines conditions (voir le paragraphe 19). Un autre office a signalé que ses examinateurs s'efforcent de limiter les revendications dépendantes dont le nombre est excessif en ne retenant que celles qui développent des éléments des revendications indépendantes.

26. En ce qui concerne les revendications de large portée de type Markush, un office a indiqué que l'on peut invoquer le défaut d'activité inventive dans la mesure où la revendication englobe des possibilités qui n'apportent pas de solution au problème que vise à régler l'invention. Un autre office a adopté la pratique selon laquelle le déposant peut être tenu de choisir une espèce de l'ensemble Markush pour l'examen, si l'examineur doit faire face à une sérieuse surcharge de travail. Un autre office a aussi préconisé que, pour ce qui concerne les revendications de type Markush, le déposant soit tenu de désigner une revendication principale d'après les exemples figurant dans la description pour respecter l'obligation de clarté.

27. Les difficultés inhérentes à la façon de traiter une demande contenant un nombre excessif de revendications et des revendications de type Markush ont été signalées par plusieurs offices, compte tenu notamment de leur charge de travail. Un office a signalé une difficulté liée à la procédure d'examen des revendications de type Markush. Selon la pratique de cet office, une revendication de ce type sera entièrement examinée en ce qui concerne les espèces choisies par le déposant. Si ces espèces sont jugées brevetables compte tenu de l'état de la technique, la revendication de type Markush fera l'objet d'un examen plus approfondi dans la mesure nécessaire pour déterminer la brevetabilité du reste de l'expression de type Markush. Cette pratique exige donc que l'examineur poursuive la recherche d'une espèce à l'autre jusqu'à ce qu'il découvre un renvoi qui permette de conclure à la non-brevetabilité de l'espèce.

Suggestions des membres et observateurs du SCP sur l'opportunité et la manière de traiter la question

28. De nombreux offices ont indiqué qu'un barème des taxes variable en fonction du nombre de revendications serait une mesure efficace contre un nombre excessif de revendications. Quelques offices ont dit qu'il conviendrait de prévoir une norme limitant le nombre de revendications dans une même demande. D'autres ont cependant mis en doute l'opportunité de cette norme, en s'interrogeant sur son efficacité et en soulignant son manque de souplesse pour les déposants. Un office a signalé que, selon ses directives, un rapport de recherche partiel peut être établi lorsque des objections faisant valoir que la divulgation n'est pas, ou n'est qu'insuffisamment, fondée sont soulevées au cours de la phase de recherche.

Points à examiner par le groupe de travail

29. Pour présenter une recommandation au SCP, le groupe de travail jugera peut-être utile d'approfondir l'étude de la question compte tenu des données d'expérience exposées dans les réponses des offices nationaux ou régionaux, et de se prononcer, en particulier, sur les questions suivantes :

- opportunité de faire figurer dans le projet de SPLT une règle ou des directives en la matière;
- dans l'affirmative, quels types de dispositions envisager;
- outre l'échange d'informations et la mise en commun de données d'expérience entre offices, en quoi pourraient consister les nouvelles activités et actions à entreprendre par le groupe de travail?

30. À propos du nombre de revendications, la règle 6.1.a) du PCT prévoit qu'il doit être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée. Il convient de noter qu'en vertu de l'article 5.2) du projet de SPLT ce texte serait, sauf disposition contraire, incorporé par renvoi dans ce dernier traité.

V. PROCÉDURES SPÉCIFIQUES POUR TRAITER LES DEMANDES COMPLEXES, TELLES QUE LES MÉGA-DEMANDES OU LES LONGS LISTAGES DE SÉQUENCES

Pratiques en vigueur au niveau national ou régional et difficultés

31. Bien que certains offices aient répondu qu'ils n'ont pas encore reçu de demandes complexes, de nombreux offices ont fait état de diverses difficultés relatives au traitement de ces demandes ainsi qu'à la recherche et à l'examen s'y rapportant. Ces difficultés tiennent à

deux caractéristiques distinctes des demandes complexes. La première est l'énorme volume de ces demandes, qui pose des problèmes de manutention et de traitement. La seconde est due à la complexité des revendications, qui rend difficile l'examen de ces demandes et la recherche qui s'y rapporte.

32. Sur le premier point, de nombreux offices ont noté l'utilité de l'informatique pour traiter ces demandes volumineuses et ces énormes listages de séquences. Les offices peuvent par exemple exiger que les listages de séquences de nucléotides ou d'acides aminés soient déposés sous forme déchiffrable par machine. Un autre exemple, donné par plusieurs offices, est celui de la publication des demandes (ou tout au moins des demandes volumineuses) sous forme électronique et non sur papier. Un office a dit que la publication ne comporte qu'un renvoi aux listes et autres éléments de documentation particulièrement longs (tels que les listages d'ordinateur), et que le public aurait accès à cette documentation sur demande. Plusieurs offices ont aussi préconisé un barème des taxes variable.

33. Sur le second point, de nombreux offices ont dit qu'en raison de la complexité et du grand nombre de revendications, les demandes complexes représentent une charge de travail beaucoup plus lourde et exigent davantage de temps, qu'il s'agisse de déterminer la portée des revendications et l'unité de l'invention ou de procéder aux opérations de recherche et d'examen nécessaires. Plusieurs offices ont décrit les procédures qu'ils appliquent, selon lesquelles l'examineur pourrait limiter l'objet de la recherche et établir un rapport de recherche partiel s'il est impossible de procéder à une recherche significative en raison de l'inobservation de conditions telles que le caractère suffisant de la divulgation, la clarté et la concision des revendications et le fait qu'elles soient suffisamment fondées. Un office a par exemple expliqué que si les revendications ne définissent pas toutes clairement la portée de la protection, la recherche ne portera que sur celles qui en donnent une définition suffisamment claire, et que le déposant en sera avisé. Si toutes les revendications ne sont pas claires mais qu'une invention peut être considérée comme définie dans la description, l'idée inventive sera évaluée sur la base de la description, et l'examineur fondera sa recherche sur cette idée inventive. Si les revendications sont insuffisantes au point qu'il n'est pas possible d'effectuer de recherche significative, le déposant sera invité à les modifier. Un autre office a noté que les examinateurs ont des stratégies éprouvées pour traiter les revendications problématiques, étant donné qu'ils sont tenus de procéder à la recherche sur ce qui s'avère constituer la première invention présente dans les revendications. Un office a indiqué que les conditions imposant que la divulgation soit suffisante et que les revendications soient correctement fondées, claires et concises sont strictement appliquées au cours de l'examen. Il a cependant noté que l'absence de disposition exigeant que les revendications soient suffisamment fondées a conduit à de longs débats avec les déposants quant à son applicabilité. Il a en particulier signalé qu'il est difficile d'apprécier le respect de cette condition pour les revendications de type Markush, où de nombreux modes de réalisation privilégiés font l'objet de revendications dépendantes, sans aucune illustration dans la description. Plusieurs offices ont indiqué que le fait de procéder à des consultations avec le déposant et de lui donner la possibilité de modifier les revendications, aussi bien avant que pendant la recherche ou l'examen, permet de traiter efficacement les demandes complexes.

34. En ce qui concerne la recherche et l'examen relatifs à un grand nombre de listages de séquences de nucléotides ou d'acides aminés, un office a fait part de la procédure qu'il applique, en vertu de laquelle, au lieu d'élever une objection contestable fondée sur une apparente pluralité, les examinateurs se mettent en rapport avec le déposant en lui signalant que la recherche ne portera que sur la première séquence à moins qu'il ne définisse clairement un concept unitaire. Un autre office a dit que, les séquences d'ADN codant différentes

protéines étant des composés chimiques structurellement distincts, et par conséquent des inventions indépendantes et distinctes, les déposants sont généralement tenus de limiter ces séquences à une seule. Le même office a cependant indiqué que cette limitation n'est pas toujours possible compte tenu de la nature de l'invention.

35. Certains pays ont dit que, les demandes complexes étant pour la plupart les demandes internationales selon le PCT ou des demandes déposées à l'échelon international, les rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international selon le PCT ainsi que les résultats de la recherche et de l'examen des demandes étrangères correspondantes émanant des offices étrangers compétents sont pleinement utilisés pour examiner ces demandes. En outre, compte tenu de la complexité et de la portée technique des demandes en question, quelques offices ont noté qu'un groupe d'examineurs, et parfois même d'examineurs particulièrement expérimentés, est chargé de traiter les méga-demandes et les demandes complexes.

Suggestions des membres et observateurs du SCP sur l'opportunité et la manière de traiter la question

36. Plusieurs offices ont indiqué que les dispositions du SPLT relatives aux demandes doivent être de portée générale et suffisamment souples pour que les offices puissent prendre les mesures appropriées à l'égard des demandes complexes et des méga-demandes, par exemple en prévoyant des consultations avec les déposants ou un mécanisme de recouvrement des frais tel qu'un barème des taxes variable en fonction du nombre de revendications. Un office a noté que les directives établies en vertu du SPLT pourraient prévoir la façon dont les dispositions générales du SPLT et de son règlement d'exécution peuvent être appliqués aux revendications de type Markush et aux longs listages de séquences. Un autre office a dit qu'il conviendrait de définir un mécanisme permettant à un office d'exiger la division des méga-demandes, tout en respectant l'exigence d'unité de l'invention. Notant que cette question est liée à celle de la nouvelle définition du critère d'"unité", un autre office a dit que le SCP devrait s'efforcer d'instituer un système général de limitation des revendications. Si cela n'est pas possible, il a suggéré d'examiner les caractéristiques particulières de certains domaines d'inventions, tels que celui de la biotechnologie. Un autre office a dit qu'il conviendrait de définir les "demandes complexes". Un autre office encore a indiqué que la question devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part du groupe de travail.

37. En ce qui concerne la procédure de traitement matériel des demandes complexes, un certain nombre d'offices ont suggéré de recourir pleinement à l'informatique, par exemple en prévoyant la publication électronique des demandes ou en exigeant des listages de séquences de nucléotides ou d'acides aminés sous forme électronique.

Points à examiner par le groupe de travail

38. Pour présenter une recommandation au SCP, le groupe de travail jugera peut-être utile d'approfondir l'étude de la question compte tenu des données d'expérience exposées dans les réponses des offices nationaux ou régionaux, et de se prononcer, en particulier, sur les questions suivantes :

- opportunité de faire figurer dans le projet de SPLT une règle ou des directives en la matière;
- dans l'affirmative, quels types de dispositions envisager;

- outre l'échange d'informations et la mise en commun de données d'expérience entre offices, en quoi pourraient consister les nouvelles activités et actions à entreprendre par le groupe de travail?

39. En ce qui concerne la publication électronique des méga-demandes et le traitement des listages de séquences de nucléotides ou d'acides aminés sous forme électronique, la règle 8.1)d) du règlement d'exécution du Traité sur le droit des brevets (PLT) prévoit que, lorsque la réception ou le traitement d'une demande ou autre communication sur papier est considéré comme impossible de par la nature ou le volume de celle-ci, une Partie contractante peut exiger le dépôt de cette demande ou autre communication sous une autre forme ou par d'autres moyens de transmission. Le groupe de travail est invité à déterminer si d'autres mesures sont nécessaires à cet égard.

[Fin du document]