

Chapitre 14

Unité de l'invention

- 14.01 Unité de l'invention
- 14.02 Unité de l'invention; division des demandes
 - 14.02.01 Ordre des revendications
 - 14.02.02 Exemples
- 14.03 Groupements acceptables des revendications
 - 14.03.01 Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison
 - 14.03.02 Revendications Markush
 - 14.03.03 Produits intermédiaire et final
- 14.04 Groupements de revendications inacceptables
 - 14.04.01 Revendications chaînons
- 14.05 Demandes complémentaires
 - 14.05.01 Délais applicables aux demandes complémentaires
- 14.06 Examen de l'état des demandes complémentaires
 - 14.06.01 Demandes complémentaires mises à la disponibilité du public
 - 14.06.02 Mémoire descriptif ne contient aucune matière nouvelle
 - 14.06.03 Divisions supplémentaires
 - 14.06.04 La pétition d'une demande complémentaire
- 14.07 Taxes et demandes complémentaires
- 14.08 Jurisprudence

Chapitre 14

Unité de l'invention

14.01 Unité de l'invention

Conformément à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, un brevet ne peut être accordé qu'à une seule invention. Le commissaire ne considérera pas qu'une demande de brevet revendique plus d'une invention si les matières définies par les revendications sont liées entre elles de telle sorte qu'elles forment un concept inventif général (article 36 des *Règles sur les brevets*). Par conséquent, l'unité de l'invention doit exister au sein des revendications d'une demande de brevet. Des restrictions s'appliquent lorsque les matières différentes non reliées entre elles par leur conception ou leur fonctionnement sont revendiquées dans une demande. En outre, lorsqu'un groupe d'inventions sont revendiquées dans une même demande, afin de respecter les dispositions stipulées à l'article 36 des Règles, il faut qu'un lien technique existe entre elles, c'est-à-dire il faut qu'elles aient les mêmes caractéristiques techniques spéciales ou les caractéristiques techniques spéciales correspondantes. Par «caractéristiques techniques spéciales», on entend les caractéristiques techniques qui définissent la contribution qu'apportent les inventions revendiquées, dans l'ensemble, par rapport à l'antériorité.

14.02 Unité de l'invention; division des demandes

L'unité de l'invention existe lorsque les combinaisons suivantes des revendications de différentes catégories figurent dans la même demande :

- (a) un produit et son procédé de fabrication;
- (b) un produit et son usage;
- (c) un produit, son procédé de fabrication et son usage;
- (d) un procédé et un appareil spécialement adapté à son exécution;

- (e) un produit, son procédé de fabrication et un appareil spécialement adapté à son exécution ou
- (f) un produit, son procédé de fabrication, son usage et un appareil spécialement adapté à son exécution.

14.02.01 Ordre des revendications

L'ordre des revendications dans les combinaisons ci-dessus de (a) à (f) peut différer de l'ordre indiqué. L'importance c'est que les combinaisons soient les mêmes.

14.02.02 Exemples

(A) Produit et procédé

Les revendications d'un produit et celles de son procédé de fabrication peuvent figurer dans la même demande. En général, il n'est pas nécessaire que les revendications d'un produit aient la même portée que celles d'un procédé. Par conséquent, les revendications du procédé peuvent viser une méthode de fabrication d'une famille de composés alors que celles visant le produit peuvent être limitées à seulement un ou plusieurs membres de cette famille. Inversement, les revendications du produit peuvent viser une famille de composés et celles du procédé, seulement quelques membres de cette famille.

Le procédé et le produit doivent être liés de telle sorte que le produit résulte du procédé. Toutefois, s'il existe une revendication générique visant le produit et une revendication générique visant le procédé, et que celles-ci ne sont liées simplement que par un élément commun, l'article 36 s'applique.

L'exemple suivant illustre la pratique aux termes de l'article 36 :

Revendication 1 - Un procédé de fabrication des composés du sulfate.

Revendication 2 - Un procédé de fabrication du sulfate de A.

Revendication 3 - Un procédé de fabrication du sulfate de B.

Revendication 4 - Un procédé de fabrication du sulfate de C.

Revendication 5 - Sulfate de C.

Revendication 6 - Sels de C.

Revendication 7 - Nitrate de C.

Revendication 8 - Chlorure de C.

Dans cet exemple, le Bureau des brevets ne permettrait pas aux revendications 1 et 6 de figurer dans la même demande, même si elles sont reliées par le sulfate C. Il n'existe aucune unité d'invention entre la revendication du procédé de fabrication du sulfate A et la revendication du nitrate de C. De plus, aucune unité existe entre les revendications 7 et 8, ni entre les revendications des procédés 1 à 4.

(B) Produit et son usage

Les revendications visant l'usage d'un produit et les revendications de ce même produit peuvent figurer dans la même demande. L'usage doit faire l'objet d'une description complète dans la divulgation et doit s'appuyer sur l'utilité, qui détermine la brevetabilité du produit. L'usage peut être revendiqué de plusieurs façons. Une revendication d'usage peut prendre les formes suivantes :

- a) une composition dans laquelle le produit est un ingrédient (ex. : une composition herbicide comprenant le produit X et un diluent inerte),
- b) une revendication de modes d'emploi (ex. : une méthode qui permet de se débarrasser des mauvaises herbes par l'application du produit X sur celles-ci),
- c) un usage en lui-même (ex. : l'usage du produit X pour se débarrasser des mauvaises herbes).

Les revendications en ces formes et les revendications de produits peuvent figurer dans la même demande. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que les revendications de produits et celles d'usages aient la même portée.

(C) Produit, procédé et usage

Conformément à la rubrique 14.02 (c) ci-dessus, une demande peut comprendre des revendications d'un produit, celles de son procédé et de son usage.

(D) Procédé et appareil

Une demande peut comprendre des revendications d'un procédé et une revendication d'un appareil ou d'un dispositif spécialement adapté à son exécution. La portée de la revendication visant l'appareil peut être plus grande que celle de la revendication visant le procédé ou vice versa. Par exemple, on pourrait appliquer le procédé à l'aide d'un appareil différent de l'appareil revendiqué. Toutefois, l'ensemble de ces revendications doit viser le même concept inventif.

Dans l'exemple qui suit, l'exécution des fonctions A à D inclusivement constitue le concept inventif, et on la revendique à la fois en tant qu'appareil et en tant que procédé. Les moyens supplémentaires ainsi que l'appareil de la revendication 1 constitueraient normalement l'environnement connu immédiat de l'invention.

Revendication 1

Un appareil de fabrication automatique d'ampoules comprenant des moyens de sélection et de mise en place de l'enveloppe de l'ampoule, des moyens pour véhiculer des éléments de l'ampoule vers des moyens d'assemblage de ces éléments, qui comprennent les moyens d'exécution de la fonction A, de la fonction B, de la fonction C et de la fonction D ainsi que des moyens pour éloigner les ampoules assemblées de ces moyens d'assemblage.

Revendication 2

Un procédé d'assemblage d'ampoules comprenant les étapes d'exécution de la fonction A, de la fonction B, de la fonction C et de la fonction D.

(E) Produit, procédé et appareil

Un demandeur peut inclure dans une demande des revendications indépendantes visant un produit, son procédé de fabrication et un appareil spécialement adapté à son exécution. (Se référer à la rubrique 14.02 (e) précédemment).

(F) Produit, procédé, appareil et usage

Un demandeur peut inclure dans une demande des revendications indépendantes visant un produit, son usage, son procédé de fabrication et un appareil spécialement adapté à son exécution. (Se référer à la rubrique 14.02(f) précédemment.

14.03 Groupements acceptables des revendications

Une demande peut comprendre certains groupes de matières, notamment les combinaisons, sous-combinaisons, produits intermédiaires et finaux ainsi que les revendications Markush. Chacun de ces groupes peut contenir des revendications ou les éléments de celles-ci, qui peuvent être revendiqués séparément, mais parce qu'ils forment un seul concept inventif général, ils peuvent figurer dans la même demande. L'exemple suivant illustre les groupements acceptables de revendications.

14.03.01 Revendications visant une combinaison et une sous-combinaison

Pour figurer dans une même demande, une revendication visant une combinaison et celle visant une sous-combinaison doivent avoir le même concept inventif. Il doit être évident que la sous-combinaison représente la même invention que la combinaison.

Lorsque la fonction ou l'utilité de la sous-combinaison est pratiquement la même que celle de la combinaison, les revendications visant les deux peuvent figurer dans la même demande. Ainsi, un additif réducteur de viscosité d'une huile et l'huile contenant cet additif pourraient figurer dans la même demande. Cet additif a pour utilité d'améliorer les propriétés de la substance à laquelle il est mélangé.

En revanche, un agent anticorrosif en lui-même et une composition qui comprend cet agent ne peuvent être revendiqués dans la même demande si, dans la composition revendiquée, l'agent a perdu ses propriétés originales et agit plutôt comme insecticide.

Il se peut qu'il existe une deuxième invention lorsqu'une sous-combinaison est revendiquée simultanément avec une ou plusieurs combinaisons qui la contiennent, et qu'il n'y a aucun doute que l'objet, l'utilité ou la fonction de la combinaison diffère de celui de la sous-combinaison. Par exemple, dans un procédé dont la principale étape A

consiste à chauffer la composition X pour obtenir la composition Y, une revendication visant l'étape A ne peut être acceptable en même temps qu'une autre revendication visant l'étape A suivie de l'étape B. Par ailleurs, ces deux revendications ne pourraient être admises dans la même demande si l'étape B faisait intervenir une transformation ingénieuse de Y pour produire une composition toute nouvelle Z, qui diffère dans sa fonction de son intermédiaire Y.

14.03.02 Revendications Markush

Par «revendication Markush», on entend une revendication qui couvre certains éléments d'un genre au lieu de tous ses éléments, de sorte qu'il est possible d'exclure les éléments inopérants du groupe.

On considère que les groupements Markush visent une seule invention lorsque tous ses éléments possèdent en commun une structure de base et/ou une propriété ou une activité. Dans le cas où il existe une propriété ou une activité commune, tous les éléments du groupe devraient agir de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée.

14.03.03 Produits intermédiaire et final

Un produit final et son produit de fabrication intermédiaire peuvent être revendiqués séparément dans la même demande seulement lorsque la structure des deux produits est suffisamment semblable pour qu'on puisse raisonnablement assumer que le produit intermédiaire sert à la fabrication du produit final. Par ailleurs, l'intermédiaire peut avoir la même utilité que le produit final, et celle-ci doit être la seule. Toute autre utilité qu'aurait cet intermédiaire peut faire l'objet d'une nouvelle invention. De plus, on devrait pouvoir obtenir le produit final directement de l'intermédiaire ou indirectement en passant par un nombre restreint d'autres intermédiaires de structure semblable.

14.04 Groupements de revendications inacceptables

Il se peut qu'il y ait une variété de revendications qui ont une ou plusieurs caractéristiques communes, mais qui ne visent pas un seul concept inventif général. L'exemple à la section 14.04.01 illustre de telles revendications inacceptables.

14.04.01 Revendications chaînées

Il ne peut y avoir dans une demande des revendications indépendantes reliées entre elles par la matière de la troisième revendication.

Par exemple :

- (a) Revendication 1 visant la substance A.
Revendication 2 visant la substance B.
Revendication 3 visant la combinaison de A et B.

- (b) Revendication 1 visant la combinaison de A, B et C.
Revendication 2 visant la combinaison de E, F et G.
Revendication 3 visant la combinaison de C, D et E.

Dans l'exemple (a), les revendications 1 et 2 visent différentes substances et dans l'exemple (b), différentes combinaisons.

Dans les deux exemples, le fait que la revendication 3 relie les deux autres ne signifie pas qu'il est possible de grouper des combinaisons distinctes dans la même demande. D'ailleurs, le paragraphe 36(1) de la Loi et l'article 36 des Règles émettent des restrictions à cet effet.

Il faut noter que dans le premier exemple, la revendication 3 pourrait figurer simultanément avec la revendication 1 ou 2, mais pas les deux.

Dans l'exemple (b), aucune des revendications 1, 2 ou 3 ne peut figurer simultanément avec les revendications 1, 2 ou 3, car chacune d'elle définit une combinaison distincte. Les revendications 1 et 3 pourraient être acceptées ensemble à condition que la demande contienne une revendication acceptable pour la sous-combinaison C. Les revendications 2 et 3 peuvent figurer ensemble à condition que la demande contienne une revendication acceptable pour la sous-combinaison E.

14.05 Demandes complémentaires

Lorsque l'unité d'invention n'existe pas, le demandeur peut de lui-même restreindre les revendications à une seule invention, et toute autre invention décrite peut être l'objet d'une demande complémentaire (paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets*). La demande complémentaire doit être déposée avant la délivrance d'un brevet issu de la demande originale.

En outre, lorsqu'une demande originale décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur doit, sur les directives du commissaire, limiter ses revendications à une seule invention et déposer une demande complémentaire pour toute autre invention, et ce, avant la délivrance d'un brevet issu de la demande originale (paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*).

En vertu de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, pour déposer une demande complémentaire il n'est pas nécessaire qu'un demandeur revendique les différentes inventions qui peuvent être décrites dans le mémoire descriptif. Il suffit qu'il décrive les différentes inventions.

Les demandes complémentaires auront la date de dépôt des demandes originales. En outre, toute demande de priorité en regard de la demande originale s'appliquera automatiquement aux demandes complémentaires déposées ultérieurement. Si le demandeur souhaite retirer une ou plusieurs demandes de priorité, il peut l'indiquer dans la pétition de la demande complémentaire.

Il faut noter que lorsqu'il dépose les demandes complémentaires en vertu du paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur peut transgresser le paragraphe 36(2.1) de cette Loi en insérant des revendications qui visent plus d'une invention. C'est le cas lorsqu'il décrit trois inventions ou plus dans une demande originale.

Lorsque l'examineur est raisonnablement convaincu que plus d'une invention est revendiquée, il groupe ces revendications par invention, et il revient au demandeur de limiter ses revendications à une seule invention (paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*).

Lorsque plus d'un groupe de revendications existent dans une demande, seul un de ces groupes sera examiné. En règle générale, l'examineur dans son premier rapport exigera que le demandeur limite ces revendications à une seule invention et l'avisera de toute autre objection concernant le groupe de revendications en instance d'examen.

Il est aussi possible que durant l'examen, il y ait des modifications aux revendications d'une demande de sorte que plus de deux inventions sont revendiquées. L'examineur exigera alors que le demandeur limite ses revendications à une seule invention.

14.05.01 Délais applicables aux demandes complémentaires

Pour les demandes complémentaires dont la demande originale a été déposée le 1^{er} octobre 1996 ou après cette date, il faut déposer une requête d'examen dans les cinq ans suivant la date de dépôt de la demande originale ou dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande complémentaire elle-même (paragraphe 96(2) des *Règles sur les brevets*), selon celui de ces délais qui expire en dernier.

Pour les demandes complémentaires dont la demande originale a été déposée entre le 1^{er} octobre 1989 et le 1^{er} octobre 1996, il faut déposer une requête d'examen dans les sept ans suivant la date de dépôt de la demande originale ou dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande complémentaire elle-même, selon celui de ces deux délais qui expire en dernier (paragraphe 150 (2) des *Règles sur les brevets*). En vertu des paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, «une demande complémentaire doit être déposée avant la délivrance d'un brevet issu de la demande originale». Selon les articles 2 et 6 de la Loi d'interprétation, un brevet est accordé et délivré à la fin de la journée précédant la date de délivrance, puisque les titres délivrés à une date particulière entrent en vigueur à la fin du jour précédant cette date. Par conséquent, on ne peut déposer une demande complémentaire à la date de délivrance du brevet issu de la demande originale.

Le délai accordé pour le dépôt d'une demande complémentaire dérivant d'une demande abandonnée prend fin à l'expiration de la période de rétablissement de la demande originale.

14.06 Examen de l'état des demandes complémentaires

La demande faisant l'objet d'une demande d'état complémentaire aura la date de dépôt de la demande originale. Il se peut que le demandeur ait à retirer cette demande d'état complémentaire s'il a été déterminé par la suite que la demande contient de la nouvelle matière, non décrite dans la demande originale.

On peut accorder l'état complémentaire à toute demande complémentaire en tout temps durant sa poursuite à condition qu'elle satisfasse les exigences des paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*.

Dans le cas des demandes complémentaires avec requête d'examen, la question relative à l'état complémentaire sera tranchée immédiatement à la réception de la demande d'examen et avant que toute autre procédure ne soit amorcée sur les mérites de la demande. On avisera le demandeur si l'état complémentaire lui est refusé.

14.06.01 Demandes complémentaires mises à la disponibilité du public

Une demande complémentaire sera mise à la disponibilité du public conformément à l'article 10 de la *Loi sur les brevets* à condition que la demande originale soit déjà accessible au public. Si ce n'est pas le cas, les demandes complémentaire et originale seront mises à la disponibilité du public en même temps.

Toute demande déposée comme demande complémentaire sera mise à la disponibilité du public 18 mois suivant la date de dépôt de la demande originale ou suivant la première date de dépôt de la demande sur laquelle se base la requête de priorité (paragraphes 10(2) et 36(4) de la *Loi sur les brevets*). Au cas où l'état complémentaire est refusé à la demande parce qu'elle contient de la nouvelle matière, cette nouvelle matière peut être aussi mise à la disponibilité du public et ainsi empêcher le demandeur d'obtenir un brevet sur cette matière.

Les demandes complémentaires basées sur les demandes originales déposées avant le 1^{er} octobre 1989 ne seront pas mises à la disponibilité du public.

14.06.02 Mémoire descriptif ne contient aucune matière nouvelle

La détermination de la présence de matière nouvelle dans le mémoire descriptif d'une demande complémentaire, dont les grandes lignes sont exposées dans les paragraphes suivants, aura lieu seulement après la réception d'une requête d'examen de cette demande.

Le mémoire descriptif et les dessins d'une demande complémentaire doivent se limiter à la matière du mémoire descriptif et des dessins de la demande originale. Si la nouvelle matière qui ne figure pas dans la demande originale figure dans le mémoire descriptif ou les dessins de la demande complémentaire au moment de son dépôt, le demandeur sera avisé par l'intermédiaire d'un rapport de l'examineur que l'état complémentaire de la nouvelle demande a été refusé.

Lorsqu'à la fois la pétition et le mémoire descriptif renvoient à l'état complémentaire, l'examineur dans son rapport exige que la nouvelle matière soit supprimée dans un délai réglementaire ou que toute référence à l'état complémentaire soit enlevée. De même, dans les cas où seule la pétition renvoie à l'état complémentaire, l'examineur dans son rapport exige que le demandeur supprime la nouvelle matière ou toute référence à l'état complémentaire de la pétition dans un délai réglementaire. Si le demandeur ne se conforme pas aux exigences de l'examineur, sa demande peut être rejetée dans une décision finale. S'il garde la nouvelle matière dans le mémoire descriptif et les dessins, mais enlève toute référence à l'état complémentaire, on attribuera la date de réception de l'OPIIC comme date de dépôt à la demande.

Si durant la poursuite d'une demande complémentaire, un demandeur apporte des modifications en ajoutant de la nouvelle matière, l'examineur par une décision exige que cette nouvelle matière soit supprimée. Toute décision de l'examineur sur la même question peut être finale.

14.06.03 Divisions supplémentaires

Une demande complémentaire peut être à son tour divisée. Les compléments additionnels peuvent être déposés après la délivrance de la première demande originale, pourvu qu'ils soient déposés avant la délivrance de la demande originale dont ils sont issus. Par exemple, une demande décrivant trois inventions A, B et C peut être

divisée de la manière suivante : demande complémentaire 1 décrit et revendique les inventions B et C et demande complémentaire 2 décrit et revendique l'invention C. Si la demande originale a été délivrée, la demande complémentaire 1 doit décrire les inventions B et C pour que la demande complémentaire 2 ait une demande originale appropriée.

La date de dépôt effective de chaque demande complémentaire correspond à la date de dépôt de la demande originale.

Si une demande résulte d'une demande originale qui à son tour est une division d'une demande précédente, la page couverture du dernier doit indiquer clairement la relation entre les diverses demandes dans le format suivant : Complément de 735xxx déposée le 9 sept. 1987 (Complément de 619xxx déposée le 6 août 1984).

14.06.04 La pétition d'une demande complémentaire

La pétition d'une demande complémentaire doit faire référence à son état complémentaire (article 77 des *Règles sur les brevets* et article 2 du formule 3, Annexe I des Règles). Si cette référence ne figure pas dans la pétition au moment du dépôt, le Bureau des brevets expédiera une lettre conformément à l'alinéa 94(1)(a) des *Règles sur les brevets* exigeant qu'une nouvelle pétition soit déposée avant l'expiration du délai prescrit au paragraphe 94(2) des Règles. Si le demandeur n'y répond pas, le commissaire exige par avis qu'il fournisse une pétition conforme à la formule 3 de l'Annexe I des *Règles sur les brevets*. Le délai pour répondre à cet avis correspond à celui du paragraphe 94(1) des *Règles sur les brevets* et le montant de la taxe requise figure à l'article 2 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

Si une demande n'a pas droit à l'état complémentaire, par exemple, si l'examineur refuse l'état complémentaire au moment de la requête d'examen, il ne devrait y avoir aucune référence à la division ni dans la pétition ni dans le mémoire descriptif. Il est à noter qu'une demande dont l'état complémentaire est refusé aura comme date de dépôt la date à laquelle elle est parvenue au Bureau des brevets. Le demandeur pourra faire une demande de priorité basée sur toute demande canadienne régulière qui a été déposée à l'intérieur des 12 mois précédents.

Dans les cas ci-dessus, l'examineur envoie un rapport exposant en détails les raisons

du refus de l'état complémentaire et donnant au demandeur le choix de corriger la cause de ces objections ou de modifier la demande pour supprimer toute référence à l'état complémentaire de la pétition et du mémoire descriptif (le cas échéant). S'il opte pour les modifications, le demandeur doit remplacer la page de pétition ou toute page du mémoire descriptif visée par la modification par une nouvelle.

Si le demandeur maintient l'état complémentaire, la demande peut être rejetée dans une décision finale.

14.07 Taxes et demandes complémentaires

On considère les demandes complémentaires comme demandes distinctes, donc toute taxe applicable à une demande ordinaire sera applicable à une demande complémentaire. Puisqu'on lui attribuera la date de dépôt de la demande originale, une demande complémentaire, au moment du dépôt, est soumise aux taxes qui permettent de maintenir la demande en vigueur. Ces taxes seront calculées à compter de la date de dépôt de la demande originale et sont payables au dépôt de la demande complémentaire (paragraphe 99(3) des *Règles sur les brevets*). De plus, une telle demande complémentaire sera soumise à la taxe prescrite pour une requête d'examen conformément au paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*. Finalement tout brevet résultant d'une demande complémentaire est soumis aux taxes appropriées pour son maintien en état (article 46 de la Loi et paragraphe 100(1) des *Règles sur les brevets*).

14.08 Jurisprudence

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

Short Milling v George Weston	Ex CR	69	1941
Rohm & Haas v Comm of Patents	30 CPR	113	1959
Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Comm of Pat v Farbwerke	41 CPR	9	1963
	SCR	49	1964

Unité de l'invention

Xerox v IBM	33 CPR (2d) 24	1977
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d) 145	1981
	1 SCR 504	1981
Radio Corp v Hazeltine	56 CPR (3d) 170	1981
Re: Hedstrom	31 CPR (3d) 324	1989

Chapitre 14

Deuxième Partie

Exemples illustrant l'unité de l'invention

1. Revendications de catégories différentes

Exemple 1

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

Revendication 2: Substance X.

Revendication 3: Utilisation de la substance X comme insecticide.

Il y a unité entre les revendications 1, 2 et 3. L'élément technique particulier commun à toutes les revendications est la substance X.

Exemple 2

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

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

Revendication 3: Appareil spécialement conçu pour la mise en oeuvre 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.

Exemple 3

Revendication 1: Procédé de peinture d'un article, dans lequel la peinture contient une nouvelle substance anti-rouille, et comprenant les étapes suivantes: vaporisation de la peinture à l'air comprimé, chargement électrostatique de la peinture vaporisée à l'aide d'un nouveau dispositif d'électrode A et application de la peinture sur l'article.

Revendication 2: Peinture contenant la substance X.

Revendication 3: Appareil comprenant le dispositif d'électrode 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 le dispositif d'électrode 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.

Exemple 4

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

Revendication 2: Composé X_1 appartenant à la famille X.

A condition que X_1 joue le rôle d'insecticide et que l'élément technique particulier de la revendication 1 soit l'utilisation comme insecticide, il y a unité entre ces deux revendications.

Exemple 5

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 oeuvre 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 oeuvre 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.

Exemple 6

- 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 oeuvre 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 oeuvre 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 les revendications 3 et 5 et les revendications 1, 2, 4 et 6, étant donné que les revendications 3 et 5 n'ont pas des éléments techniques particuliers identiques ou correspondant à ceux des revendications 1, 2, 4 et 6. Il n'y a pas non plus d'unité entre les revendications 3 et 5.

Exemple 7

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: complément, 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: complément, comportant les étapes suivantes:

laminage à chaud à une épaisseur de 2,0 à 5,0 mm;

recuit du ruban laminé à chaud à 800-1000 degrés C dans des conditions non oxydantes;

laminage à froid du ruban à une épaisseur de 0,5 à 2,0 mm; et recuit final du ruban laminé à froid entre 1120 et 1200 degrés 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. Ces 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.

II. Revendications d'une même catégorie

Exemple 8

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.

Exemple 9

Revendication 1: Emetteur 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).

Exemple 10

Revendication 1: Bande transporteuse possédant la caractéristique A.

Revendication 2: Bande transporteuse possédant la caractéristique B.

Revendication 3: Bande transporteuse possédant les caractéristiques A + B.

La caractéristique A est un élément technique particulier et la caractéristique 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 3, mais pas entre les revendications 1 et 2.

Exemple 11

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.

Exemple 12

- 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.

Exemple 13

- 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.

Exemple 14

- Revendication 1: Dispositif de marquage pour le marquage des animaux, comprenant un élément en forme de disque pourvu d'une tige dont l'extrémité est conçue de manière à traverser la peau de l'animal à marquer, et un disque de fixation destiné à être assujéti 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 oeuvre 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 assujéti 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.

Exemple 15

Revendication 1: Composé A.

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

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

Exemple 16

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

Revendication 2: Composé a_1 .

Tous les composés A ne sont pas revendiqués dans la revendication de produit 2, en raison du manque 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.

Exemple 17

Revendication 1: Protéine X.

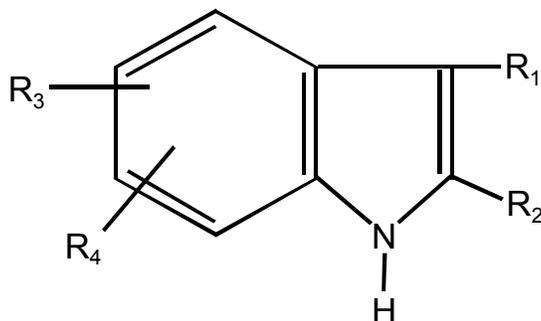
Revendication 2: Séquence d'ADN codant la protéine X.

L'expression de la séquence ADN dans un hôte a pour résultat la production d'une protéine qui est déterminée par la séquence ADN. La protéine et la séquence ADN ont des éléments techniques particuliers correspondants. L'unité est admise entre les revendications 1 et 2.

III. Doctrine Markush

Exemple 18 - Structure commune

Revendication 1: Composé de formule:

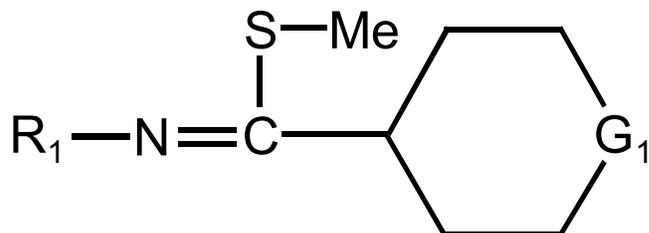


dans laquelle R₁ est choisi dans le groupe des radicaux suivants: phényl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, thioalkyl, alkoxy et méthyl; R₂-R₄ sont les radicaux méthyl, benzyl ou phényl. Les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques dans le but d'améliorer la capacité du sang à absorber l'oxygène.

Dans ce cas, la partie indolyle 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.

Exemple 19 - Structure commune

Revendication 1: Composé de formule:

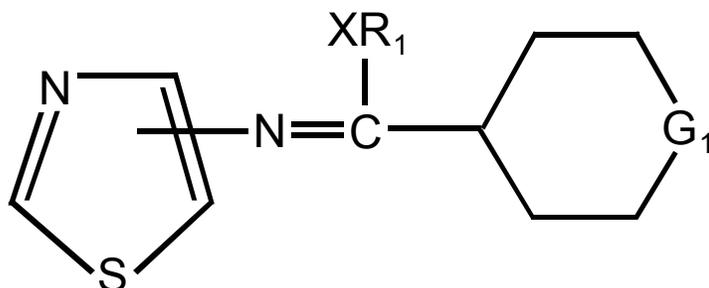


dans laquelle R_1 est choisi dans le groupe des radicaux suivants: phényl, pyridyl, thiazolyl, triazinyl, thioalkyl, alkoxy et méthyl; G_1 est choisi dans le groupe suivant: oxygène (O), soufre (S), imino (NH) et méthylène(-CH₂-). Ces composés sont dits être utiles comme produits pharmaceutiques permettant de soulager les douleurs lombaires.

Dans ce cas, particulier, le groupe iminothioéther -N=C-SMe 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. Un cycle hétérogène de 6 atomes n'aurait pas présenté une analogie suffisante pour que l'on puisse parler d'un groupement de type Markush présentant une unité, sauf si l'état de la technique contient des indications permettant de conclure à des équivalences.

Exemple 20 - Structure commune

Revendication 1: Composé de formule:

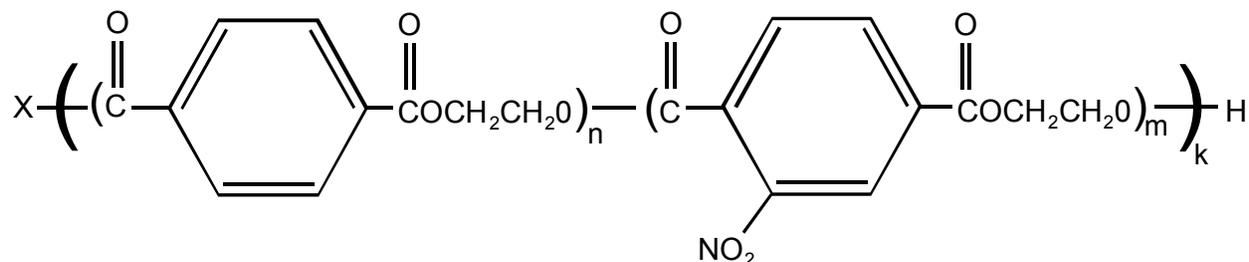


dans laquelle R_1 est un radical méthyl ou phényl, X et G_1 sont choisis parmi l'oxygène (O) et le soufre (S). Les composés sont utiles comme produits pharmaceutiques et

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 cycle hétérogène de six atomes lié à un groupe imino, lesquels occupent une partie importante de la structure de ces composés. Un cycle hétérogène de six atomes n'aurait pas présenté une analogie suffisante pour que l'on puisse parler d'un groupement de type Markush présentant une unité, sauf si l'état de la technique contient des indications permettant de conclure à des équivalences.

Exemple 21 - Structure commune

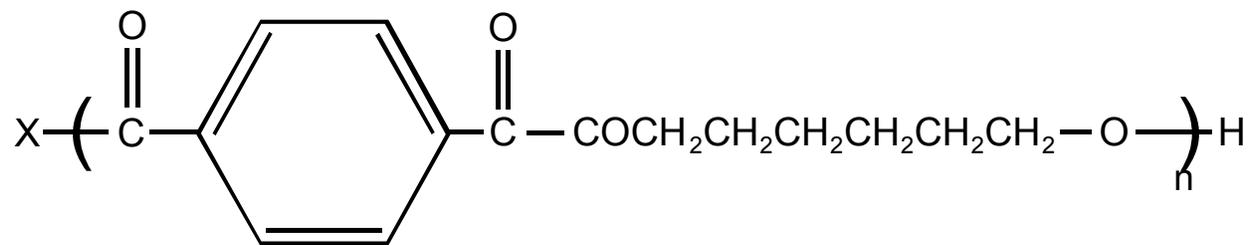


$$1 \leq k \leq 10$$

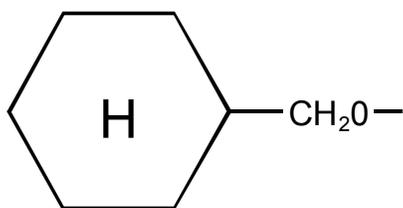
$$200 \geq n+m \geq 100$$



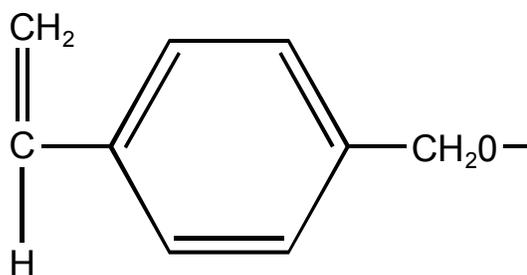
Tous ces copolymères ont en commun une propriété de résistance à la dégradation thermique qui est due à la réduction du nombre de radicaux libres COOH par estérification avec X des radicaux COOH terminaux responsables de la dégradation thermique. Les structures chimiques des variantes sont considérées comme étroitement liées entre elles sur le plan technique. Le groupement dans une même revendication est donc admis.

Exemple 22 - Structure commune

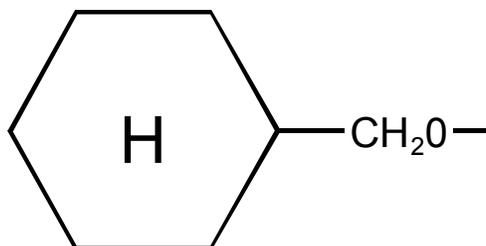
(polyhexaméthylentéréphthalate)

 $100 \geq n \geq 50$ **X:**

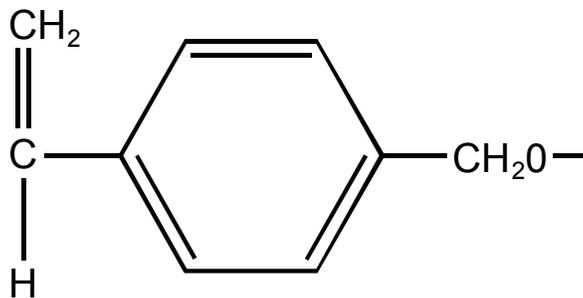
ou



Le composé obtenu par estérification du radical COOH terminal d'un téréphthalate de polyhexaméthylène avec



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 téréphthalate de polyhexaméthylène avec un composé vinylique contenant pour moitié du



est utilisé à titre de matière première pour la fabrication d'une résine de fixation par mélange avec un monomère non-saturé et chauffage (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 " $\text{CH}_2 = \text{CH}$ " n'a pas de propriété de résistance à la dégradation thermique. Le groupement dans une même demande n'est pas admis.

Exemple 23 - Pas 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-dichloro-benzoïque, de diphénamide (amide) dioxynile (nitrile), de dinoseb (phénol), de trifluraline (dinitroaniline) de EPTC (thiocarbamate) et de simazine (triazine) avec un support inerte ou un diluant.

Les différents composants 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:

loxynile

e) Phénols:

Dinoseb

f) Amines:

Trifluraline

g) Hétérocyclique:

simazine

Exemple 24

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

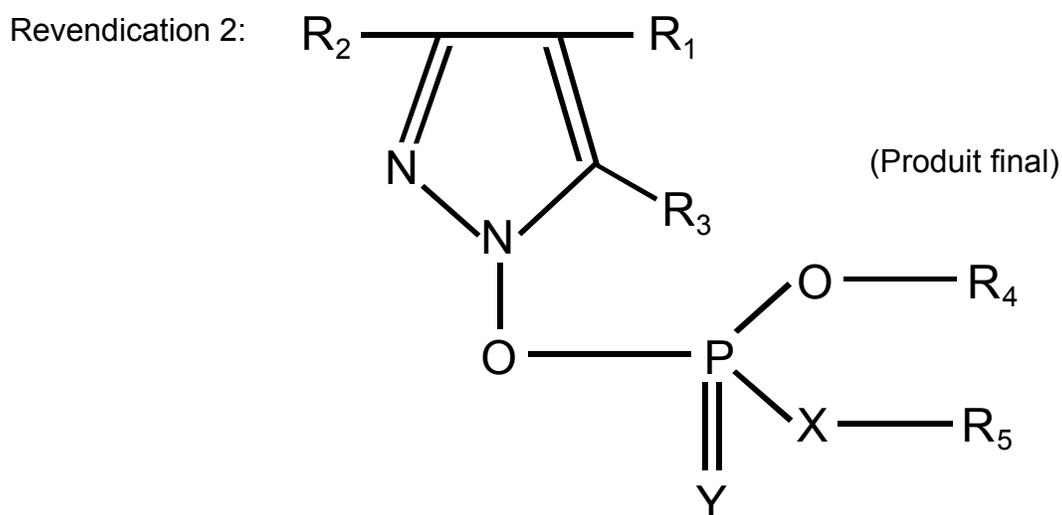
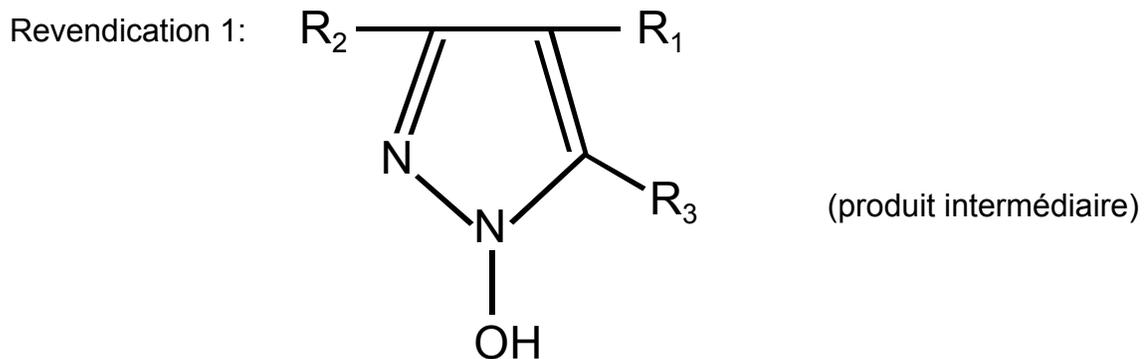
Dans cet exemple, (X) oxyde RCH_3 en RCH_2OH et (X + a) oxyde RCH_3 en $RCOOH$.

Les deux catalyseurs ont un composant 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 se maintient.

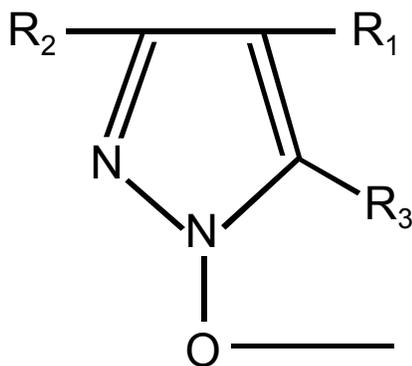
Un groupement de type Markush est acceptable.

IV. Produit intermédiaire/final

Exemple 25



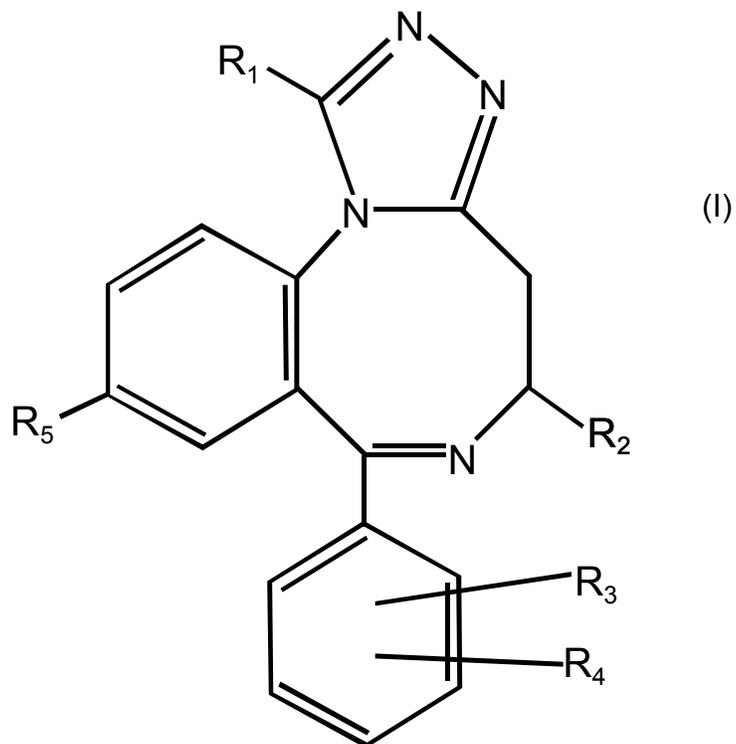
Les structures chimiques du produit intermédiaire et du produit final sont étroitement liées sur le plan technique. L'élément structurel essentiel incorporé dans le produit final est :



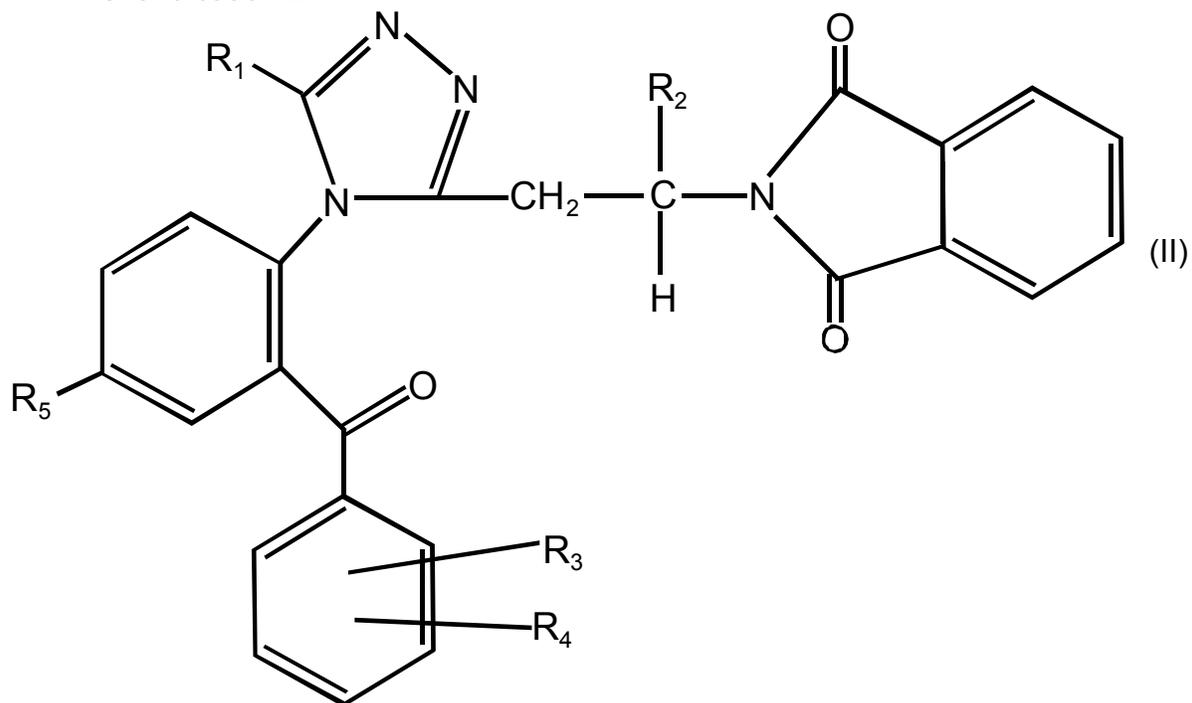
Il y a donc unité entre les revendications 1 et 2.

Exemple 26

Revendication 1 :



Revendication 2 :



Le composé selon la formule (II) est décrit comme intermédiaire dans le processus de préparation de (I). 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.

Exemple 27

Revendication 1: Polymère amorphe A (intermédiaire).

Revendication 2: Polymère cristallin A (produit final).

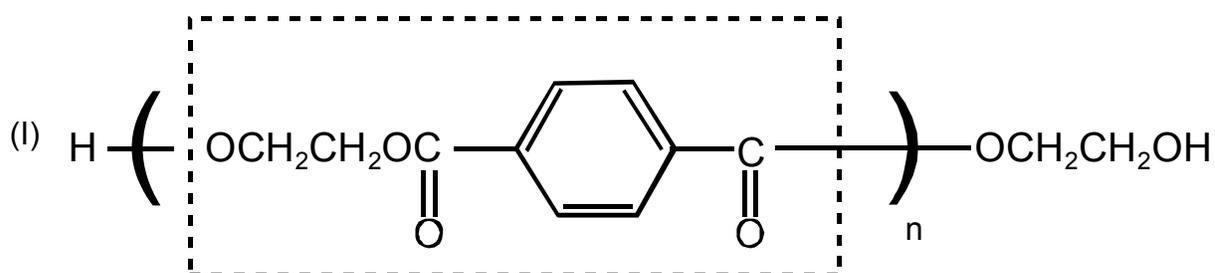
Dans cet exemple, on étire un film de polymère amorphe A pour rendre sa structure cristalline. Il y a ici unité à cause de l'existence d'une relation produit intermédiaire / produit final, dans la mesure où le polymère amorphe A est utilisé comme produit de départ pour préparer le polymère cristallin 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.

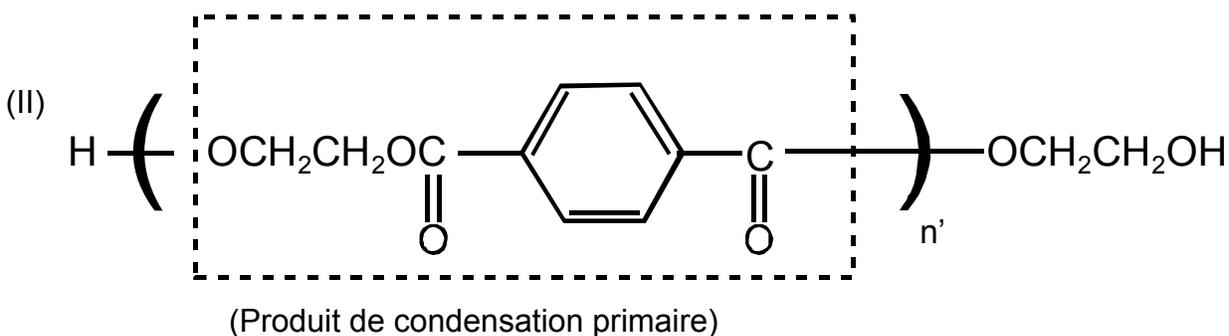
Exemple 28

Revendication 1: composé polymère utile comme matériau de fibre, identifié par la formule générale suivante:

[élément de répétition (X)]



Revendication 2: composé identifié par la formule générale suivante:
(utile comme produit intermédiaire pour la préparation du composé polymère I).



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 (élément de répétition X) et sont étroitement liés sur le plan technique. Le produit intermédiaire et le produit final satisfont donc au critère de l'unité.

Exemple 29

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

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

Exemple 30

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 29 et 30, la structure chimique du produit intermédiaire ou du produit final n'est pas connue. Dans l'exemple 29, c'est la structure du produit de la revendication 2 (produit final) qui n'est pas connue. Dans l'exemple 30, 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 29 et 30 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.