

Consultation des utilisateurs

Proposition de révision de la règle 164 CBE

I. Résumé et contexte

1. Le renforcement de la voie du PCT et, dans ce contexte, de la voie euro-PCT est une priorité essentielle de l'Office. Une façon d'améliorer la voie euro-PCT consiste à modifier la règle 164 CBE. La proposition préliminaire exposée dans le présent document tient compte de la discussion qui a été menée avec des utilisateurs lors de la septième réunion du groupe de travail du SACEPO sur les règles.
2. Le premier élément principal de la proposition est l'introduction du droit de faire effectuer une recherche européenne pour toute invention contenue dans les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ou, s'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne, à l'examen de la demande euro-PCT dans la phase européenne. Le second élément principal est le droit de choisir toute invention couverte par la recherche effectuée par l'OEB, soit en qualité d'office désigné/élu, soit en qualité d'ISA/de SISA, comme base pour la poursuite de la procédure relative à la demande euro-PCT dans la phase européenne.
3. La proposition a pour objectif de garantir que le choix de l'OEB en tant qu'ISA/que SISA n'a aucune conséquence défavorable pour les demandeurs au cours de la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné/élu par rapport aux demandeurs pour lesquels une ISA autre que l'OEB a effectué la recherche internationale. Eu égard au principe d'égalité des niveaux de service, la proposition vise également à assurer que la voie euro-PCT ne soit pas moins attrayante que la voie européenne directe.
4. Dans un souci de clarté, la structure en deux parties du texte actuel de la règle 164 CBE est conservée. La règle 164(1) CBE telle que proposée prévoit une procédure durant laquelle une recherche européenne complémentaire doit être effectuée (lorsque l'OEB n'était pas l'ISA/la SISA). La règle 164(2) CBE telle que proposée est quant à elle applicable s'il a été renoncé à une recherche européenne complémentaire en vertu de l'article 153(7) CBE (lorsque l'OEB était l'ISA/la SISA). A des fins de comparaison, le texte actuel et le nouveau texte proposé de la règle 164 sont présentés côte à côte à la fin du présent document.

II. Projet de règle 164(1) – l'OEB n'était pas l'ISA

5. Le texte proposé pour la règle 164(1) CBE est le suivant :

"(1) Si l'Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention,
a) il établit un rapport complémentaire partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications ;
b) il notifie au demandeur que si le rapport complémentaire de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai de deux mois ;
c) il établit le rapport complémentaire de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles de nouvelles taxes de recherche ont été acquittées conformément au paragraphe b)."

Commentaire sur le projet de règle 164(1) CBE

6. La règle 164(1) CBE dispose, dans sa version actuelle, que si les pièces de la demande ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Les inventions supplémentaires éventuelles ne peuvent être traitées qu'au moyen d'une demande divisionnaire. Contrairement à la procédure prévue à la règle 64 CBE, il n'est pas envoyé d'invitation à payer de nouvelles taxes de recherche et aucune recherche supplémentaire n'est effectuée. La règle 164(1) CBE telle que proposée mettra les utilisateurs de la voie euro-PCT sur un pied d'égalité avec les utilisateurs de la voie européenne directe, car les deux groupes auront le droit de faire effectuer des recherches supplémentaires après avoir reçu l'avis de l'OEB en matière d'unité d'invention. Ils seront également tous deux autorisés à choisir, parmi toutes les inventions couvertes par la recherche de l'OEB, celle qui doit être traitée pendant la procédure de délivrance européenne relative à la demande (initiale).
7. L'objectif étant de mettre en place les mêmes procédures pour les deux catégories de demandes, le projet de règle 164(1) reprend, dans la mesure du possible, le texte de la règle 64 CBE. La structure de la règle 164(1) CBE proposée est légèrement modifiée afin de rendre la disposition plus lisible. Les paragraphes a), b) et c) reflètent respectivement les trois éléments régis dans les trois phrases de la règle 64(1) CBE.
8. Comme il se peut que la base de la recherche européenne complémentaire, c'est-à-dire les pièces devant faire l'objet de la recherche, diverge, après modification, de la base de la recherche relative à une demande européenne directe, le texte proposé de la

règle 164(1) diffère à cet égard de celui de la règle 64 CBE. Le libellé de la règle 164(1) CBE a donc été repris : "... les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire...".

9. Conformément à la règle 64 CBE, le délai prévu par la règle 164(1) CBE telle que proposée sera ajouté à la liste des délais exclus de la poursuite de la procédure à la règle 135(2) CBE. D'autres dispositions de la CBE, par exemple les règles 62bis et 63 CBE, s'appliqueront comme dans le cas de toute recherche européenne complémentaire.

III. Projet de règle 164(2) – l'OEB était l'ISA/la SISA

10. **Le texte proposé pour la règle 164(2) CBE est le suivant :**
"(2) S'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne et que la division d'examen estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen revendiquent une invention, ou une pluralité d'inventions au sens de l'article 82, qui n'a pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, la division d'examen :
a) notifie au demandeur qu'une recherche sera effectuée pour toute invention pour laquelle une taxe de recherche est acquittée dans un délai de deux mois ;
b) envoie les résultats de toute recherche effectuée conformément au paragraphe a) avec une notification établie en vertu de la règle 71(1) ou (3) dans laquelle il est donné au demandeur la possibilité de prendre position sur ces résultats et de modifier la description, les revendications et les dessins ; et
c) invite le demandeur dans la notification visée au paragraphe b) à limiter la demande à une seule invention, ou pluralité d'inventions au sens de l'article 82, pour laquelle l'OEB a établi un rapport de recherche en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, ou pour laquelle une recherche a été effectuée conformément à la procédure visée aux paragraphes a) et b)."

Commentaire sur le projet de règle 164(2) CBE

Concept, contexte et considérations générales

11. A l'expiration du délai de six mois imparti dans la notification au titre de la règle 161/162 CBE, la division d'examen examinera les pièces de la demande et enverra une invitation à payer de nouvelles taxes de recherche pour toute invention contenue dans les revendications des pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen et pour laquelle aucune taxe de recherche (additionnelle) n'a été payée à l'OEB lorsqu'il agissait en qualité d'ISA/de SISA.
12. L'accent est mis sur la question de savoir si un examen est demandé pour une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, et non pas sur la question de savoir si les pièces de la demande devant être

examinées par la division d'examen satisfont à l'exigence d'unité d'invention. Il y a deux raisons à cela :

13. Les cas dans lesquels les pièces de la demande telles que modifiées peuvent contenir une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche ne se limitent pas à celui où les pièces de la demande ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention. La demande modifiée peut par exemple contenir une seule invention, qui n'a toutefois pas fait l'objet d'une recherche par l'OEB dans la phase internationale. Si, en pareil cas, une recherche européenne n'était pas (également) proposée, cela inciterait le demandeur à ne pas modifier la demande, lors de l'entrée dans la phase européenne, de manière à ce qu'elle satisfasse à l'exigence d'unité d'invention. En outre, il se peut qu'à la suite de modifications, les revendications contiennent une invention qui n'y figurait pas au moment où l'OEB a effectué la recherche en qualité d'ISA/de SISA. Dans les deux cas, l'OEB serait disposé à effectuer une recherche pour l'invention en vertu de l'article 153(7) CBE. Dès lors, une recherche serait également proposée lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA/de SISA pour la demande concernée.
14. De plus, il convient de noter que si l'OEB a agi en tant que SISA, aucune recherche supplémentaire ne peut être obtenue, étant donné que le PCT ne prévoit pas cette possibilité (règle 45*bis*.6 PCT). En d'autres termes, les dispositions juridiques actuelles ne permettent pas aux demandeurs de payer de nouvelles taxes de recherche à l'OEB, et les limitent donc à la seule invention pour laquelle l'OEB a effectué une recherche dans la phase internationale. Le projet de règle 164(2) CBE éliminerait cette conséquence découlant du dépôt d'une demande de recherche internationale supplémentaire auprès de l'OEB.
15. Dans le projet de règle 164(2) CBE, le terme "recherche européenne complémentaire" n'est pas utilisé, car il est réservé aux recherches européennes effectuées conformément à l'article 153(7) CBE.
16. Si des recherches (supplémentaires) doivent être effectuées en vertu de la règle 164(2) CBE telle que proposée, les règles 62*bis* et 63 CBE s'appliqueraient (par analogie) comme dans le cas d'une recherche européenne effectuée en vertu de l'article 92 CBE.
17. La procédure prévue à la règle 164(2) CBE proposée n'aura aucune incidence sur l'application de la règle 161(1) CBE (réponse obligatoire). Si les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen dans la phase européenne contiennent (toujours) une invention pour laquelle une WO-ISA/un IPER défavorable a été établi(e), il n'y a aucune raison de ne pas demander une réponse (obligatoire) à celle-ci/celui-ci. De plus, si le demandeur a modifié les pièces de la demande avant l'expiration du délai imparti dans l'invitation au titre de la règle 161/162 CBE, par exemple en supprimant l'invention pour laquelle une WO-ISA/un IPER défavorable a été établi(e), il est réputé avoir satisfait à l'obligation de réponse prévue à la règle 161 CBE.

Projet de règle 164(2)b) et c) CBE

18. Il est proposé de transmettre les résultats de toute recherche européenne effectuée en vertu de la règle 164(2) CBE telle que proposée sous la forme d'une annexe à une notification au titre de la règle 71(1) ou (3) CBE (et non en annexe à un avis émis au stade de la recherche). Cela est conforme à la règle 62(1) CBE puisque la demande se trouve au stade de l'examen, et une notification au titre de la règle 71(1) ou (3) CBE peut donc être envoyée en lieu et place d'un avis au stade de la recherche, comme le prévoit explicitement la règle 62(1) CBE. En vertu de cette exception, aucun avis au stade de la recherche n'accompagnerait les résultats d'une recherche européenne supplémentaire effectuée conformément à la règle 164(2) CBE telle que proposée.
19. Le paragraphe b) de la règle 164(2) CBE proposée prévoit le droit de modifier la demande en réponse aux résultats d'une recherche européenne supplémentaire. Ce droit de modifier une seule fois les pièces de la demande après la réception du résultat d'une recherche effectuée en vertu de la règle 164(2) CBE proposée doit être considéré comme une exception limitée à la règle 137(3) CBE et a pour seul but de modifier la demande au vu des résultats des recherches supplémentaires. Cette disposition s'inspire de la règle 70(2) CBE, qui permet au demandeur de modifier la description, les revendications et les dessins en réponse aux résultats de la recherche qui lui ont été communiqués. Dans le même délai, le demandeur doit rendre la demande conforme à l'exigence de l'article 82 CBE et à toute autre exigence pertinente au stade de l'examen. Pour la suite de la procédure, le demandeur peut choisir n'importe quelle invention couverte par la recherche que l'OEB a effectuée soit en qualité d'ISA/de SISA, soit en qualité d'office désigné/élu en vertu de la règle 164(2) CBE proposée.
20. En d'autres termes, le choix du demandeur, en ce qui concerne l'invention à traiter dans la phase européenne, ne se limiterait pas aux inventions couvertes par la recherche que l'OEB a effectuée dans la phase internationale.
21. Il découle du projet de règle 164(2)b) et c) CBE que la procédure particulière prévue par la règle 164(2) CBE telle que proposée s'achève à l'expiration du délai imparti dans la notification envoyée conformément au paragraphe b).
22. Si des taxes de recherche ne sont pas acquittées dans les délais en vertu de la règle 164(2) CBE telle que proposée, une notification au titre de la règle 71(1) ou (3) CBE sera envoyée et – conformément à la pratique courante de la CBE – la division d'examen exigera la suppression de tout élément qui n'a pas fait l'objet de la recherche (Directives OEB, H-II, 6 et 7, et C-III, 3.1.1 à 3.1.2).

Règle 164(1) CBE

(1) Si l'Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas aux exigences d'unité d'invention, un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications.

Projet de règle 164(1) CBE

(1) Si l'Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche européenne complémentaire ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention,

- a) il établit un rapport complémentaire partiel de recherche pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications ;
- b) il notifie au demandeur que si le rapport complémentaire de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai de deux mois ;
- c) il établit le rapport complémentaire de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent aux inventions pour lesquelles des taxes de recherche ont été acquittées.

Règle 164(2) CBE

(2) Si la division d'examen constate que les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ne satisfont pas aux exigences d'unité d'invention, ou que la protection est demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale ou, le cas échéant, par le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport complémentaire de recherche européenne, elle invite le demandeur à limiter la demande à une seule invention couverte par le rapport de recherche internationale, le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport complémentaire de recherche européenne.

Projet de règle 164(2) CBE

(2) S'il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne et que la division d'examen estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen revendiquent une invention, ou une pluralité d'inventions au sens de l'article 82, qui n'a pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'Office européen des brevets en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, la division d'examen :

- a) notifie au demandeur qu'une recherche sera effectuée pour toute invention pour laquelle une taxe de recherche est acquittée dans un délai de deux mois ;
- b) envoie les résultats de toute recherche effectuée conformément au paragraphe a) avec une notification établie en vertu de la règle 71(1) ou (3) dans laquelle il est donné au demandeur la possibilité de prendre position sur ces résultats et de modifier la description, les revendications et les dessins ; et
- c) invite le demandeur dans la notification visée au paragraphe b) à limiter la demande à une seule invention, ou pluralité d'inventions au sens de l'article 82, pour laquelle l'OEB a établi un rapport de recherche en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire, ou pour laquelle une recherche a été effectuée conformément à la procédure visée aux paragraphes a) et b).