

OBJET : Modifications du règlement d'exécution de la CBE -
Règle 161 CBE

SOU MIS PAR : Le Président de l'Office européen des brevets

DESTINATAIRES : 1. La Commission du budget et des finances (pour avis)
2. Le Conseil d'administration (pour décision)
3. Le comité "Droit des brevets" (pour information)

RÉSUMÉ

Il est proposé de modifier la règle 161 CBE de manière à prévoir un délai de six mois pour répondre à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale (WO-ISA), au rapport d'examen préliminaire international (IPER) ou aux explications fournies dans un rapport de recherche internationale supplémentaire (SISR) (règle 161(1) CBE), ainsi que pour modifier la demande avant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne (règle 161(2) CBE). Le délai actuel d'un mois ne permet pas aux demandeurs et à leurs mandataires européens de réagir de façon adéquate aux résultats de la phase internationale. En réalité, il contraint les demandeurs à effectuer des modifications superficielles et reporte les modifications de fond nécessaires à un stade ultérieur de la procédure d'examen. Ce bref délai est contraire à l'objectif législatif de la règle 161 CBE, à savoir à accélérer la procédure d'examen, et présente des désavantages pour l'OEB.

Le présent document tient compte des observations du groupe de travail du SACEPO chargé du règlement d'exécution de la CBE qui ont été reçues au cours de la consultation écrite.

Le présent document remplace le document CA/134/10 en date du 10.09.2010. Les modifications sont hachurées et concernent uniquement la version française.

TABLE DES MATIERES

Objet	Page
PARTIE I	1
I. STRATEGIE/FONCTIONNEMENT	1
II. RECOMMANDATION	1
III. MAJORITE REQUISE	1
IV. CONTEXTE	1
V. EXPOSE DES MOTIFS	2
A. PROPOSITION PRINCIPALE DE MODIFICATION DE LA REGLE 161 CBE	2
B. MODIFICATION CONSECUTIVE DE LA REGLE 162 CBE	3
VI. MISE EN ŒUVRE	3
VII. INCIDENCE FINANCIERE	4
VIII. BASE JURIDIQUE	4
IX. DOCUMENTS CITES	4
X. MODIFICATIONS PROPOSEES	5
PARTIE II	7

PARTIE I

I. **STRATEGIE/FONCTIONNEMENT**

1. Fonctionnement

II. **RECOMMANDATION**

2. Il est demandé au comité "Droit des brevets" et à la Commission du budget et des finances d'émettre un avis sur la proposition de modification du règlement d'exécution présentée ci-dessous.
3. Il est demandé au Conseil d'administration d'approuver le projet de décision figurant à la partie II.

III. **MAJORITE REQUISE**

4. Trois quarts

IV. **CONTEXTE**

5. Par décisions du Conseil d'administration en date du 25 mars 2009 (CA/D 3/09) et du 27 octobre 2009 (CA/D 20/09), la règle 161 CBE a été modifiée avec effet à compter du 1^{er} avril 2010, de manière à obliger les demandeurs à répondre à une WO-ISA, à un IPER ou aux explications fournies dans un SISR de l'OEB qui seraient défavorables. Obliger les demandeurs à évaluer les résultats de la phase internationale et, en particulier, à en tenir compte, devait permettre à l'examen de débiter sur une meilleure base, de façon à accélérer la procédure de délivrance (cf. CA/29/09, points 18-19 et 27).
6. En pratique, la notification prévue par la règle 161(1) et (2) CBE est signifiée environ trois semaines après que la demande internationale est entrée dans la phase européenne.
7. Le délai de réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou aux explications fournies dans un SISR a été aligné sur le délai d'un mois prévu pour déposer la dernière série de modifications, tel qu'il figurait à la règle 161 CBE dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2010 (cf. CA/29/09, point 27).
8. Conformément à la règle 137(2) et (3) CBE modifiée, toute modification postérieure aux modifications apportées en réponse à la notification prévue par la règle 161(1) CBE est subordonnée à l'autorisation de la division d'examen.

V. EXPOSE DES MOTIFS

A. PROPOSITION PRINCIPALE DE MODIFICATION DE LA REGLE 161 CBE

9. Dans les cas où le demandeur n'a pas été représenté par un mandataire agréé près l'OEB agissant en qualité d'ISA et qui impliquent le mandataire européen lors de l'entrée dans la phase européenne, le délai d'un mois ne permet pas au demandeur et à son mandataire européen de répondre de façon adéquate à la WO-ISA. De plus en plus souvent, le mandataire européen n'est en fait consulté qu'après l'entrée dans la phase européenne. Les conséquences sont encore plus sévères lorsque l'OEB a agi en qualité d'IPEA ou de SISA. En outre, la WO-ISA/l'IPER/le SISR peuvent n'avoir été établis que peu de temps avant l'entrée dans la phase européenne.
10. La brièveté du délai ne porte pas seulement préjudice aux demandeurs. Pour l'OEB également, elle accroît la probabilité qu'au cours du délai d'un mois, les demandeurs ne soumettent que des modifications superficielles et qu'ils reportent les modifications de fond nécessaires à un stade ultérieur de la phase d'examen. Ce bref délai est non seulement contraire à l'objectif de la règle 161(1) CBE, à savoir accélérer la procédure d'examen, mais implique aussi le risque d'une complexité accrue des demandes et d'une pluralité de modifications.
11. Les mêmes considérations s'appliquent au délai prévu par la règle 161(2) CBE, c'est-à-dire lorsque l'OEB établit un rapport complémentaire de recherche européenne. Le délai d'un mois pour modifier la demande avant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ne suffit pas pour tenir dûment compte des résultats de la phase internationale et pour amorcer ainsi la phase européenne sur une meilleure base.
12. Contrairement au délai actuel, le délai de réponse de six mois qui est proposé ne ferait pas qu'aligner les deux cas de figure précités. Il donnerait surtout assez de temps aux demandeurs et aux mandataires européens pour répondre de façon adéquate à la WO-ISA, à l'IPER ou aux explications fournies dans un SISR. Cela devrait augmenter le nombre de cas où les demandeurs apportent des modifications de fond au cours du délai de réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou aux explications fournies dans un SISR, ce qui permettra d'accélérer la procédure d'examen, plutôt que de simples modifications superficielles axées sur une réduction des taxes de revendication.

B. MODIFICATION CONSECUTIVE DE LA REGLE 162 CBE

13. Pour des raisons pratiques, les délais prévus par les règles 161 et 162 CBE ont été alignés. En réalité, un délai plus court pour le paiement des taxes de revendication (si elles n'ont pas déjà été acquittées lors de l'entrée dans la phase européenne, c'est-à-dire dans le délai prévu par la règle 159(1) CBE) donnerait lieu à de très nombreux cas de remboursement si le nombre de revendications est réduit à la suite de modifications apportées en réponse à la WO-ISA, à l'IPER ou au SISR (règle 162(3) CBE).
14. Conformément à cette logique, les notifications visées à la règle 161 CBE et à la règle 162 CBE sont en pratique émises conjointement.
15. Afin de conserver la coïncidence des délais, qui est jugée bénéfique pour toutes les parties concernées, le délai prévu par la règle 162(2) CBE devra également être porté à six mois.

VI. MISE EN ŒUVRE

16. La date envisagée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées est le 1^{er} mai 2011.
17. Les règles 161 et 162 CBE telles que modifiées devraient s'appliquer aux demandes euro-PCT pour lesquelles il n'a pas encore été émis de notification au titre des actuelles règles 161 et 162 CBE à la date d'entrée en vigueur de la disposition modifiée.

VII. INCIDENCE FINANCIERE

18. Dans tous les cas où les taxes de revendication n'ont pas déjà été acquittées lors de l'entrée dans la phase européenne, la modification consécutive du délai prévu par la règle 162(2) CBE aura pour effet que l'OEB recevra ces taxes de revendication environ cinq mois plus tard qu'avec la règle actuelle. Il convient de souligner que le montant des taxes de revendication à percevoir ne devrait pas changer ; le délai modifié ne fera "que" différer les recettes de taxes.
19. Par ailleurs dans tous les cas où les taxes de revendication ont déjà été acquittées dans le délai prévu par la règle 159(1) CBE, le remboursement des taxes de revendication au titre de la règle 162(3) CBE sera également différé de cinq mois du fait du délai modifié.
20. De même, comme expliqué au point 12, le fait de donner assez de temps aux demandeurs pour tenir compte des résultats de la phase internationale devrait réduire le nombre de cas où les demandeurs n'apportent que des modifications superficielles pour éviter des taxes de revendication.
21. Telle que proposée, l'extension du délai prévu par la règle 161(1) CBE rendra en outre l'OEB plus attractif en tant qu'ISA/IPEA/SISA et assurera ainsi des recettes provenant de ses travaux en tant qu'ISA/IPEA/SISA.

VIII. BASE JURIDIQUE

22. Article 33(1)c) CBE

IX. DOCUMENTS CITES

23. CA/D 3/09, CA/D 20/09 et CA/29/09

X. MODIFICATIONS PROPOSEES

Texte actuel

Règle 161 CBE

Modification de la demande

(1) Si l'Office européen des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée au titre de l'article 31 PCT, d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au demandeur de prendre position sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d'examen préliminaire international et, s'il y a lieu, l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans l'opinion écrite ou dans le rapport d'examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai d'un mois à compter d'une notification correspondante. Si l'Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l'invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45*bis*.7 e) PCT. Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai d'un mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire.

Texte proposé

Règle 161 CBE

Modification de la demande

(1) Si l'Office européen des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été déposée au titre de l'article 31 PCT, d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au demandeur de prendre position sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d'examen préliminaire international et, s'il y a lieu, l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans l'opinion écrite ou dans le rapport d'examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai de **six** mois à compter **de la** notification correspondante. Si l'Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l'invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45*bis*.7 e) PCT. Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de **six** mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire.

Texte actuel

Règle 162 CBE

Revendications donnant lieu au paiement de taxes

(1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième, conformément au règlement relatif aux taxes, dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1.

(2) Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai d'un mois à compter de la notification signalant que le délai n'a pas été observé. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au paragraphe 1 en sus de celles exigibles conformément au paragraphe 2, deuxième phrase, sont remboursées.

(4) Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée.

Texte proposé

Règle 162 CBE

Revendications donnant lieu au paiement de taxes

(1) *inchangé*

(2) Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai de **six** mois à compter de la notification signalant que le délai n'a pas été observé. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) *inchangé*

(4) *inchangé*

PARTIE II

Projet

DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du [date de la décision]
modifiant le règlement d'exécution
de la Convention sur le brevet européen

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES
BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la CBE"), et notamment
son article 33, paragraphe 1, lettre c,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets" et de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

Article premier

1. La règle 161 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"Règle 161
Modification de la demande

(1) Si l'Office européen des brevets a agi en qualité d'administration chargée de la
recherche internationale et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été
déposée au titre de l'article 31 PCT, d'administration chargée de l'examen préliminaire
international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au demandeur de

prendre position sur l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d'examen préliminaire international et, s'il y a lieu, l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans l'opinion écrite ou dans le rapport d'examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai de six mois à compter de la notification correspondante. Si l'Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l'invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45bis.7 e) PCT. Si le demandeur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de six mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complémentaire."

2. La règle 162 du règlement d'exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant :

"Règle 162

Revendications donnant lieu au paiement de taxes

(1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième, conformément au règlement relatif aux taxes, dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1.

(2) Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai de six mois à compter de la notification signalant que le délai n'a pas été observé. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au paragraphe 1 en sus de celles exigibles conformément au paragraphe 2, deuxième phrase, sont remboursées.

(4) Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée."

Article 2

(1) La présente décision entre en vigueur le 1^{er} mai 2011.

(2) Les règles 161 et 162 CBE telles que modifiées par l'article premier de la présente décision s'appliquent aux demandes euro-PCT pour lesquelles aucune notification au titre des actuelles règles 161 et 162 CBE n'a été émise avant le 1^{er} mai 2011.

Fait à Munich, le [date de la décision]

Par le Conseil d'administration
Le Président