



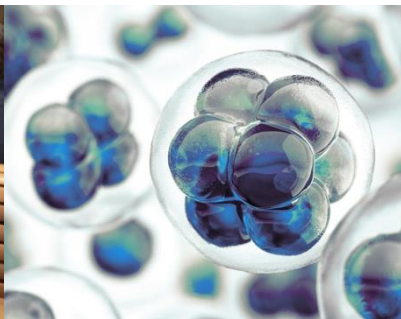
Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Nouvelle règle 20.5*bis* PCT relative à l'incorporation par renvoi en cas d'éléments indûment déposés

Matinée PCT – CNCPI



Camille Bogliolo



Chef du département des affaires PCT, OEB



22 juin 2020

Historique et contexte

- Adoptée par l'Assemblée du PCT en septembre 2019; entrée en vigueur au 1er juillet 2020
- Origine: interprétation différente de la règle 20.5 entre les offices récepteurs – éléments 'vraiment' manquants vs erronés
- Le nouveau dispositif différencie clairement ces deux situations, et par conséquent renforce la sécurité juridique pour les déposants
- La nouvelle règle 20.5*bis* permet la correction d'éléments ou parties indûment déposés dans une demande internationale

Scénario en cas de demande d'incorporation

L'incorporation par renvoi est demandée (règle 20.5*bis*.d)):

⇒ élément/partie correct(e) considéré(e) contenu dans la demande internationale comme déposé(e)

⇒ élément/partie erroné(e) conservé(e) dans la demande internationale mais marqué(e) comme „INDUMENT DÉPOSÉ (RÈGLE 20.5*bis*)”

⇒ date de dépôt international n' est pas affectée

Scénario en cas d'absence de demande d'incorporation

L'incorporation par renvoi n'est pas demandée (règle 20.5*bis*.b) ou c)):

⇒ élément/ partie correct(e) incorporé(e) dans la demande internationale

⇒ élément/ partie erroné(e) supprimé(e) (mais reste dans le dossier)

⇒ date de dépôt international:

- date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11(1) sont remplies si l'élément / partie correct(e) a été déposé(e) **au plus tard** à la date à laquelle la date de dépôt a été attribuée (règle 20.5*bis*.b))
- date à laquelle l'élément / partie correct(e) a été reçu, s'il / elle a été déposé(e) **après** la date à laquelle la date de dépôt a été attribuée (règle 20.5*bis*.c)) - à moins que le déposant ne demande qu'il ne soit pas tenu compte de l'élément / partie correct(e) (règle 20.5*bis*.e))

Incompatibilité : options possibles

Les offices récepteurs ou désignés ont eu la possibilité de déposer une notification d'incompatibilité en ce qui concerne **l'incorporation par renvoi d'élément / partie correct(e)** si la nouvelle règle 20.5*bis.a*)ii) et d) est incompatible avec le droit national

- Les offices récepteurs suivants ont notifié l'incompatibilité selon la règle 20.8.a-*bis*): CL, CU, CZ, DE, **EP**, ES, FR, ID, IT, KR, MX
- Les offices désignés suivants ont notifié l'incompatibilité selon la règle 20.8.b-*bis*): CL, CN, CU, CZ, DE, **EP**, ES, ID, KR, MX, TR

Incompatibilité : position de l' OEB

L'OEB a présenté une notification d'incompatibilité en sa qualité d' office récepteur et d' office désigné (voir le communiqué de l' OEB en date du 14 juin 2020 publié au Journal officiel de l' OEB) :

- la règle 20.5*bis*.a)ii) et d) est incompatible avec la règle 56 CBE
=> inc. par renvoi d'élément / partie correct(e) impossible
- aucun impact sur le traitement des dossiers par l'OEB agissant en qualité de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) => la recherche se fonde en principe sur l'élément / la partie correct(e)

Mise en oeuvre à l'OEB en tant qu' office récepteur

- **Scénario 1:** incorporation par renvoi demandée (règle 20.5*bis*(d))

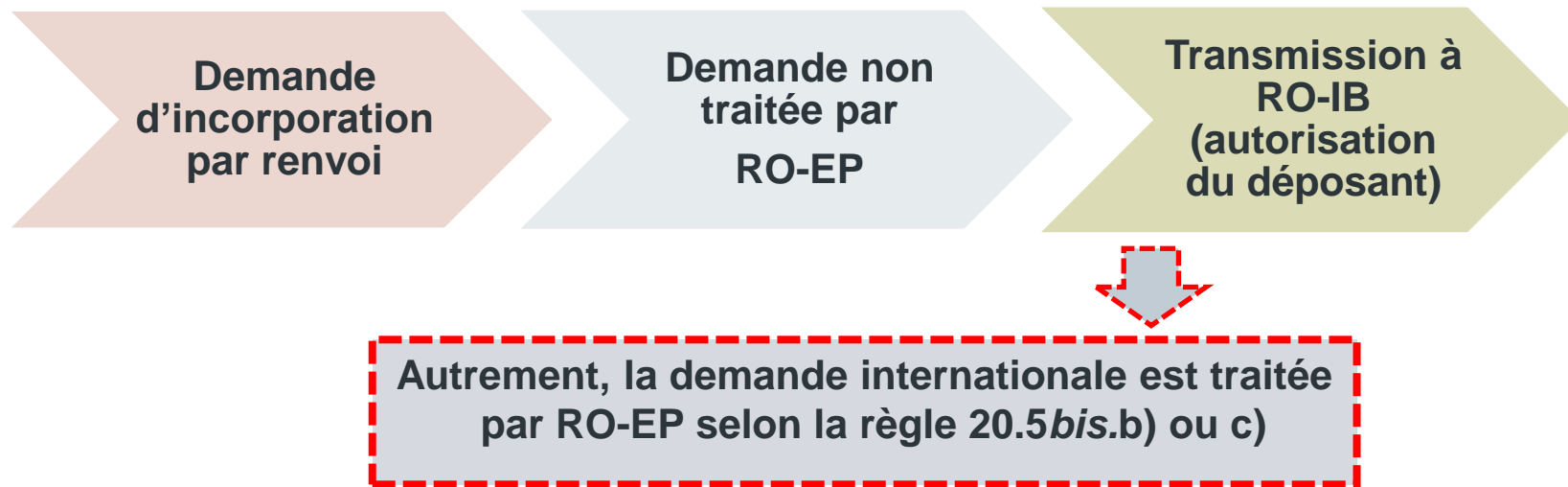
=> demande internationale transmise au Bureau international en tant qu'office récepteur (règle 19.4.a)iii)) si le déposant autorise la transmission

- **Scénario 2:** absence de demande d' incorporation par renvoi (règle 20.5*bis*.b) ou c))

=> demande traitée par l'OEB en tant qu' office récepteur

Mise en oeuvre à l'OEB en tant qu' office récepteur

Scénario 1: Incorporation par renvoi demandée (règle 20.5*bis*.d))



Mise en oeuvre à l'OEB en tant qu' office récepteur

Scénario 2: Absence de demande d' incorporation par renvoi (règle 20.5*bis*.b) ou c))

Correction déposée **au plus tard** à la date de dépôt (règle 20.5*bis*.b))

- Date de dépôt: date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11(1) sont remplies
- Les pièces correctes sont incorporées et celles erronées sont versées au dossier

Correction déposée **après** la date de dépôt (règle 20.5*bis*.c))

- Date de dépôt: repoussée à la date à laquelle les pièces correctes sont reçues
- Les pièces correctes sont incorporées et celles erronées sont versées au dossier

À moins que le déposant ne demande qu'il ne soit pas tenu compte des pièces correctes (règle 20.5*bis*.e))

Mise en oeuvre à l'OEB agissant en qualité d'ISA

La recherche se fonde sur l'élément / la partie correct(e) si la correction est notifiée:



Avant le début de la recherche

Après le début de la recherche si **une taxe additionnelle doit être payée**

La recherche entamée sera achevée: un rapport de recherche et une opinion écrite non officiels ne seront envoyés qu'au déposant

Mise en œuvre à l'OEB en tant qu'IPEA et SISA

- **l'OEB en tant qu'IPEA:**

- L'examen préliminaire international se fonde sur l'élément / la partie correct(e) si la recherche internationale est elle-même fondée sur l'élément / la partie correct(e)

- **l'OEB en tant que SISA:**

- La recherche internationale supplémentaire se fonde sur l'élément / la partie correct(e) si la recherche internationale est elle-même sur l'élément / la partie correct(e)

Exemples (1/3)

Exemple 1: RO-EP– incorporation par renvoi (règle 20.5<i>bis</i>.d))	Exemple 2: RO-EP – correction (règle 20.5<i>bis</i>.b))
<ul style="list-style-type: none">• Un déposant dépose une demande internationale auprès de RO-EP qui contient une description erronée• Une description correcte figure dans un document de priorité valablement revendiqué à la date de dépôt• Le déposant demande l’incorporation par renvoi d’une description correcte selon la règle 20.5<i>bis</i>.d) <p>=> RO-EP ne peut pas traiter cette demande: transmission à RO-IB possible</p>	<ul style="list-style-type: none">• Un déposant dépose une demande internationale auprès de RO-EP qui contient une description erronée• Une description correcte figure dans un document de priorité valablement revendiqué à la date de dépôt• Le déposant découvre l’ erreur avant que la date de dépôt soit accordée <p>=> Une demande de correction selon la règle 20.5<i>bis</i>.b) est possible</p>

Exemples (2/3)

Exemple 3: RO-EP – correction (règle 20.5*bis.c*)

- Certaines pages contenant les revendications sont erronées
- Date de dépôt accordée
- Les feuilles correctes n'apparaissent pas dans le document de priorité
- Correction selon la règle 20.5*bis.c*

=> Le déposant peut maintenir la date de dépôt (règle 20.5*bis.e*)

Exemple 4: ISA-EP – effet de la notification d'incompatibilité

- Incorporation par renvoi de la description demandée à RO-EP
- Le déposant autorise la transmission à RO-IB
- Incorporation par renvoi acceptée par RO-IB
- OEB sélectionnée en tant qu'ISA

=> La notification d'incompatibilité n'a aucun effet sur le traitement du dossier par l'OEB en tant qu'ISA

Exemples (3/3)

Exemple 5: taxe additionnelle non-acquittée (règle 20.5bis.d)	Exemple 6: taxe additionnelle non-acquittée (règle 20.5bis.c)
<ul style="list-style-type: none">• La demande contient un jeu de revendication erroné• Incorporation par renvoi d'un nouveau jeu de revendications acceptée par l'office récepteur (règle 20.5bis.d))• ISA/EP notifiée après le début de la recherche et taxe additionnelle non-acquittée <p>=> les revendications correctes sont ignorées = la recherche se fonde sur les pièces (erronées) d'origine</p>	<ul style="list-style-type: none">• La demande contient un jeu de revendication erroné• Correction acceptée par l'office récepteur (règle 20.5bis.c))• ISA/EP notifiée après le début de la recherche et taxe additionnelle non-acquittée <p>=> les revendications correctes sont ignorées = déclaration selon laquelle la recherche ne sera pas effectuée</p>

L'OEB agissant en qualité d' office désigné : scénarios

- Scénario 1: si l'élément / la partie correct(e) est inclus(e) dans la demande internationale suite à une correction selon la **règle 20.5bis.b) ou c)** dans la phase internationale, ladite correction **produira ses effets** devant l'OEB en tant qu'office désigné (ou élu)
- Scénario 2: si l'élément / la partie correct(e) est incorporé(e) par renvoi selon la **règle 20.5bis.d) PCT** dans la phase internationale, cette incorporation **ne produira pas ses effets** dans le cadre de la procédure devant l'OEB en tant qu' office désigné (ou élu)

L'OEB en tant qu'office désigné : corrections acceptées par l'office récepteur (règle 20.5*bis.d*)

À l'entrée dans la phase européenne, le déposant a deux options:

⇒ poursuivre la procédure sur la base des pièces correctes avec comme date de dépôt la date de réception desdites pièces

ou

⇒ poursuivre la procédure sur la base des pièces erronées déposées à l'origine avec comme date de dépôt la date de réception initiale (qui est maintenue)

L'OEB en tant qu'office désigné : corrections acceptées par l'office récepteur (règle 20.5*bis*.d))

Procédure recommandée

Si le déposant **signale son choix** quant à la demande euro-PCT sur laquelle se fonde la procédure auprès de l'OEB comme office désigné au moment de l'entrée dans la phase européenne, alors:

⇒ la notification informant des options au titre des règles 20.8.c) et 82*ter*.1.c) et (d) PCT **n'est pas envoyée**

⇒ le traitement de la demande Euro-PCT se poursuit immédiatement (selon qu'une décision sur la date de dépôt est rendue ou non, voir transparent 16)

L'OEB en tant qu'office désigné : corrections acceptées par l'office récepteur (règle 20.5*bis*.d))

Procédure standard

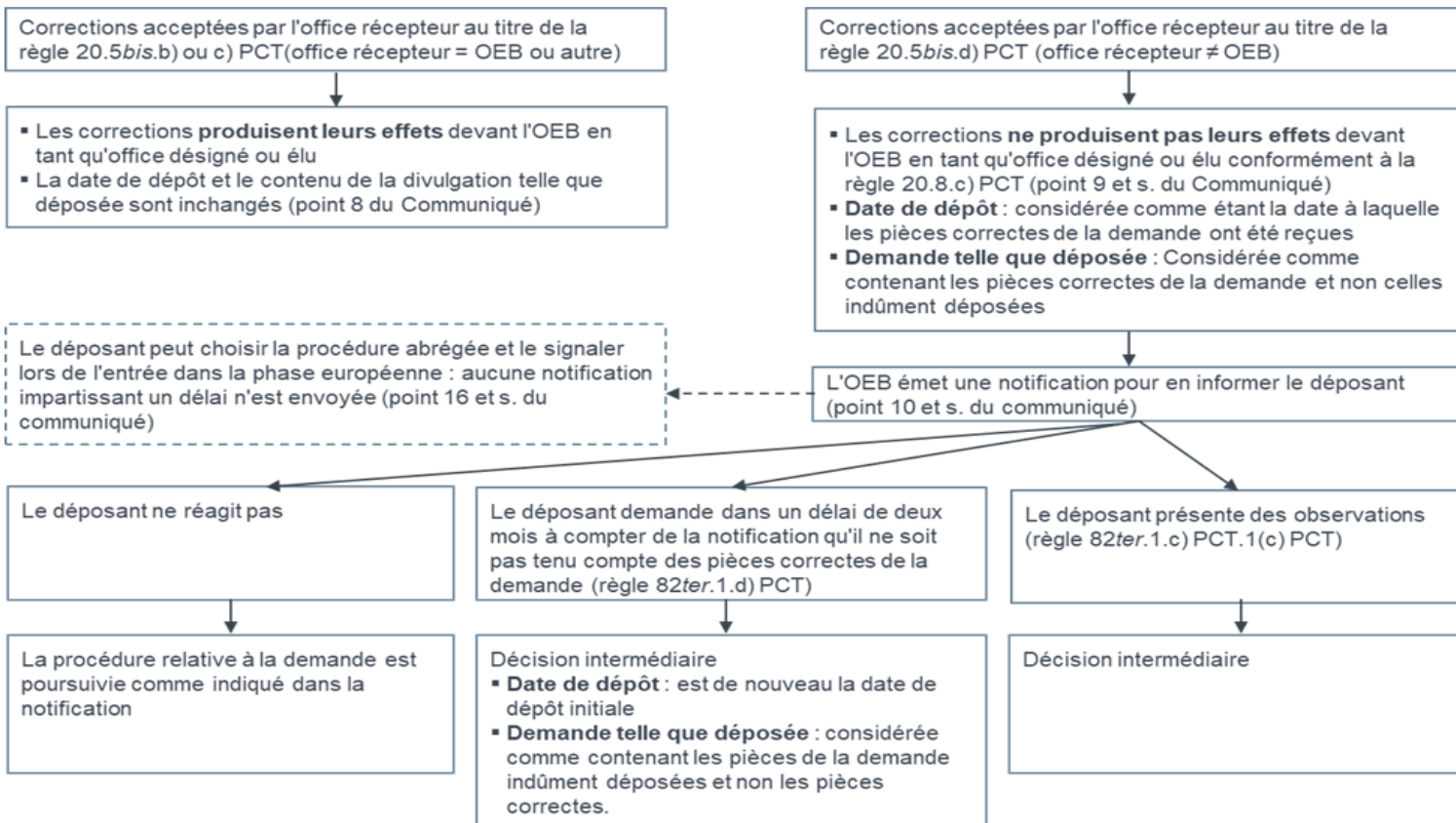
Si le déposant **ne signale pas son choix** quant à la demande euro-PCT sur laquelle se fonde la procédure auprès de l' OEB comme office désigné au moment de l'entrée dans la phase européenne, alors, l'OEB considèrera la date de réception des pièces correctes comme étant la date du dépôt.

Possibilité de formuler des observations: l'OEB envoie une notification au titre des règles **20.8(c) et 82*ter*.1(c) et (d) PCT** informant sur les différentes alternatives envisageables, avec un délai de réponse de **2 mois (extensible)**.

L'OEB en tant qu'office désigné : corrections acceptées par l'office récepteur (règle 20.5*bis*.d))

- L' OEB prendra une décision confirmant la date du dépôt seulement si les déposants indiquent qu'ils souhaitent poursuivre la demande euro-PCT sur la base des pièces erronées présentées à l' origine en conservant la date de dépôt initiale, ou suite à la presentation d'observations sur les informations de l'OEB.
- **Le traitement de la demande euro-PCT se poursuit une fois que la procédure présentée ci-dessus est finalisée.**

L'OEB en tant qu'office désigné: scénarios possibles





Je vous remercie
de votre attention!

Pour toute information supplémentaire,
veuillez consulter notre site internet
dédié au PCT, ou nous contacter à
international_pct_affairs@epo.org