

CASALONGA

PARIS - MUNICH - ALICANTE

NOUVEAU REGLEMENT CBE SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVETS EUROPEENS ET DES DEMANDES DIVISIONNAIRES

De nouvelles règles sont appliquées à l'OEB depuis le 1er avril 2010, portant sur certains aspects importants du traitement des demandes de brevets européens.

Les principaux changements concernent la procédure de recherche (A), la réponse au rapport de recherche européenne (B) et le traitement des demandes divisionnaires (C).

A/ LA NOUVELLE PROCEDURE DE RECHERCHE :

Selon les nouvelles règles, les objections de fond seront présentées plus tôt, avant le début de la recherche et avant l'envoi du rapport de recherche européenne.

Si une telle objection est soulevée par l'examinateur, le demandeur aura un délai court de deux mois pour prendre position et éventuellement modifier les revendications de la demande. Il ne sera pas possible de prolonger ce délai et aucune requête en poursuite de procédure ne sera admise.

Revendications indépendantes multiples dans la même catégorie (nouvelle règle 43(2))

La règle 43, paragraphe 2 interdit les revendications indépendantes multiples de la même catégorie, par exemple plus d'une revendication indépendante de dispositif ou plus d'une revendication indépendante de procédé dans la même demande.

Par conséquent, si une demande de brevet européen contient plus d'une revendication de la même catégorie, l'OEB invitera immédiatement le demandeur à indiquer sur quelles revendications doit porter la recherche.

Si le demandeur ne donne pas d'indication dans le délai de deux mois, l'OEB effectuera la recherche sur la base de la première revendication de chaque catégorie, et aucune autre revendication ne fera l'objet d'une recherche.

Revendications exagérément larges (nouvelle règle 63)

En cas de revendications considérées comme exagérément larges, l'OEB peut estimer impossible d'effectuer une recherche significative sur la base de l'objet revendiqué ou sur une partie dudit objet. Dans ce cas, l'OEB invitera immédiatement le demandeur à indiquer quel objet doit être recherché. En l'absence de réponse dans les deux mois, ou si la réponse est jugée insuffisante, l'OEB émettra une déclaration motivée expliquant l'impossibilité d'effectuer une recherche significative sur la base de tout ou partie de l'objet revendiqué. Il ne sera pas publié de rapport de recherche, ou seulement un rapport de recherche partiel.

Ici encore, toutes les autres revendications seront ignorées.

Défaut d'unité (nouvelle règle 64(1))

Si l'OEB considère que la demande de brevet européen ne satisfait pas au critère d'unité de l'invention, l'OEB établira un rapport de recherche partiel sur les parties de la demande qui concernent la première invention mentionnée dans les revendications. L'OEB informera le demandeur que des taxes de recherche supplémentaires doivent être payées pour les autres inventions si le rapport de recherche européenne doit couvrir toutes les inventions revendiquées.

En l'absence de réponse du demandeur dans le délai de deux mois, le rapport de recherche européenne sera établi pour la partie de la demande concernant l'invention pour laquelle les taxes de recherche ont été payées.

Toutes les autres inventions seront ignorées.

Conclusion

Il est clair que le but de ces nouvelles règles est d'obliger le demandeur à préciser rapidement les aspects essentiels de son invention. Le danger est toutefois important pour le demandeur puisque la nouvelle règle 137(5) dispose que : "*Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de recherche..*"

Cela signifie que, pendant l'examen ultérieur de la demande, il ne sera pas possible d'introduire, dans une revendication en cours d'examen, des caractéristiques et objets d'autres revendications qui n'ont pas été soumises à une recherche. Par conséquent, l'objet de toute revendication non soumise à la recherche sera définitivement perdu pour le demandeur, sauf s'il a encore la possibilité de déposer une demande divisionnaire volontaire.

B/ REPONSE OBLIGATOIRE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE ETENDU

Selon la nouvelle règle 64(1), il sera obligatoire pour le demandeur de répondre à l'opinion de l'examinateur accompagnant le rapport de recherche européenne.

D'une certaine manière, l'OEB considère donc que l'opinion de l'examinateur est l'équivalent d'une communication de la Division d'examen.

Le délai pour répondre à l'opinion de l'examinateur sera de six mois, à compter de la publication du rapport de recherche (identique au délai pour répondre à une communication de la Division d'examen, prolongation comprise).

De même que pour une communication de la Division d'examen, la demande sera réputée retirée si aucune réponse au rapport de recherche européenne n'est déposée dans le délai imparti.

Selon la règle 69, l'OEB envoie au demandeur une communication, indiquant la date à laquelle le rapport de recherche européenne doit être publié. Selon la nouvelle règle 69 modifiée, l'OEB rappellera dorénavant au demandeur le délai pour répondre au rapport de recherche, le délai pour déposer la requête en examen, et le délai pour confirmer le souhait du demandeur de poursuivre l'examen si la requête en examen a été déposée au moment du dépôt de la demande. Pour toutes ces étapes, le délai sera le même, à savoir six mois à partir de la date de publication du rapport de recherche européenne.

Si l'OEB omet d'envoyer une telle communication, ou s'il l'envoie à une mauvaise adresse ou indique une date de publication qui ne correspond pas à la date de publication effective, le demandeur pourra s'appuyer sur la date indiquée dans cette communication ou faire valoir l'omission de cette communication comme excuse pour ne pas avoir exécuté lesdites étapes, y compris la réponse au rapport de recherche européenne, dans le délai imparti.

Les différentes situations possibles

La situation sera différente en fonction de la date à laquelle le demandeur dépose la requête en examen. Elle différera aussi selon que la demande est une demande EP directe ou une demande PCT pour laquelle l'entrée dans la phase européenne régionale a été effectuée.

1/ Si le demandeur n'a pas requis l'examen au moment du dépôt de la demande, il aura la possibilité de demander l'examen dans le délai de six mois après la publication du rapport de recherche et en même temps de répondre au rapport de recherche européen.

2/ Si le demandeur a requis l'examen avant réception du rapport de recherche et en particulier au moment du dépôt de la demande, l'OEB donnera au demandeur la possibilité de répondre au rapport de recherche et de confirmer son intention de poursuivre la demande, dans le même délai de six mois après la publication du rapport de recherche.

En outre, si au moment de présenter la requête en examen, le demandeur a déjà reçu une première communication de la Division d'examen, la réponse au rapport de recherche européenne sera considérée par l'OEB comme une réponse à cette première communication de la Division d'examen.

Une seule réponse sera donc suffisante dans ce cas pour satisfaire l'OEB et pour éviter que la demande soit réputée retirée.

3/ Si le demandeur a requis l'examen au moment du dépôt de la demande et a renoncé à son droit à recevoir une communication de l'OEB après l'envoi du rapport de recherche européenne lui demandant s'il souhaite continuer, il ne sera pas établi d'opinion écrite en accompagnement du rapport de recherche. Au contraire, une première communication de la Division d'examen sera directement envoyée au demandeur avec un délai de réponse, habituellement de quatre mois, prolongeable pour une durée de deux mois supplémentaires.

4/ Dans le cas d'une demande PCT pour laquelle l'OEB a agi en tant qu'autorité de recherche internationale et éventuellement en tant qu'autorité d'examen international, le rapport de recherche internationale est rédigé par l'OEB avant l'entrée dans la phase régionale à l'OEB.

Dans ce cas, après l'entrée dans la phase régionale, l'OEB émettra une communication (règle 161 CBE), donnant la possibilité au demandeur de commenter l'opinion écrite qui accompagnait le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen international préalablement établi. Le cas échéant, l'examinateur invitera le demandeur à modifier la description, les revendications et les dessins.

Toutefois, dans ce cas, le délai pour déposer ces commentaires et/ou modifications de la demande sera d'un mois seulement à compter de cette communication.

Si le demandeur ne dépose pas de commentaire en réponse, la demande encourra le rejet.

Il est clair que cette situation est particulièrement critique puisque le délai d'un mois est extrêmement court.

Quels commentaires et quelle réponse doivent être déposés en réponse au rapport de recherche européenne ?

En dehors de la situation dans laquelle le demandeur a renoncé à son droit à recevoir une invitation de l'OEB pour confirmer son souhait de poursuivre la demande, la Division d'examen n'est pas encore responsable, au moment de la réception du rapport de recherche accompagné de l'opinion de l'examinateur de recherche, puisque l'examen n'a pas encore commencé.

Or, seule la Division d'examen a le pouvoir de rejeter la demande en cas de réponse incomplète.

L'opinion de l'examinateur de recherche ne peut pas être légalement considérée comme une communication de la Division d'examen et l'exigence de réponse à l'opinion de l'examinateur de recherche ne peut donc être qu'une exigence formelle.

A notre avis, le demandeur n'est donc pas tenu de répondre complètement aux objections de fond mentionnées dans l'opinion de l'examinateur de recherche. La seule exigence est de déposer des commentaires qui peuvent être des commentaires formels et éventuellement de corriger les défauts les plus pertinents dans la demande. Une courte réponse au rapport de recherche traitant des objections formelles et éventuellement de la nouveauté et de l'activité inventive dans les grandes lignes doit être suffisante pour satisfaire l'exigence nouvellement introduite de réponse au rapport de recherche européenne et éviter ainsi que la demande soit rejetée.

Recours si aucune réponse n'est déposée

Selon les nouvelles règles, en l'absence de réponse, la demande est réputée retirée.

Dans ce cas, toutefois, la possibilité d'une requête en poursuite de procédure est offerte au demandeur. Par conséquent, une telle requête peut être déposée, en même temps que le paiement de la taxe appropriée, dans les deux mois qui suivent la réception de la communication envoyée par l'OEB selon laquelle la demande est réputée retirée.

Stratégie en matière de modifications d'une demande

Avec les nouvelles Règles, une seule possibilité subsiste pour le demandeur de déposer des modifications à la demande de son propre gré et à savoir en même temps que la réponse au rapport de recherche européenne.

La deuxième possibilité qui existait jusqu'à présent de déposer des modifications sans l'autorisation de l'examineur, également en réponse à la première notification de la Division d'examen, a été supprimée.

L'examineur peut donc refuser dorénavant d'accepter les modifications dans les revendications ou l'introduction de revendications additionnelles dans la demande, laissant ainsi uniquement au demandeur la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour les revendications modifiées ou supplémentaires qu'il voulait introduire. Toutefois, le délai pour déposer des demandes divisionnaires volontaires est aussi dorénavant limité, comme expliqué ci-après.

Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2010 et sont applicables à tous les rapports de recherche établis à compter de cette date. (mais éventuellement reçus un peu après).

La date de dépôt ou de priorité de la demande concernée n'est donc pas la date pertinente pour l'application des nouvelles dispositions.

C/ DEMANDES DIVISIONNAIRES

La fin de la liberté

Avant ces nouvelles dispositions, il était possible de déposer des demandes divisionnaires volontaires avec une grande liberté. Il était en particulier possible de déposer une demande divisionnaire à partir d'une demande divisionnaire en instance, même si la demande mère était déjà délivrée et ce, sans aucune limitation dans le temps.

L'OEB a considéré que cela pouvait conduire à des abus. Des demandeurs pouvaient par exemple maintenir une demande divisionnaire en instance pendant plusieurs années afin de poursuivre le traitement de différents types de revendications, éventuellement des revendications plus larges, sans avoir à aller en appel.

La nouvelle règle 36 a pour but de changer cette procédure et de rendre le dépôt volontaire de demandes divisionnaires particulièrement difficile et limité dans le temps.

Selon la nouvelle règle 36, une demande divisionnaire volontaire ne peut être déposée que dans un délai maximal de 24 mois à partir de la réception de la première notification d'examen pour la toute première demande.

La première notification de la Division d'examen n'est pas l'opinion de l'examineur de recherche accompagnant le rapport de recherche européenne. Cependant, il peut s'agir d'une notification d'acceptation au titre de la règle 71(3) CBE. Il peut aussi s'agir de la confirmation d'une conversation téléphonique tenue au cours d'un entretien informel entre le demandeur ou son mandataire et l'examineur.

La toute première demande est la demande initiale qui, dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, peut être la demande mère ou la demande grand-mère.

Etant donnée cette nouvelle règle, il est vivement conseillé d'envisager les possibilités de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires avant la fin du délai de 24 mois calculé à partir de la première notification de la Division

d'examen. Cela est particulièrement utile si l'attitude de l'examineur semble négative envers la brevetabilité de l'invention.

Par précaution, il est également conseillé de répondre rapidement à la première notification de la Division d'examen afin d'avoir une chance de recevoir une ou plusieurs autres notifications dans le délai de 24 mois qui commence avec la première notification. Dans ce cas, le demandeur peut en effet avoir une vue plus claire de la situation avant de décider de déposer, à titre de sécurité, une ou plusieurs demandes divisionnaires.

Le dépôt d'une requête en poursuite de procédure est exclue pour le délai de 24 mois prévu à la règle 36. Par conséquent, ce délai de 24 mois ne peut pas être prolongé et seule une éventuelle restauration des droits peut être envisagée.

Période de transition

Une période de transition est ouverte jusqu'au 1er octobre 2010 (c'est-à-dire six mois après l'entrée en vigueur du nouveau règlement le 1er avril 2010).

Jusqu'au 1er octobre 2010, il est possible de déposer des demandes divisionnaires volontaires pour les demandes en instance pour lesquelles le délai de 24 mois après la première notification officielle a déjà expiré ou aura expiré avant le 1er octobre 2010.

Il est donc conseillé de revoir tous les dossiers en instance et de déterminer s'il y a lieu de déposer des demandes divisionnaires avant le 1er octobre 2010.

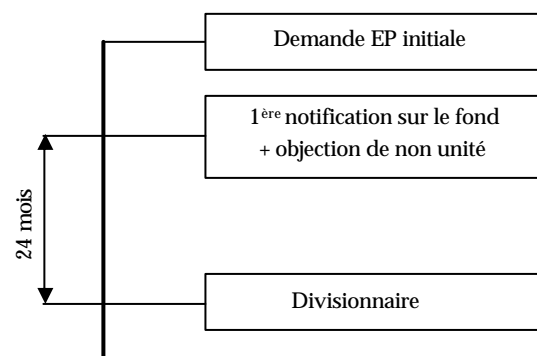
Demandes divisionnaires obligatoires

Dans le cas d'une objection de non unité soulevée par la Division d'examen, le demandeur aura la possibilité de déposer une demande divisionnaire qui peut être considérée comme une "demande divisionnaire obligatoire".

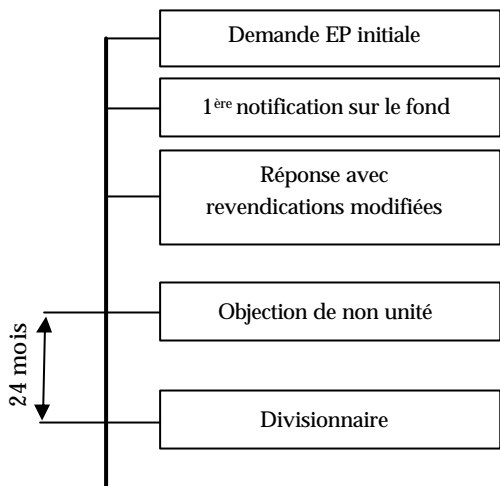
Dans ce cas le délai pour déposer ladite demande divisionnaire obligatoire est de 24 mois après la communication de la Division d'examen soulevant la non unité de la demande, à condition que cette objection de non unité soit soulevée pour la première fois.

Cela signifie que si une deuxième objection de non unité est soulevée à un moment ultérieur pour une raison différente, un nouveau délai de 24 mois sera donné au demandeur pour déposer une nouvelle demande divisionnaire obligatoire.

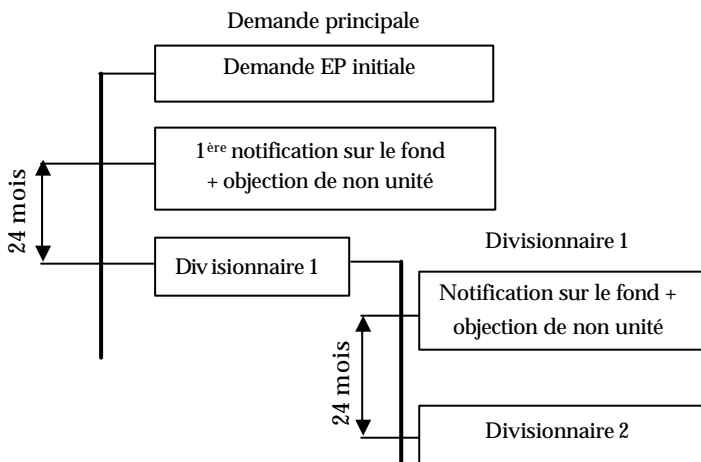
Exemple 1



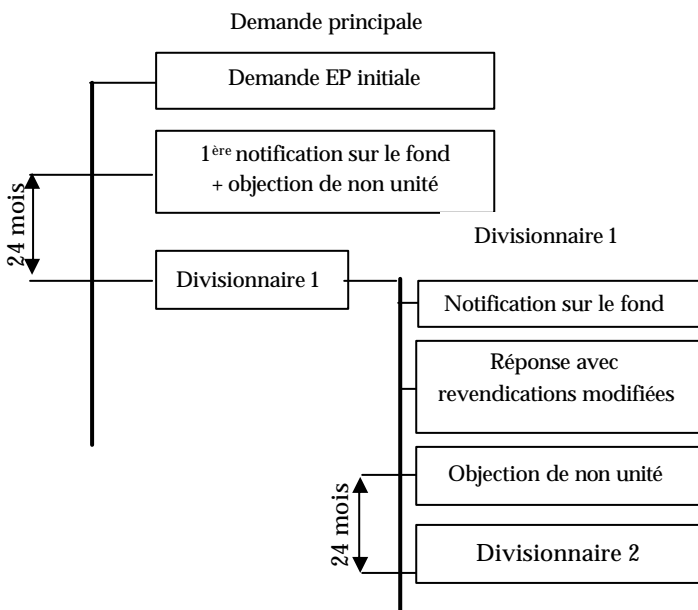
Exemple 2



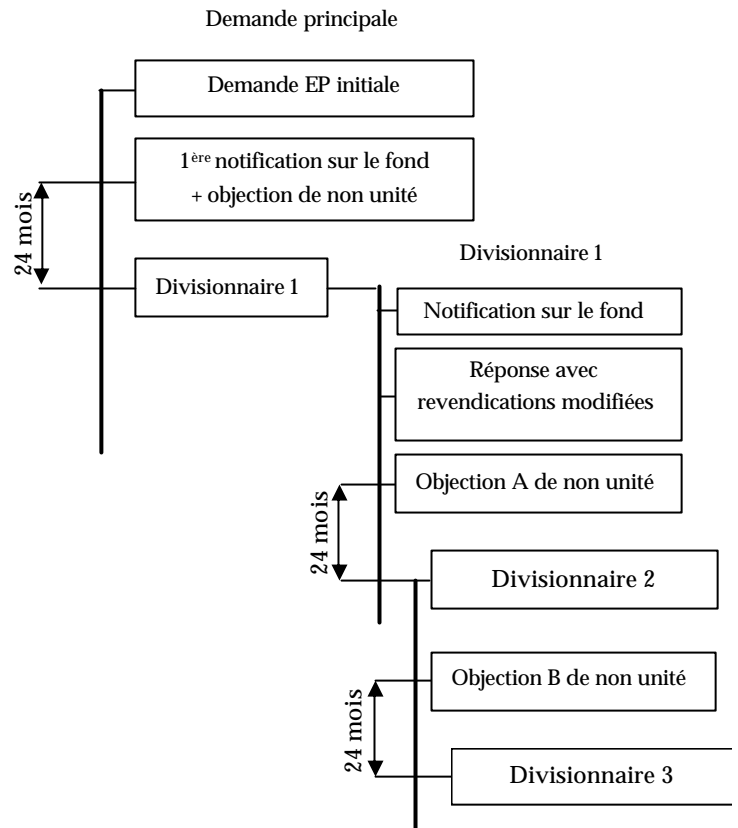
Exemple 3



Exemple 4



Exemple 5



**BUREAU
CASALONGA
& JOSSE**

8 avenue Percier
F-75008 PARIS
Tél: +33 (1) 45 61 94 64
Fax: +33 (1) 45 63 94 21
paris@casalonga.com
www.casalonga.com

**CASALONGA
& PARTNERS**

Bayerstrasse 71/73
D-80335 MUNICH
Tél: +49 (0)89 22 30 05
Fax: +49 (0)89 22 45 53
munich@casalonga.de
www.casalonga.com