



16, rue de la Paix  
75002 PARIS  
Tel : 01 42 96 42 96  
Fax : 01 42 96 42 97  
Paris-marques@schmit-chretien.com  
Paris-brevets@schmit-chretien.com

**BREVE MARS AVRIL 2010  
BREVETS - MODIFICATION DE LA CBE AU 1/04/2010**

**Nouvelles règles de la Convention sur le Brevet Européen entrant  
en vigueur au 1er avril 2010**

De nouvelles règles de la Convention sur le Brevet Européen modifiant de manière substantielle la procédure de délivrance des demandes Européennes et Euro-PCT entrent en vigueur à compter du 1er avril 2010.

Ces règles s'inscrivent dans l'initiative « raising the bar » visant à accroître les exigences quant à la qualité des brevets européens et quant à la sécurité juridique de la portée de ceux-ci, ainsi qu'à rationaliser et accélérer la procédure de délivrance européenne.

Ces mesures s'accompagnent d'une augmentation des taxes.

D'un point de vue pratique la mise en œuvre de ces règles confère une importance particulière à deux points de contact traditionnels entre le demandeur et son conseil en propriété industrielle:

- à l'issue de l'émission par l'INPI du rapport de recherche français et de l'opinion écrite l'accompagnant,
- lors de l'émission du rapport de recherche international ou du rapport de recherche européen pour les demandes étendues respectivement par la voie PCT ou par la voie européenne directe

La limitation des possibilités de dépôt de demandes divisionnaires européennes doit également être considérée particulièrement pour les demandes européennes ou Euro-PCT pour lesquelles l'examen européen a déjà commencé.

**Augmentation des taxes:**

La plupart des taxes augmentent de 5 à 10%. Quelques exemples:

Taxe	Avant 01/04/10	Après 01/04/10
Taxe pour le dépôt en ligne d'une demande européenne	100 €	105 €
Taxe de recherche européenne	1050 €	1105 €
Taxe de désignation	500 €	525 €
Taxe d'examen pour une demande européenne	1405 €	1480 €

Le barème complet est consultable sur le site de l'office européen des brevets:

[http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/decisions/archive/20091109b\\_fr.html](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/decisions/archive/20091109b_fr.html)

Ce nouveau barème entre en vigueur au 01/04/2010.



### **Etablissement du rapport de recherche européen (Nouvelles règles 62bis, 63, 64 et 137):**

Ce paragraphe concerne les demandes de brevet européen déposées sans passer par le dépôt préalable d'une demande internationale.

Ces nouvelles règles visent à contraindre les demandeurs à établir des jeux de revendications conformes à la CBE dès le dépôt de la demande. Ainsi, les questions d'unité d'invention (Article 82, règle 43(2)), de clarté et de concision des revendications (Art 84) qui étaient soulevées lors de l'examen au fond, c'est à dire 24 mois ou plus à compter de la date de priorité pour une demande étendue directement par la voie européenne, sont maintenant soulevées avant l'établissement du rapport de recherche européen, c'est à dire peu de temps après le dépôt de la demande européenne, soit à peine plus de 12 mois après la date de priorité.

Lorsque l'Office estime que les revendications ne sont pas conformes aux dispositions de la CBE (manque de clarté empêchant l'établissement d'un rapport de recherche, absence d'unité d'invention) elle le notifie au demandeur qui dispose d'un délai de 2 mois pour indiquer à l'office les revendications conformes à la CBE sur lesquelles la recherche doit être effectuée.

Ce délai ne peut pas être prolongé, ne peut pas faire l'objet d'une poursuite de procédure et il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, de déposer des observations visant à contredire l'avis de l'Office (celles-ci pourront néanmoins être exposées au stade de l'examen). En cas d'absence de réponse de la part du demandeur le rapport de recherche ne sera que partiel et l'examen, donc à terme la portée la plus large que pourra avoir le brevet délivré, sera limité aux objets ayant fait l'objet d'une recherche.

Comme la demande européenne telle que déposée ne peut pas être modifiée avant que le demandeur n'ait reçu le rapport de recherche (règle 137(1)) et que, par ailleurs, la nouvelle règle 137(5) précise que les modifications ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche, il convient d'être particulièrement vigilant sur l'établissement du jeu de revendications au moment de l'extension d'une demande par la voie européenne ou par la voie PCT ( voir plus loin), et, au besoin, prévoir la rédaction d'un nouveau jeu de revendications pour la demande ainsi étendue.

La question du jeu de revendications de la demande étendue doit donc être examinée 2 à 3 mois avant la date limite de priorité. L'analyse et l'éventuelle réponse au rapport de recherche français, établi en général 9 mois après le dépôt de la demande FR prioritaire, constitue l'occasion privilégiée d'examiner ces exigences.

Ces dispositions sont applicables aux demandes en instance pour lesquelles le rapport de recherche européen est établi à compter du 1er avril 2010.

### **Réponse au rapport de recherche européen (nouvelle règle 70bis)**

Cette nouvelle règle vise à accélérer la procédure d'examen. En effet, depuis 2005, un avis accompagne le rapport de recherche européen. Jusqu'à présent la réponse à cet avis, adressé en même temps que le rapport de recherche, entre 12 et 18 mois après la date de priorité et avant la date limite pour la requête en examen, n'était pas obligatoire.

Désormais le demandeur est tenu de répondre à cet avis si celui-ci est défavorable (présence de documents X, Y ou E dans le rapport de recherche ou présence d'irrégularités dans la demande) et dans le délai de présentation de la requête en examen, c'est à dire, au plus tard, 6 mois après la publication du RRE de la demande européenne; soit environ 24 mois après la date de priorité pour une demande étendue directement par la voie européenne.



La réponse peut consister en des observations et / ou un nouveau jeu de revendications, des modifications de la description ou des dessins, dans les limites imposées par la CBE et notamment des nouvelles règles exposées ci-dessus. Si de telles modifications sont nécessaires, le demandeur en est informé et invité à les présenter lors de la remise du rapport de recherche par l'Office. Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans les délais, la demande est réputée retirée.

Cette nouvelle disposition, applicable aux demandes européennes en instance dont le rapport de recherche européen sera établi à compter du 1er avril 2010, implique en pratique une nouvelle étape importante de procédure puisqu'il conviendra de préparer la réponse appropriée au rapport de recherche européen en même temps que la requête en examen.

### **Cas des demandes de brevet internationales (PCT)**

Des nouvelles règles reprenant l'esprit des règles exposées ci-dessus s'appliquent aux demandes internationales entrant en phase européenne.

Si l'OEB a effectué la recherche internationale (en tant qu'ISA ou IPEA) le demandeur dispose d'un délai d'un mois<sup>1</sup> à compter de la notification selon la nouvelle règle 161(1) pour remédier aux irrégularités soulevées dans l'opinion écrite internationale ou le rapport d'examen international, et présenter des observations, modifier les revendications la description ou les dessins. En l'absence de réponse dans les délais la demande est réputée retirée. La notification selon la règle 161(1) intervient peu de temps après l'entrée de la demande internationale en phase européenne. Par conséquent il convient d'examiner les possibilités de réponse au rapport de recherche international 2 à 3 mois avant l'entrée en phase européenne.

Cette disposition est applicable aux demandes Euro-PCT en instance pour lesquelles la notification selon la règle 161(1) n'est pas encore intervenue au 1er avril 2010.

### **Demandes divisionnaires (nouvelle règle 36)**

Cette nouvelle règle limite les possibilités de dépôt de demandes divisionnaires européennes, tant dans les cas de division volontaire que de division obligatoire (cas d'un défaut d'unité d'invention).

- Le délai maximum pour la division volontaire d'une demande est de 24 mois à compter de la 1ère notification d'examen (selon Art 94(3) CBE) de la demande la plus ancienne (sous réserve que la demande divisée soit toujours en instance).
- Le délai maximum pour la division obligatoire d'une demande faisant l'objet d'une objection pour défaut d'unité d'invention est de 24 mois à compter de la première notification de défaut d'unité d'invention par la division d'examen (sous réserve que la demande divisée soit toujours en instance).

Ces délais sont exclus de la poursuite de procédure. Pour les demandes en instance, pour lesquelles ces délais sont dépassés au 1er avril 2010, un délai de 6 mois est accordé (jusqu'au 01/10/2010). Si ces délais courent, ils continuent à courir pour une durée minimale de 6 mois.

Exemples:

- date de la 1ère notification le 1er juin 2007 : délai maximum pour diviser la demande le 1er octobre 2010 (sous réserve que la demande divisée soit toujours en instance)
- date de la 1ère notification le 1er septembre 2009 : délai maximum le 12 septembre 2011 (01/09/2009 + 10 jours + 24 mois, le 11 septembre 2011 étant un dimanche)

**Jean-Christophe HAMANN, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire OEB**

---

<sup>1</sup> La règle des 10 jours s'applique