



## **BREVE JUILLET- AOUT 2010 PROJETS DE MODIFICATIONS DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES BREVETS AMERICAINS**

Dans une notice publiée le 4 juin 2010, l'USPTO (U.S. Patent and Trademark Office, ou Office américain des brevets) prévoit, entre autres, des mesures permettant de faciliter à ses examinateurs l'examen des demandes de brevets revendiquant des priorités hors-USA, en bénéficiant d'analyses déjà effectuées par l'Office des brevets du pays correspondant au premier dépôt.

Les mesures prévues consistent principalement à suspendre la procédure d'examen de ces demandes de brevets, jusqu'à réception de la part du déposant des documents suivants :

- une copie du rapport de recherche éventuellement émis par l'Office des brevets du pays correspondant au premier dépôt ;
- la première notification officielle émanant dudit Office ;
- et une « réponse appropriée », comportant des modifications et/ou des arguments répondant à la notification officielle dans le but de démontrer la brevetabilité des revendications de la demande américaine.

L'entrée en vigueur effective de ces mesures n'a pas été confirmée par l'USPTO et les modalités d'application n'ont pas été définies plus en détails. L'USPTO envisage de limiter cette application aux offices étrangers figurant sur la liste des administrations chargées de recherches internationales du PCT, tels que l'OEB.

Concernant les éventuelles conséquences pour les déposants européens, notamment français, plusieurs cas de figures sont à considérer :

### **a) le premier dépôt est un dépôt national (exemple : dépôt français)**

Une première demande déposée en France se voit émettre, en général au bout de 9 mois, un rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite de l'examineur. Une réponse essentiellement formelle peut être demandée par l'INPI.

Cependant, l'INPI ne pratique pas d'examen sur le fond de la brevetabilité et n'envoie donc aucune notification officielle.

A l'heure actuelle, il n'est pas précisé si l'USPTO considèrera ou non l'opinion écrite comme une notification officielle, et en exigera ou non une réponse.

Toutefois, le rapport de recherche et l'opinion écrite seront déjà en la possession du déposant à la fin du délai de priorité, soit au bout d'un an à compter du dépôt français. Ces documents pourront donc être fournis à l'USPTO au moment d'une éventuelle extension américaine du brevet français. Il n'est donc pas à prévoir de délai supplémentaire dans la procédure de délivrance américaine, du fait de ces nouvelles mesures.

### **b) le premier dépôt est une demande PCT**

La demande PCT désigne en général l'ensemble des Etats contractants du Patent Cooperation Treaty, dont les Etats-Unis. On peut donc considérer qu'un dépôt PCT désignant les Etats-Unis équivaut à un dépôt américain. Il s'agirait alors d'un dépôt sans priorité étrangère, qui serait traité par l'USPTO comme un premier dépôt américain.

Un premier dépôt PCT peut entrer en phases nationales pendant un délai de 30 mois. Durant ce délai est émis un rapport de recherche international, accompagné d'une opinion écrite.

A l'entrée en phase américaine, l'USPTO dispose donc déjà d'un rapport de recherche. Il est à noter que les déposants français sont astreints par la loi à déposer un premier dépôt PCT à l'INPI. Le rapport de recherche internationale est alors nécessairement établi par l'OEB.

Dans le cas d'un premier dépôt PCT, les modifications de la procédure américaine n'auraient donc vraisemblablement pas d'incidence sur la procédure actuelle.

### **c) le premier dépôt est un dépôt européen**

Pour les demandes européennes, l'OEB émet un rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite de l'examinateur. Lorsque le dépôt européen est un premier dépôt, ce rapport de recherche est en général fourni au bout de 9 mois environ.

Selon la procédure européenne, le demandeur dispose de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche pour requérir l'examen sur le fond de sa demande de brevet. Lorsque le rapport de recherche est fourni dans l'année de priorité, il est publié en même temps que la demande de brevet, soit 18 mois après le dépôt.

Le demandeur dispose donc de deux ans environ, à compter du dépôt de la demande européenne, pour requérir l'examen. C'est à la suite de la requête en examen qu'il reçoit la première notification officielle. Cette dernière reprend fréquemment le contenu de l'opinion écrite jointe au rapport de recherche.

Comme dans les cas précédents, à la fin de l'année de priorité, le demandeur dispose dans la plupart des cas d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite, qu'il peut éventuellement fournir à l'USPTO lors d'un dépôt de demande américaine sous priorité européenne.

Dans le cas présent, il est possible que l'USPTO décide de suspendre l'examen de cette demande américaine jusqu'à l'émission de la première notification officielle européenne, ce qui pourrait engendrer un allongement de la procédure de délivrance du brevet américain.

L'USPTO devra cependant se prononcer sur le cas des procédures européennes abandonnées avant l'envoi de la première notification, ainsi que des conditions permettant alors de relancer la procédure américaine.

En conclusion, si les nouvelles exigences en termes de documents à fournir étaient appliquées par l'USPTO vis-à-vis des demandes américaines sous priorité étrangère, les conséquences en termes de délais de procédures semblent minimales pour un premier dépôt français ou PCT, mais pourraient s'avérer plus importantes pour un premier dépôt européen.

Cependant, une autre modification prévue en parallèle par l'USPTO concerne la possibilité de requérir, contre paiement d'une taxe, un examen prioritaire de sa demande américaine. Un tel examen prioritaire viserait à émettre une première notification officielle dans un délai de quatre mois et une décision finale dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation du statut de demande prioritaire.

Les premiers déposants européens auraient donc la possibilité de raccourcir la procédure américaine, afin de compenser sa suspension préalable.

***par Ariane Chauveau, Conseil en Propriété Industrielle***