

# ARTICLE

## A L'OEB : RIEN NE SERT DE COURIR, IL FAUT PARTIR À POINT

Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets | 10/04/18 | Grégoire Desrousseaux François Pochart Geoffroy Thill



*A compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018, l'Office Européen des Brevets envisage d'autoriser les déposants à requérir l'ajournement de la procédure d'examen pendant une période de trois ans.*

La durée moyenne de la procédure d'examen d'une demande de brevet devant l'Office Européen des Brevets (OEB) est actuellement de 23,2 mois[1]. Elle devrait être réduite à 12 mois d'ici 2020[2]. Cette accélération de la procédure d'examen soulève l'inquiétude de certains déposants. Selon ses détracteurs, une procédure d'examen raccourcie empêcherait les déposants de trouver un financement ou de fournir des données complémentaires au cours de l'examen. L'OEB a entendu ces critiques et réfléchit à une procédure d'ajournement de la procédure d'examen.

### **PROCEDURE D'EXAMEN DIFFERE**

Cette nouvelle procédure permettra aux déposants de reporter de 3 ans le début de la procédure d'examen.

En pratique, les déposants pourront requérir l'ajournement de la procédure d'examen dans le délai imparti par la Convention sur le brevet européen pour prendre position sur le rapport de recherche établi par l'OEB[3]. Les déposants devront solliciter le report de l'examen en même temps qu'ils apporteront une première réponse au rapport de recherche européenne[4]. Dans ce cas, l'OEB ne commencera pas l'examen au fond avant une période de 3 ans[5].

La période de 3 ans court à compter de l'entrée en phase d'une demande Euro-PCT ou de l'expiration du délai de 6 mois imparti par la règle 70(1) pour les demandes européennes directes. Pour les demandes divisionnaires, la durée de l'ajournement n'est pas prolongée : tout au plus 3 ans à compter de l'entrée en phase de la demande parente la plus ancienne pour les demandes Euro-PCT ou 5 ans à compter de la date de dépôt ou de priorité de la demande parente la plus ancienne pour les demandes divisionnaires issues de demandes européennes directes (ce qui correspond à 3 ans à compter de l'expiration du délai de 6 mois de la règle 70(1)).

La procédure d'ajournement sera optionnelle et le dépôt d'une requête en ajournement sera gratuit. Le déposant devra toutefois veiller à continuer d'acquitter régulièrement les taxes officielles (taxes d'examen, de désignation, d'extension, de validation et annuités) indépendamment du report de l'examen.

La procédure d'examen pourra reprendre avant l'expiration du délai de 3 ans sur simple demande du déposant ou dépôt d'une requête PACE ou PPH ; ou en cas de dépôt d'observations de tiers motivées et non anonymes[6]. Dans ce dernier cas ou sur requête du déposant, la procédure d'examen sera de surcroît accélérée.

### **ENTREE EN VIGUEUR**

Si l'OEB confirme sa mise en œuvre, la nouvelle procédure devrait s'appliquer aux demandes européennes pour lesquelles la mention de la publication du rapport de recherche aura lieu à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018 ainsi qu'aux demandes internationales entrées en phase européenne à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018. Il s'agira d'un programme pilote dont les résultats seront évalués après 3 années.

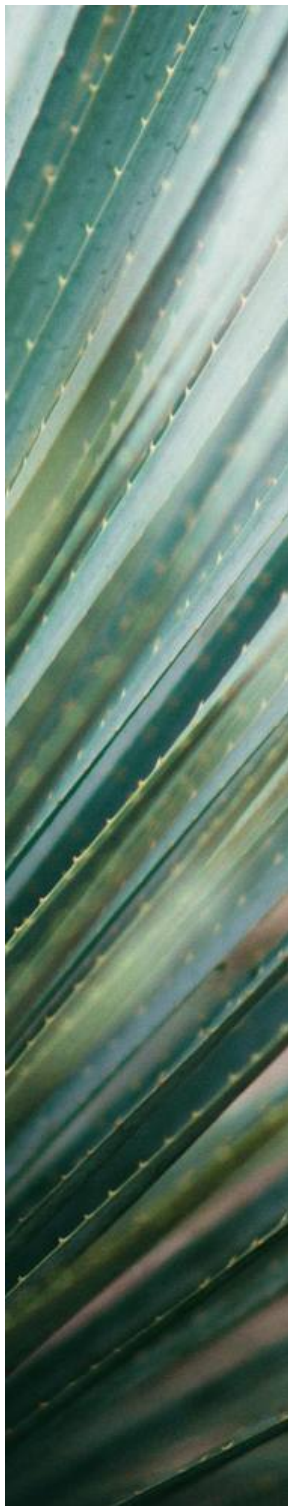
Cette procédure d'examen différé devrait donc être effective très prochainement et les premières requêtes en ajournement pourraient être déposées dès le début du mois de juillet prochain. Les implications de cette nouvelle procédure pour les déposants et pour les tiers sont multiples.

### **IMPLICATIONS POUR LES DEPOSANTS**

Du point de vue du déposant, comme envisagé initialement par l'OEB, cette procédure permettra de laisser du temps pour rechercher des financements avant la phase finale de l'examen à laquelle sont associés des coûts non négligeable de traduction et de validation[7]. Cette procédure permettra également aux industriels d'avoir une idée plus précise du potentiel de leur invention ou de rassembler des données complémentaires avant d'engager la procédure d'examen[8]. Puisque l'examen au fond n'aura pas commencé, la taxe d'examen sera remboursée intégralement si la demande de brevet est retirée pendant ces 3 années d'ajournement[9].

En outre, cette procédure permettra au déposant de conserver une demande en instance devant l'OEB pendant trois années supplémentaires sans nécessité de déposer une demande divisionnaire.

En pratique, les déposants devront toujours analyser le rapport de recherche européenne et prendre position sur celui-ci dans les délais habituels. Il sera toutefois possible de déposer des observations sans modifier les revendications lors du dépôt de la requête en examen puis d'attendre la fin des trois années d'ajournement et la première communication de la division d'examen pour enfin modifier (le cas échéant) les revendications. En effet, l'OEB ne peut pas rejeter une demande tant qu'une première notification n'a pas été établie par la division d'examen[10]. La seule limite concerne le pouvoir discrétionnaire des divisions d'examen d'accepter ou non les modifications ultérieures[11].



Incidentement, l'ajournement de l'examen fera économiser le paiement de multiples annuités devant les offices nationaux (pendant les 3 années de report, seules les redevances devant l'OEB seront dues). L'ajournement de la procédure d'examen pourrait également permettre d'attendre la mise en place du brevet unitaire[12].

De surcroît, cet ajournement de la procédure d'examen est très flexible pour le déposant qui pourra reprendre l'examen et même l'accélérer sur simple demande pour tous les cas le nécessitant (tel que l'identification d'une contrefaçon).

Sauf circonstances particulières, le recours systématique à l'ajournement de la procédure d'examen nous semble donc une bonne pratique. En outre, il ne sera pas nécessaire d'assurer un suivi de ce délai de 3 ans puisque l'OEB reprendra automatiquement l'examen à l'issue de la période d'ajournement.

#### **IMPLICATIONS POUR LES TIERS**

Du point de vue des tiers, cette procédure d'ajournement risque de compliquer l'évaluation de la portée d'une demande de brevet. La durée pendant laquelle la portée de la protection conférée par une demande de brevet n'est pas définitive va s'allonger d'environ deux à trois ans[13]. Si le dépôt d'observations de tiers permettra de lever l'ajournement, ces observations de tiers devront être motivées et auront donc un coût non négligeable pour les tiers : la simple reprise à l'identique de l'opinion écrite sera-t-elle considérée comme un avis motivé ? De plus ces observations devront être non-anonymes, nécessitant le recours à un tiers nommé, tel qu'un mandataire agréé, si le déposant ne souhaite pas dévoiler son identité[14].

#### **IMPLICATIONS POUR L'OEB**

Au vu de ce qui précède (nécessité de prendre position sur le rapport de recherche pour le déposant et insécurité juridique plus importante pour les tiers), on comprend que cette nouvelle procédure d'ajournement bénéficiera en premier lieu à l'OEB qui verra la charge de travail des divisions d'examen réduite. L'OEB pourra ainsi diminuer son retard et, paradoxalement, raccourcir la durée de l'examen quant au fond.

De manière incidente, l'allongement de la procédure de délivrance permettra à l'OEB d'augmenter ses revenus grâce au paiement des annuités pendant l'ajournement de l'examen (alors que les annuités après la délivrance ne sont reversées à l'OEB qu'à hauteur de 50%). La baisse de revenus due à la réduction de la durée d'examen pourrait ainsi être en partie compensée.

#### **CONCLUSION**

La nouvelle procédure optionnelle d'ajournement de l'examen va à l'encontre du mouvement d'accélération des procédures de recherche, d'examen et d'opposition initié ces dernières années par l'OEB. Cette procédure nous semble toutefois présenter de nombreux avantages pour les déposants : ils pourront conserver une demande de large portée pendant 3 années supplémentaires tout en gardant la possibilité de solliciter un examen accéléré à tout moment. Les déposants auront désormais toute latitude pour accélérer ou ralentir la procédure de délivrance de leurs brevets.

---

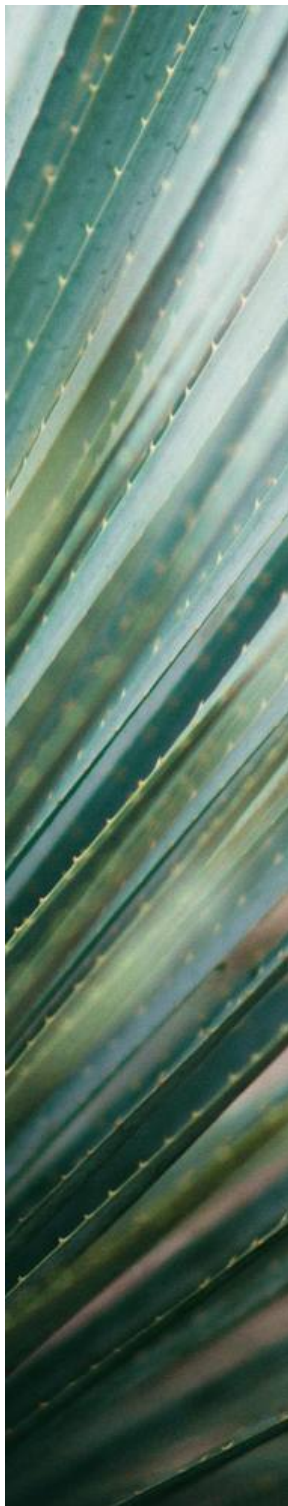
[1] Durée moyenne de la procédure entre le dépôt de la requête en examen et la réception de l'intention de délivrance (communication selon la règle 71(3) de la Convention sur le brevet européen) au 25 novembre 2016, CA/97/16

[2] Procédure "Early Certainty for Examination" (ECfE) instaurée depuis juillet 2016 par l'OEB, CA/97/16, 25/11/0016

[3] Il s'agit du délai de 6 mois imparti par la règle 70bis(1) de la Convention sur le brevet européen pour les demandes européennes directes ; par la règle 161(1) pour les demandes Euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire ; ou par la règle 70bis(2) pour les autres demandes européennes. CA/PL 4/18, 25/01/2018

[4] Même en cas de requête en ajournement de l'examen, il sera toujours nécessaire de requérir l'examen de sa demande de brevet (ou de confirmer sa requête en examen) et d'apporter une réponse au rapport de recherche. Cette procédure évite de recourir à une modification de la Convention sur le brevet européen. En l'absence de réponse au rapport de recherche, la demande de brevet européenne est réputée retirée (cf. règles 70bis(3) ou 161(1) dernière phrase de la convention sur le brevet européen). CA/PL 4/18, 25/01/2018

[5] La requête en ajournement sera refusée si des observations de tiers motivées et non-anonymes sont déjà présentes au dossier. Il est donc inutile de déposer à titre de précaution une multitude d'observations de tiers anonymes et peu motivées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'ajournement avec pour objectif d'empêcher l'ajournement de l'examen. Seules les observations motivées et non-anonymes seront prises en compte. CA/PL 4/18, 25/01/2018



[6] Les observations de tiers devront concerner au moins un des motifs suivants : nouveauté, activité inventive, application industrielle, clarté, suffisance de l'exposé, brevetabilité ou modifications inadmissibles, et indiquer les faits et preuves présentés au soutien de ces motifs. CA/PL 4/18, 25/01/2018

[7] A tout le moins dans l'attente de la mise en œuvre du brevet unitaire.

[8] C'est particulièrement vrai dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique où le délai de mise sur le marché d'un produit est long et où des données supplémentaires issues de la recherche clinique sont souvent disponibles après le dépôt.

[9] Cf. Article 11a) du Règlement relatif aux taxes

[10] Cf. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-V, 14

[11] Si pour le moment ce pouvoir discrétionnaire est peu utilisé au détriment du demandeur, il faut se méfier du durcissement envisagé de la procédure de recours. Selon la récente proposition de modification du règlement de procédure des chambres de recours, qui sera probablement en vigueur au moment de la reprise de l'examen différé, les chambres de recours ne reviendront sur les modifications déclarées irrecevables par la division d'examen qu'en cas d'erreur manifeste dans l'appréciation du pouvoir discrétionnaire par la division d'examen.

[12] La demande d'effet unitaire devra être présentée par écrit par le titulaire du brevet européen auprès de l'OEB au plus tard un mois après la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen (règle 6(1) du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet). En retardant l'examen, on retarde d'autant la délivrance ce qui augmente la probabilité d'une entrée en vigueur du brevet unitaire avant la délivrance du brevet européen.

[13] Si on considère que la première notification sera émise rapidement à l'issue de la procédure d'ajournement alors qu'il faut actuellement entre 6 mois et 1 an à une division d'examen de l'OEB pour émettre cette première notification.

[14] Sous réserve que le dépôt d'observation de tiers par un tiers nommé ou un mandataire agréé agissant en tant qu'homme de paille soit considéré comme un dépôt non-anonyme par l'OEB. Cela devrait être le cas puisque le tiers nommé ou mandataire agréé agissant en tant qu'homme de paille est déjà considéré par une personne autorisée à déposer une opposition par l'OEB.

---