

## B&a info

Par décision du 25 Mars 2009, le Conseil d'administration de l'O.E.B. a adopté deux mesures importantes relatives au dépôt de demandes divisionnaires et au traitement des rapports de recherche. Nous vous donnons ci-dessous un résumé de ces décisions et de leur impact sur la conduite des procédures. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toute précision complémentaire.

### ➤ Le dépôt des Demandes Divisionnaires à l'O.E.B. bientôt limité dans le temps

A l'Office Européen des Brevets, il est aujourd'hui possible de déposer une demande divisionnaire tant qu'une demande de brevet parente est encore en instance.

Ceci ne sera bientôt plus vrai. En effet, une récente décision du Conseil d'administration de l'O.E.B. (25 mars 2009) change la donne en modifiant la règle 36(1) CBE.

Selon les nouvelles dispositions, il sera uniquement possible de déposer une demande divisionnaire dans les deux ans à compter :

- de la première notification émise par la division d'examen pour la demande la plus ancienne ; ou
- de toute notification de la division d'examen objectant un défaut d'unité (si cette objection n'avait pas été soulevée précédemment).

Ces dispositions entreront en vigueur au 1<sup>er</sup> avril 2010 et s'appliqueront aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date. Les dispositions transitoires permettent de bénéficier d'un délai de 6 mois à partir du 1<sup>er</sup> avril 2010 (c'est-à-dire jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2010) pour toutes les demandes pour lesquelles le délai de dépôt de demande divisionnaire prévu dans la règle a expiré ou court encore.

Cette modification, qui a pour but officiel de réduire les incertitudes quant à la portée des brevets en Europe, va donc entraîner un changement majeur dans les stratégies de PI. En effet, il ne sera plus possible de se réserver le droit de protéger d'autres aspects d'une invention tant que la demande est en instance, mais il faudra prendre cette décision dans le délai de 24 mois mentionné ci-dessus. Dans la plupart des cas, la division d'examen devenant compétente pour une demande européenne lors du paiement de la taxe d'examen, il conviendra de s'interroger dès ce moment sur l'opportunité du dépôt de demandes divisionnaires pour protéger au mieux les inventions.

### ➤ Obligation de réponse au Rapport de Recherche

Dans la procédure actuelle auprès de l'O.E.B., les réponses quant au fond n'étaient obligatoires que suite à l'émission d'une lettre officielle selon l'article 94(3) CBE.

Une récente décision du Conseil d'administration de l'O.E.B. (également du 25 mars 2009) va accélérer la procédure en rendant obligatoire la réponse au rapport de recherche.

### Demands euro-PCT

Pour les demandes euro-PCT, il sera nécessaire de répondre aux objections formulées dans l'opinion écrite émise pendant la phase internationale d'une demande PCT. Le délai de réponse est très court puisqu'il n'est que de un mois à compter de l'émission de la notification selon la règle 161 CBE. Cette notification, émise à brève échéance après l'entrée en phase européenne, avait pour but de donner l'opportunité aux demandeurs de modifier les revendications avant que l'examen au fond ne commence.

Par conséquent, il sera vivement recommandé de préparer cette réponse conjointement à l'engagement de la phase euro-PCT.

En absence de réponse, la demande sera réputée retirée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2010 et ne seront applicables que pour les demandes pour lesquelles aucune notification au titre de la règle 161 CBE n'a été émise avant le 1<sup>er</sup> avril 2010.

### Demands européennes initiales ou directes

Pour les demandes européennes initiales ou directes déposées sur la base d'une demande prioritaire, il sera maintenant nécessaire, selon la nouvelle règle 70bis CBE, de répondre au rapport de recherche européenne élargi dans un délai de six mois à compter de la publication de ce rapport. En absence de réponse, la demande sera réputée retirée.

Ce délai de six mois correspond au délai pour la présentation de la requête en examen. Ainsi, la réponse au rapport de recherche devra être fournie conjointement à cette requête.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2010 et ne seront applicables que pour les demandes pour lesquelles le rapport de recherche est établi à compter du 1<sup>er</sup> avril 2010.

### Sources juridiques

\* Décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 2/09)

[http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325\\_fr.html](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325_fr.html)

\* Décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 3/09)

[http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325a\\_fr.html](http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325a_fr.html)