

SOMMAIRE

Brevets

SPECIAL CBE 2000

■ Les nouvelles dispositions relatives au dépôt des demandes de brevet européen.

■ Les nouvelles procédures de la CBE (procédures de limitation et de révision).

■ Autres modifications importantes :

a. *Restauration des délais*

b. *Traitement des demandes intercalaires*

c. *Nouvelles applications thérapeutiques*

d. *Traitement des brevets européens devant les juridictions nationales*

■ Le Protocole de Londres

CONTACT

NOVAGRAAF FRANCE
NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Tél : 01.49.64.60.00
Fax : 01.49.64.60.60

Internet : www.novagraaf.fr
E-mail : tm.fr@novagraaf.fr
E-mail : pat.fr@novagraaf.fr

ÉDITO

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Depuis le **13 décembre 2007**, l'obtention d'un brevet en Europe est régie par un nouveau cadre juridique : la version révisée de la Convention sur le Brevet Européen ou **CBE 2000**.

Cette nouvelle version de la Convention **s'applique aux 32 Etats membres** que compte actuellement l'Organisation européenne des brevets, et 34 Etats membres à compter du 1er janvier 2008 avec l'adhésion de la Norvège et de la Croatie.

POUR VOUS, INDUSTRIELS ET ACTEURS DE L'INNOVATION, QUI NOUS FAITES CONFIANCE POUR VOUS CONSEILLER DANS VOS DEMARCHES DE PROTECTION DE VOS INVENTIONS EN EUROPE, QUELS IMPACTS AURA CETTE NOUVELLE VERSION DE LA CONVENTION ?

Les rédacteurs de cette nouvelle convention ont voulu donner plus de souplesse au bénéfice des déposants. Ainsi, la CBE 2000 est plus tolérante et accepte plus facilement des dépôts qui s'écartent du standard. Ces tolérances concernent la langue de dépôt, les revendications, la revendication d'une priorité d'un pays de l'OMC, la simple référence à un dépôt antérieur. En outre, le déposant dispose de plus d'outils dans sa relation avec l'Office Européen des Brevets. La poursuite de procédure et la restauration d'un droit trouvent un champ d'application rééquilibré. Une nouvelle procédure de limitation ou de révocation du brevet permet de centraliser des modifications après la délivrance du brevet. Enfin, les décisions des chambres de recours sont susceptibles de révision.

Pour compléter cette lettre dans le registre des modifications législatives, nous avons le plaisir de vous faire part de l'entrée en vigueur prochaine (probablement deuxième trimestre 2008) du Protocole de Londres. Même si les conditions d'application ne sont pas encore déterminées, on peut déjà dire qu'il est par exemple plus intéressant maintenant, financièrement parlant, d'obtenir un brevet européen valable en Allemagne et en Grande-Bretagne plutôt que requérir deux brevets nationaux pour ces pays.

Cette rapide revue d'ensemble des modifications les plus fondamentales des règles régissant le brevet européen et de leurs impacts immédiats, nous démontre bien la nécessité qu'il y a à se les approprier sans attendre, au service de la meilleure stratégie possible de protection de vos inventions par le biais du brevet européen.

Nous restons à votre disposition pour vous y aider, forts de notre expertise.

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année.

Yves BRUNGARD



Vincent
GENDRON & Jean-Sébastien
LEMOINE

LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPÔT DES DEMANDES DE BREVET EUROPÉENS.

S'agissant des modifications concernant **les conditions de dépôt d'une demande de brevet européen**, on peut relever les points essentiels suivants :

- ni la désignation d'un état contractant, ni la présence d'au moins une revendication (ces dernières devant néanmoins être déposées ensuite dans un certain délai) ne sont plus nécessaires pour l'obtention d'une date de dépôt, de même qu'est dorénavant offerte la possibilité de déposer en toute langue (l'exigence de fournir une traduction ultérieurement dans une des langues officielles de l'OEB étant évidemment maintenue).

- il sera dorénavant possible de remplacer la description par un simple renvoi à une demande déposée antérieurement, en indiquant la date de dépôt et le numéro de la demande déposée antérieurement, l'Office auprès duquel elle a été déposée, ainsi qu'une indication selon laquelle ce renvoi remplace la description et, le cas échéant, les dessins.

S'agissant du **droit de priorité**, des modifications majeures ont là encore été apportées, qui concernent, pour l'essentiel :

- la possibilité de fonder le droit de priorité sur une demande déposée dans ou pour un pays membre de l'OMC (contre uniquement membre de la CUP dans l'ancienne version CBE).

- la possibilité de revendiquer des priorités après le dépôt : en effet, si la déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet européen, elle pourra néanmoins dorénavant être effectuée dans un certain délai après le dépôt (16 mois après la date de priorité la plus ancienne revendiquée).

- enfin, le délai de priorité n'est plus exclu de la restitutio in integrum.

Vincent GENDRON
Mail : vincent.gendron@novagraaf.fr

Jean-Sébastien LEMOINE
Mail : jeansebastien.lemoine@novagraaf.fr



Vincent Jean-Sébastien
GENDRON & LEMOINE

LES NOUVELLES PROCÉDURES DE LA CBE (PROCÉDURES DE LIMITATION ET DE RÉVISION).

Au-delà des modifications apportées aux procédures déjà existantes devant l'OEB, deux nouvelles procédures sont créées par la version révisée de la Convention :

- la procédure de limitation ou de révocation (instituée par les articles 105bis à quater et règles 90 à 96) (applicable également aux brevets européens déjà délivrés au 13/12/07 et aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date).

Dans la pratique, la procédure en limitation revêt la plus grande importance. Il s'agit d'une procédure se déroulant devant une division d'Examen, par laquelle le titulaire d'un brevet peut modifier ses revendications, à la condition que leur portée s'en trouve limitée et ce, sans qu'il soit nécessaire de fournir une quelconque motivation particulière pour justifier de cette démarche.

Il est important d'observer qu'une telle procédure de limitation (comme la procédure de révocation d'ailleurs) est une procédure centralisée au niveau du brevet européen dans son ensemble, produisant ses effets ab initio dans tous les états contractants dans lesquels le brevet aura été validé.

Cette procédure est donc particulièrement intéressante pour optimiser la portée de vos titres déjà délivrés, puisqu'elle vous permettra de disposer d'un brevet parfaitement délimité par rapport à tout document de l'état de la technique dont vous auriez eu connaissance tardivement.

Cette possibilité est donc dorénavant offerte à tous les brevets européens tels qu'ils ont été délivrés, modifiés suite à une procédure d'opposition ou limités suite à une précédente procédure de limitation. En effet, un même brevet européen pourra faire l'objet de plusieurs procédures de limitation successivement, leur nombre n'étant pas limité.

On peut noter qu'en aucun cas, un examen de la brevetabilité des revendications modifiées n'est prévu par la division d'Examen, qui se bornera à vérifier que les revendications modifiées satisfont aux exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 et à celles de l'article 84. Autrement dit, il faudra s'assurer que les nouvelles revendications sont claires et concises et fondées sur la description et, en outre, que les modifications apportées ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée et, que par le biais de cette procédure, aucune extension de la protection n'a pu être obtenue.

.../...

LES NOUVELLES PROCÉDURES DE LA CBE (PROCÉDURES DE LIMITATION ET DE RÉVISION).

(Suite et fin)

Si cette procédure présente un intérêt pour optimiser la portée octroyée par vos titres, ayez également à l'esprit qu'il en va de même pour vos concurrents ! Aussi, nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant aux **tentatives de limitation engagées par vos concurrents**, qui peuvent en effet être analysées **comme des signes avant-coureurs de la volonté de ceux-ci d'entamer une action devant un tribunal national**, avec le souci de présenter des revendications plus solides vis-à-vis de l'état de la technique et/ou de « coller » davantage à la contrefaçon présumée.

- La procédure de révision (article 112bis et règles 104 à 110)

La procédure en révision est une procédure par laquelle une partie peut demander l'annulation d'une décision d'une chambre de recours lorsque cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Cette procédure se déroule en deux étapes : une première devant la Grande chambre de recours qui examine si la requête en révision est fondée, puis une seconde devant la chambre de recours qui examine à nouveau l'affaire, si la Grande chambre de recours a fait droit à la requête (article 112bis(1)(5)).

Il convient d'observer que les motifs sur lesquels peuvent être fondée une requête en révision concernent seulement des vices de procédure graves.

Vincent GENDRON

Mail : vincent.gendron@novagraaf.fr

Jean-Sébastien LEMOINE

Mail : jeansebastien.lemoine@novagraaf.fr

Vincent GENDRON & Jean-Sébastien LEMOINE

AUTRES MODIFICATIONS IMPORTANTES :

D'autres modifications importantes, concernant **les procédures devant l'Office de manière générale**, méritent également d'être relevées :

A- Restauration des délais

- La poursuite de procédure et la restitutio in integrum sont profondément remaniées :

- Ainsi **la poursuite de procédure** concerne dorénavant tous les délais, sans distinction du caractère impartie par l'office ou non comme c'était le cas dans l'ancienne version CBE, avec néanmoins de nombreuses exceptions explicitement prévues à l'Article 121(4).

- Concernant la procédure de **restauration d'un délai manqué (restitutio in integrum)**, ne sont dorénavant exclus que les délais de présentation de la requête en restitutio in integrum et les délais pouvant bénéficier de la poursuite de procédure.

B- Traitement des demandes intercalaires

- S'agissant de l'examen des demandes devant l'OEB et, en particulier du traitement appliqué aux **demandes intercalaires** définies par l'Article 54(3) (inchangé), il est important de relever que ces documents font dorénavant partie de l'état de la technique **pour tous les états** et non plus pour les seuls états désignés en commun comme les anciennes dispositions le prévoyaient.

C- Nouvelles applications thérapeutiques

- Il est maintenant possible de revendiquer directement un produit pour une nouvelle application thérapeutique, même si ce produit était déjà connu.

D- Traitement des brevets européens devant les juridictions nationales

- Concernant l'aspect **d'interprétation de la portée du brevet**, la version révisée de la Convention introduit une modification importante, puisqu'est instituée la notion **d'équivalents** au niveau du protocole interprétatif de l'Art. 69 CBE, indiquant la nécessité de tenir compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. Aucune définition précise de ce terme n'est toutefois fournie, qui continuera donc de donner lieu à des interprétations différentes selon les pays.

En dernier lieu, concernant les procédures devant les juridictions nationales, l'article 138 (3) prévoit désormais la possibilité expresse de **limiter le brevet en modifiant les revendications durant l'examen de la validité du brevet devant le juge national**, le brevet ainsi limité servant de base à la procédure.

Vincent GENDRON
Mail : vincent.gendron@novagraaf.fr

Jean-Sébastien LEMOINE
Mail : jeansebastien.lemoine@novagraaf.fr



Yves
BRUNGARD

LE PROTOCOLE DE LONDRES

Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), la procédure devant l'Office a lieu dans l'une des trois langues officielles que sont l'allemand, l'anglais et le français.

Selon le **Protocole de Londres**, la France, L'Allemagne et le Royaume-Uni n'exigent plus de traduction du brevet délivré. Les revendications sont traduites avant la délivrance du brevet dans les deux autres langues que celle de la procédure. De même, les pays qui ont au moins l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle renoncent aux traductions du brevet complet. Ce serait le cas pour le Lichtenstein, la Suisse, Monaco et le Luxembourg. Les autres pays peuvent demander la traduction du brevet dans l'une des langues officielles de l'OEB, et la traduction des revendications dans leur langue. Ainsi, la Croatie, la Suède, l'Islande et le Danemark demanderaient la traduction du brevet en anglais et celle des revendications dans leur langue respective. Les autres pays n'ont pas encore fait connaître leur position.

Ces informations sont données sous réserve de confirmation. Elles sont susceptibles d'évoluer rapidement et nous reviendrons sur le sujet prochainement.

Statut au 15/12/2007

Les pays suivants appliqueraient le Protocole :

Pays	Traduction du brevet	Traduction des revendications
Allemagne	-	-
Croatie	Anglais	Croate
Danemark	Anglais	Danois
France	-	-
Islande	Anglais	Islandais
Lettonie		
Lichtenstein	-	-
Luxembourg	-	-
Monaco	-	-
Pays-Bas		
Royaume-Uni	-	-
Slovénie*		
Suède	Anglais	Suédois
Suisse	-	-

* Actuellement, la traduction des seules revendications en slovène est exigée.

Source :

http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/london-agreement/status_fr.html

Yves BRUNGARD

Mail : yves.brungard@novagraaf.fr