

REFORME DU SYSTEME AUSTRALIEN DES BREVETS

Paris, le 13 février 2013



Par Stéphanie BELBEOC'H
Conseil en Propriété Industrielle,
Mandataire en Brevets Européens
REGIMBEAU

L'amendement le plus significatif depuis vingt ans de la loi australienne sur les brevets d'invention a définitivement été adopté le 15 avril 2012 : « *Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act 2012* ».

Cet amendement vise notamment à :

- améliorer la **qualité** des brevets australiens délivrés en renforçant les exigences de fond de la brevetabilité ;
- diminuer les **délais** de procédure et **simplifier le système** des brevets ; et
- définir comme des **exceptions à la contrefaçon** des actes effectués uniquement en vue de l'obtention d'une autorisation réglementaire (autre que pharmaceutique) ou à titre expérimental.

Bien que d'application immédiate pour ce qui concerne les exceptions à la contrefaçon (voir le point 3. ci-dessous), concernant les autres dispositions, cet amendement entrera en vigueur le 15 avril 2013 selon les modalités précisées ci-après.

Les principaux changements sont exposés ci-dessous.



○ Améliorer la qualité des brevets australiens - Amendements relatifs à la brevetabilité

Pour les demandes de brevet pour lesquelles un examen sera requis à compter du 15 avril 2013 :

- Support et suffisance de description (« *written description and enablement* ») : Le niveau d'évaluation sera relevé à l'instar des dispositions en vigueur au Royaume-Uni et se rapprochera de celui de la Convention sur le Brevet Européen. Ainsi, la description de la demande de brevet devra décrire l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un Homme du Métier puisse l'exécuter. Le but d'une telle disposition serait de fournir un moyen pour rejeter les revendications trop spéculatives. Il conviendra de noter que cette disposition s'appliquera également aux demandes provisoires et sera pris en considération pour l'appréciation du droit de priorité.

L'exigence de décrire le meilleur mode de réalisation de l'invention connu du déposant sera maintenue mais ne s'appliquera pas aux demandes provisoires.

- Amendements : Les possibilités d'amendements seront plus restreintes et dans le sens de la pratique de l'Office Européen des Brevets. Ainsi, les modifications ne seront autorisées que si elles trouvent leur support dans le texte de la description telle que déposée, à l'exception des corrections d'erreurs évidentes.

- Activité inventive (« *Obviousness* ») : Le niveau d'évaluation de l'activité inventive sera relevé par un élargissement de la prise en compte de l'art antérieur (plus limité à l'information considérée comme déterminée, comprise et pertinente par l'Homme du Métier) et des connaissances générales de l'Homme du Métier (plus limitées à celles existantes sur le territoire australien). Cette modification aura un impact majeur non seulement dans les procédures d'examen mais également dans les procédures d'opposition et de révocation.

- Utilité (« *Usefulness* ») : La nouvelle loi introduit un nouveau critère de brevetabilité, celui de l'utilité, se rapprochant ainsi de la pratique

américaine des brevets. Ainsi, une invention sera considérée comme utile si une utilisation spécifique, substantielle et crédible (« *specific, substantial and credible use* ») de l'invention revendiquée est exposée dans la description de manière suffisante pour être appréciée par un Homme du Métier. A l'instar de l'approche américaine toute invention, telle que décrite, devra fournir un avantage bien défini et particulier au public. En pratique cette disposition ne devrait pas avoir de conséquences majeures sur la majorité des demandes de brevet.

○ Simplification du système australien des brevets - Amendements relatifs à la procédure

Pour les demandes de brevet pour lesquelles un examen sera requis à compter du 15 avril 2013 :

- Les examinateurs appliqueront un **nouveau test pour la délivrance d'un brevet**. Selon ce nouveau test, les examinateurs devront être convaincus selon la prépondérance des probabilités (« *on the balance of probabilities* ») que le brevet délivré serait valide. Ceci diffère du test actuel en faveur des demandeurs selon lequel les examinateurs doivent accepter une demande de brevet à moins qu'il apparait de manière presque certaine ou clairement qu'elle serait invalide.
- L'**examen modifié sera supprimé** (sur la base d'une demande de brevet correspondante acceptée dans certains pays).
- Le **dépôt de demandes divisionnaires** ne sera possible que jusqu'à 3 mois à compter de la publication de l'acceptation de la demande parente. Il ne sera donc plus possible de déposer des demandes divisionnaires lors de la procédure d'opposition.
- Les revendications de type « *omnibus* » ne seront plus acceptées.
- La **procédure d'opposition sera accélérée** et le défaut d'utilité (déjà un motif de révocation devant les tribunaux) deviendra un motif d'opposition.

- ⊙ Les motifs de réexamen d'un brevet seront les mêmes que les motifs considérés lors de la procédure d'examen. Ainsi, outre les critères de nouveauté et d'activité inventive, les critères d'utilité et de suffisance de description, pourront être évoqués en procédure de réexamen.
- ⊙ En vertu des dispositions actuelles, il est possible pour les demandeurs de requérir un **report de l'acceptation** afin d'avoir l'opportunité de réaliser des amendements avant l'acceptation de la demande de brevet. Selon les nouvelles dispositions, l'Office des Brevets aura le **pouvoir discrétionnaire** de refuser ce report de l'acceptation.

- Amendements relatifs à la contrefaçon

La nouvelle loi a été amendée afin de définir comme des exceptions à la contrefaçon des actes effectués uniquement en vue de l'obtention d'une autorisation réglementaire (autre que pharmaceutique) ou à titre expérimental. Cette disposition s'applique aux actes effectués le ou après le 15 avril 2012 et concernant des brevets délivrés avant, à ou après cette date.

- Actions à envisager avant le 15 avril 2013

Etant donné les restrictions applicables à compter du 15 avril 2013, notamment :

- ⊙ Relève du niveau d'évaluation de l'activité inventive;
- ⊙ Nouveau critère relatif à l'utilité de l'invention selon la pratique américaine ;
- ⊙ Relève du niveau d'évaluation de la suffisance de description et du support;
- ⊙ Limitation des conditions d'acceptation des amendements se rapprochant de la pratique européenne ;
- ⊙ Pas de possibilité d'examen modifié ;
- ⊙ Modification du test pratiqué par les examinateurs ;

nous recommandons de procéder aux dépôts des requêtes en examen et éventuellement de considérer le dépôt de demande divisionnaire avec requête en examen **avant le 15 avril 2013**, afin de bénéficier des conditions actuelles plus favorables à l'examen des demandes de brevet australien.



Nous restons à votre disposition pour étudier plus spécifiquement la situation de vos demandes de brevet australien.

Stéphanie BELBEOC'H (belbeoch@regimbeau.eu)

Conseil en Propriété Industrielle

Mandataire en Brevets Européens

- A propos de REGIMBEAU :

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Neuf associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.