

DEPOT DE DEMANDES DIVISIONNAIRES : MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN

Paris, le 5 Novembre 2013



Par Frédérique DURIEUX
Mandataire en Brevets Européens,
Conseil en Propriété Industrielle
REGIMBEAU

Le Conseil d'Administration de l'Office européen des brevets vient de décider une modification des conditions de dépôt des demandes divisionnaires.

1. Le délai de 24 mois, qui limite actuellement la période pendant laquelle le dépôt d'une demande divisionnaire auprès de l'Office européen des brevets est possible (délai à compter soit de la première notification émise par la division d'examen, soit de la première notification dans laquelle la division d'examen soulève une objection de défaut d'unité de l'invention), **va être supprimé.**

○ *Pourquoi ce changement ?*

Ce délai de 24 mois avait été instauré dans la règle 36(1) CBE le 1^{er} avril 2010 en vue de limiter les dépôts de demandes divisionnaires et d'éviter de possibles abus du régime précédent, qui autorisait le dépôt de générations successives de demandes divisionnaires tant qu'une demande était en instance. Dans ce régime antérieur, les déposants avaient la possibilité de disposer de manière pratiquement illimitée d'une demande européenne pendante devant l'OEB.

L'OEB a réalisé en mars 2013 une consultation en ligne des utilisateurs visant à recueillir leur opinion sur les effets de l'instauration de ce délai de 24 mois.

Il apparaît que ce délai est considéré comme excessivement strict par la grande majorité des utilisateurs du système des brevets.

On relève par ailleurs que bien que ce délai de 24 mois visait à limiter le nombre de demandes divisionnaires, on a au contraire observé une augmentation importante du nombre de demandes divisionnaires déposées à titre de précaution et par conséquent une hausse significative de la charge de travail de l'OEB.

D'autre part, le calcul et le suivi du délai de 24 mois ont tendu à complexifier la gestion des procédures pour les demandeurs, ainsi que leur suivi pour les tiers.

○ ***Quelle sera la nouvelle date limite pour déposer une demande divisionnaire ?***

Comme dans les dispositions antérieures au 1^{er} avril 2010, une demande divisionnaire pourra être déposée **pour toute demande de brevet européen encore en instance.**

Pour mémoire, une demande de brevet européen est en instance jusqu'à :

- la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, ou
- la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée.

2. Par ailleurs, le Conseil d'Administration institue dans la règle 38(4) CBE une **taxe additionnelle** faisant partie de la taxe de dépôt, qui sera appliquée **pour toutes les demandes divisionnaires de deuxième génération ou de génération ultérieure.**

Le montant de cette taxe additionnelle n'est pas encore défini.

3. Ces modifications prendront effet le **1^{er} avril 2014** et seront applicables aux demandes divisionnaires déposées à partir de cette date.

Les déposants qui souhaiteraient déposer une demande divisionnaire pour une demande de brevet européen, actuellement en cours d'examen mais pour laquelle le délai de 24 mois a déjà expiré, pourront donc avoir intérêt à ralentir dans toute la mesure du possible la procédure d'examen de leur demande de brevet pour la maintenir en vigueur jusqu'au 1^{er} avril 2014, date à laquelle la possibilité de déposer une demande divisionnaire leur sera à nouveau offerte.

Frédérique DURIEUX (durieux@regimbeau.eu),

Mandataire en Brevets Européens,

Conseil en Propriété Industrielle

- **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). Huit 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.