

AVIS SUR LA BREVETABILITE DE VOTRE INVENTION PAR LES 5 OFFICES DE L'IP5. C'EST DESORMAIS POSSIBLE DES LE STADE INTERNATIONAL !

Par Soizic GUINDEUIL,
Conseil Senior,
REGIMBEAU

Paris, le 8 avril 2019 - Les Offices de l'IP5 ont lancé un projet pilote de recherche et d'examen en collaboration permettant d'avoir une opinion écrite sur la brevetabilité d'une invention par ces cinq offices, dès le stade international et donc sans attendre le déclenchement de la procédure d'examen des phases nationales.



Lors du dépôt d'une demande internationale, il est désormais possible pour le(s) déposant(s) de demander à participer au projet pilote de recherche et d'examen en collaboration lancé par l'IP5 qui regroupe les 5 Offices de propriété intellectuelle les plus importants du monde, à savoir l'Office européen des brevets (OEB), l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO), l'Office des brevets du Japon (JPO), l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) et l'Office d'Etat de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (SIPO).

Dans le cadre de ce projet pilote, l'Administration compétente chargée de la recherche internationale (ISA principale), à savoir l'OEB pour un déposant français, transmet un Rapport de Recherche Internationale provisoire et une Opinion Ecrite provisoire aux autres offices de l'IP5 agissant en qualité d'Administrations associées chargées de la recherche internationale (ISA associées). Après avoir effectué une recherche supplémentaire si nécessaire, les ISA associées envoient en retour leurs contributions à l'ISA principale. Cette dernière établit alors un Rapport de Recherche Internationale définitif et une Opinion Ecrite

définitive qui correspondent respectivement au Rapport de Recherche Internationale provisoire et à l'Opinion Ecrite provisoire complétés le cas échéant par les contributions des ISA associées jugées pertinentes par l'ISA principale.

Les documents suivants sont alors soumis à l'inspection publique :

- le Rapport de Recherche Internationale définitif et l'Opinion Ecrite définitive qui reflètent l'opinion de l'ISA principale ;
- les contributions des ISA associées qui reflètent l'opinion de chacune des ISA associées respectivement.

Seule l'Opinion Ecrite définitive pourra cependant servir de base au dépôt d'une requête PPH en vue d'accélérer une procédure d'examen ([voir article de Cécile Puech de décembre 2018](#)).

A ce stade du projet, qui est encore dans sa phase pilote, aucune taxe n'est due pour y participer. Toutefois, si ce projet devait être pérennisé à la suite de cette phase pilote, une taxe devrait alors être acquittée correspondant, au maximum, à la somme des taxes de recherche de chaque ISA participante, additionnée d'une taxe d'administration en vue de couvrir les coûts de la collaboration.

Les conditions pour pouvoir participer à ce projet pilote sont les suivantes :

- pas plus de 10 demandes PCT admises dans le projet pilote par déposant, et ce pour la même ISA principale ;
- pas plus de 100 demandes PCT admises dans le projet pilote par ISA principale ;
- un nombre limité de demandes PCT admises dans le projet pilote pour un domaine technique donné pour assurer une diversité des domaines techniques ;
- l'absence d'un motif particulier identifié par l'ISA principale qui pourrait entraver le traitement de la demande selon le calendrier de la procédure collaborative (e.g. irrégularité dans la demande, absence de listage de séquence au format texte, etc.).

En outre, lorsque l'ISA principale est l'OEB, une demande de participation au projet pilote peut être déposée à ce jour uniquement pour les demandes internationales en langue française ou allemande. Pour les demandes internationales en langue anglaise, des demandes de participation pourront être déposées à compter du 1er juillet 2019.

Ce projet pilote permet de pouvoir bénéficier, dès le stade international, d'une opinion sur la brevetabilité d'une invention par les cinq Office de brevets de l'IP5, à savoir les Offices américain, chinois, européen, japonais et sud-coréen, et ce, sans le paiement d'une taxe additionnelle pendant la phase pilote de ce projet.

Une telle procédure de recherche et d'examen collaborative peut cependant entraîner :

- un retard dans l'établissement du Rapport de Recherche Internationale et de l'Opinion Ecrite ;
- l'identification de nouveaux documents de l'art antérieur pertinents (par ex. des documents asiatiques) qui pourra conduire au changement d'opinion de l'ISA principale par rapport à l'Opinion Ecrite déjà établie pour la demande de priorité.



REGIMBEAU se tient à votre disposition pour étudier l'opportunité de demander à participer au projet pilote de recherche et d'examen en collaboration, dans votre cas d'espèce.

Soizic GUINDEUIL (guindeuil@regimbeau.eu)

Conseil Senior

Conseil en Propriété Industrielle

Mandataire en Brevets Européens

- A propos de REGIMBEAU :

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 85 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). Quinze 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.