

## *Demandes divisionnaires de brevets EP*

La **Règle 36(1) CBE**, qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2010, impose **deux conditions** pour valablement déposer une demande divisionnaire de brevet EP.

En première condition, la Règle 36(1) CBE fixe une période de temps pour le dépôt des demandes divisionnaires de brevets EP.

Cette période de temps vient à échéance 24 mois après la date de signification d'une Notification particulière de la Division d'Examen (\*). Toutes les demandes divisionnaires que le Titulaire peut souhaiter déposer, que cela soit du fait d'une objection de non-unité ou d'autres circonstances de l'examen, ou bien simplement du fait de choix stratégiques propres à son entreprise, doivent avoir été déposées avant cette **échéance des 24 mois**.

La deuxième condition prescrite par la Règle 36(1) CBE est que la demande parente sur la base de laquelle ces demandes divisionnaires sont déposées doit être **encore « en instance »** au moment du dépôt de ces demandes divisionnaires.

La CBE ne définit pas explicitement ce qu'est une demande encore « en instance ».

La question s'est notamment posée de savoir si une demande divisionnaire peut encore être déposée alors que la demande parente a déjà fait l'objet d'une décision de rejet.

La décision **G 1/09** de la Grande Chambre de Recours publiée au JO 5/2011 indique qu'une demande est en instance au sens de la Règle 36(1) CBE tant que « *les droits substantiels qu'elle confère au titre de la CBE existent (encore)* ».

La décision G 1/09 détermine alors que de tels « *droits substantiels* » subsistent tant que la protection provisoire conférée par l'Article 67 CBE n'a pas cessé d'exercer ses effets.

L'Article 67(4) CBE dispose que les effets de la protection provisoire sont réputés nuls et nonavenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

La Grande Chambre en conclut que ce n'est pas à la date de signification de la décision de rejet, mais à l'expiration du délai imparti pour former Recours contre cette décision, que la demande cesse d'être en instance.

Ce n'est en effet qu'à ce moment que la décision de rejet est passée en force de chose jugée.

Ainsi, **une demande qui a été rejetée par décision de la Division d'Examen reste néanmoins en instance au sens de la Règle 36(1) CBE jusqu'à l'expiration du délai pour former Recours contre cette décision de rejet, et cela même si aucun Recours n'est effectivement formé.**

Se pose alors la question de savoir si le raisonnement qu'a suivi la Grande Chambre vis-à-vis du délai pour former Recours peut être transposé à d'autres remèdes juridiques, tels que notamment la poursuite de procédure (Article 121 CBE), le *Restitutio in integrum* (Article 122 CBE)), voire même la Révision des décisions de Chambres de Recours (Article 112bis CBE).

La demande parente reste-t-elle en instance au sens de la Règle 36(1) CBE tant que la voie de l'un de ces remèdes reste ouverte ?

Dans la mesure où elle n'en a pas été saisie, la décision G 1/09 de la Grande Chambre n'apporte pas de réponse directe à cette question particulière.

En l'absence de réponse juridique certaine, la prudence impose de considérer que seul le délai pour former Recours maintient valablement la demande en instance au sens de la Règle 36(1) CBE.

C'est par ailleurs également la position de la doctrine actuelle, qui considère que la persistance des « *droits substantiels* » tout au long du délai pour former Recours dérive du fait que ce remède juridique a un effet suspensif, alors que les remèdes juridiques autres que le Recours n'ont pas cet effet suspensif.

Ainsi, tant que l'OEB n'en disposera autrement, il convient de considérer que, lorsqu'un délai à l'égard de l'OEB n'a pas été observé :

- si la sanction est le rejet de la demande, la demande est en instance au sens de la Règle 36(1) CBE jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de signification de la décision de rejet de la demande parente, alors que
- si la sanction est que la demande est réputée retirée, la demande n'est alors déjà plus en instance au sens de la Règle 36(1) CBE, et cela depuis l'échéance du délai non observé.

Par exemple, si l'échéance du délai non observé était au 12/05/10 :

- et si la sanction de cette inobservance est le rejet de la demande, la demande est en instance jusqu'au 22/07/10 (12/05/10 + les 10 jours fictifs de signification + les 2 mois impartis pour éventuellement former Recours), et cela sans même à avoir à effectivement former Recours, alors que
- si la sanction est que la demande est réputée retirée, la demande n'est alors plus en instance depuis le 12/05/10.

Lorsqu'une demande est réputée retirée, il convient donc de faire usage d'un des remèdes disponibles et d'attendre que l'OEB fasse droit à ce remède, pour pouvoir valablement déposer une demande divisionnaire.

Par exemple, en cas de défaut de réponse à une Notification au fond de la Division d'Examen (Notification émise en vertu de l'Article 94(3) CBE), il convient de tout d'abord présenter une requête en poursuite de procédure au sens de l'Article 121 CBE, et d'attendre qu'il soit fait droit à cette requête pour éventuellement déposer une demande divisionnaire. Ceci ne vaut bien sûr que si le délai de 24 mois par ailleurs prescrit par la Règle 36(1) CBE n'a dans l'intervalle pas encore expiré.

La décision G 1/09 vient donc apporter un éclairage décisif sur les stratégies de dépôt des demandes divisionnaires de brevets EP.

**(\*)** Cette période de 24 mois court à compter de la date de signification de :

- la première Notification selon l'Article 94(3) CBE (Notification de la Division d'Examen) relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une telle Notification a été mise, ou de
- toute Notification selon l'Article 94(3) CBE dans laquelle la Division d'Examen soulève une objection de non-unité à l'encontre de la demande (immédiatement) antérieure, pour autant qu'elle soulève cette objection particulière pour la première fois.

Fabienne PARIS

©Ernest Gutmann – Yves Plasseraud (EGYP) SAS

Septembre 2011