

# Le blog du droit européen des brevets

Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB

mercredi 7 juillet 2010

## Vers une nouvelle procédure d'examen aux Etats-Unis ? Conséquences pour les déposants européens

*Par Philippe Signore et Steve Kunin  
Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P*

Le 4 juin dernier, l'Office américain des brevets (U.S. Patent and Trademark Office, ci-après USPTO), a annoncé qu'il envisageait d'introduire une nouvelle procédure d'examen dite « multivoies » (multi-track examination). Le but est de donner une certaine flexibilité à l'examen en offrant aux déposants le choix entre trois voies :

-Voie I : sous réserve du paiement d'une taxe (dont le montant n'a pas encore été fixé), et sous certaines conditions pour un déposant revendiquant une priorité unioniste étrangère, pourra bénéficier d'un examen prioritaire de sa demande américaine. Le but visé est de produire une première notification officielle dans un délai de quatre mois et une décision finale dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation du statut de demande prioritaire.

-Voie II : le déposant opte pour une procédure normale.

-Voie III : le déposant, qui ne revendique pas de priorité unioniste, peut demander à ce qu'un délai d'au plus 30 mois soit observé avant que sa demande soit examinée.

Si aucune des voies I ou III n'est demandée, c'est la voie II qui sera mise en oeuvre d'office.

L'USPTO souhaite également bénéficier plus pleinement du travail effectué par l'Office des brevets étranger où a été effectué le premier dépôt (« work sharing »). A cet effet, l'USPTO prévoit pour toute demande américaine revendiquant une priorité unioniste, une disposition, ci-après « no-action provision », par laquelle il sursoit à examiner la demande sur le fond tant qu'il n'aura pas reçu, de la part du déposant, les documents suivants :

- a) une copie du rapport de recherche, s'il existe ;
- b) la première notification officielle émanant de l'Office des brevets étranger où a été effectué le premier dépôt,
- c) et une réponse appropriée (appropriate reply) montrant en quoi les revendications de la demande américaine sont accordables en dépit des objections formulées dans la notification officielle de l'Office étranger.

L' USPTO n'a pas encore abordé la question de savoir si cette no-action provision s'appliquera et, dans l'affirmative, comment elle s'appliquera, lorsque la revendication de priorité unioniste se référera à un dépôt effectué dans un pays ne pratiquant pas d'examen sur le fond, et n'émettant donc aucune notification officielle, ou n'exigeant pas de réponse obligatoire de la part du déposant.

Cette disposition pourrait entraîner des conséquences importantes pour les déposants effectuant leurs premiers dépôts hors Etats-Unis, comme c'est souvent le cas pour les déposants français ou européens :

- i) Le coût de la procédure pourrait être augmenté puisqu'il faudra préparer et déposer à l'USPTO des documents, éventuellement traduits en anglais, qui ne seraient pas requis dans la procédure ordinaire d'information disclosure statement ou dans les règles relatives au devoir de franchise ;
- ii) Un empêchement lié à l'histoire de la procédure (prosecution history estoppel) pourrait apparaître dans un procès, en liaison avec les arguments développés dans la réponse à la notification étrangère et avec les amendements effectués dans les revendications, sur la base d'une notification qui aura été émise non pas par l'USPTO mais par un Office étranger, alors même que l'USPTO n'avait pas encore pris position.
- iii) Un retard dans la procédure d'examen pourrait s'ensuivre également pour les demandes revendiquant une priorité et empruntant la voie II (examen normal), car, de même que pour la voie I, le dossier n'entrera pas dans la procédure d'examen avant que les documents prévus aux paragraphes a) b) et c) n'aient été fournis. Ce retard s'ajoutera à celui que subissent les demandes non-provisoires (régulières) déposées en premier aux Etats-Unis. Le retard dans la procédure d'examen, compté à partir de la date de dépôt aux Etats-Unis, pourrait donc atteindre quatre ou cinq ans par exemple, alors qu'un déposant qui effectuerait son premier dépôt directement aux Etats-Unis pourrait espérer une première notification dans un délai de deux ans.

Les déposants européens qui voudraient éviter le risque de tels retards pourraient :

- i) déposer une demande provisoire américaine en tant que premier dépôt ( si la législation de leur pays l'autorise),
- ii) demander une accélération de la procédure d'examen auprès de l'Office du premier dépôt, par exemple l'OEB (si cela est possible),
- iii) déposer une demande PCT désignant les Etats-Unis comme premier dépôt, avec entrée rapide dans la phase nationale américaine.

Enfin, l'USPTO remarque que certains Offices récepteurs étrangers, comme l'Office japonais ou l'Office Européen des Brevets, ont déjà adopté des mesures consistant à traiter en priorité les demandes qui sont des premières demandes. L'USPTO se réfère sans doute à la pratique le l'OEB, qui traite en priorité les rapports de recherche relatifs aux demandes qui sont des premières demandes. Cependant, cette pratique

européenne ne semble pas entraîner des retards comparables aux retards prévisibles dans la nouvelle procédure américaine.

Pour terminer, signalons que l'USPTO a annoncé qu'une réunion publique se tiendra le 20 juillet prochain à Alexandria en Virginie. Il a également sollicité des réponses et des commentaires à propos de 33 questions relatives à cette nouvelle procédure. Ces commentaires devront parvenir à l'USPTO avant le 30 août 2010.

Les auteurs de cet article seraient intéressés de savoir si les déposants européens envisagent de modifier leur pratique vis-à-vis des dépôts effectués aux Etats-Unis : premier dépôt aux Etats-Unis ? Demande PCT désignant les Etats-Unis et entrée rapide en phase nationale ? Ou si, au contraire, ils n'envisagent pas de modifier leurs habitudes.

[Télécharger la notice publiée par l'USPTO](#)