

— M
G —
GERMAIN
MAUREAU

Webinar

Le 9 juillet à 10h



Intervenants



Anna
CHEYRON

Ingénieur brevets
Conseil en Propriété Industrielle

anna.cheyron@germainmaureau.com



Christophe
CHAMPAIN

Ingénieur brevets
Conseil en Propriété Industrielle

christophe.champain@germainmaureau.com



Stéphane
AGASSE

Associé
Conseil en Propriété Industrielle

stephane.agasse@germainmaureau.com

Objectifs de la présentation



Principaux changements induits par cette réforme



Comment intégrer **ces évolutions** dans votre stratégie Brevets

- Certificats d'utilité
- Dépôt de demandes provisoires
- Renforcement de l'examen des demandes de brevets
- Procédure d'opposition



Echanges et questions-réponses



Certificat d'utilité (CU)

Généralités

- Différences avec un brevet :
 - Durée de protection inférieure
 - Pas d'examen de fond = pas de RRP
- Avantages :
 - Moins cher qu'un brevet
 - Délivrance rapide
 - Protection identique au brevet
- Inconvénients :
 - Validité incertaine car pas d'examen de fond
 - Etablissement d'un RRP pour agir en contrefaçon



Certificat d'utilité (CU)

LES CHANGEMENTS



La durée de protection passe de 6 ans à 10 ans¹

L'augmentation de protection ne s'applique pas aux CU ayant déjà dépassé les 6 ans de protection avant le 10/01/2020²

¹ L611-2 CPI

² Article 118 II de la loi Pacte



Possibilité de transformer une demande de CU en demande de brevet sur simple requête avant les préparatifs techniques en vue de la publication³

Délai de 16 mois à compter du dépôt⁴
Pour demande de CU déposée après 11/01/2020
Nécessite le paiement d'une taxe de recherche

³ Article 6 II du décret n° 2020-15

⁴ R612-40 CPI + Décision n°2011-714 du DG de l'INPI

Certificat d'utilité (CU)

INTÉRÊTS ET INCONVÉNIENTS POSSIBLES



Intérêt CU

- Limitation des couts de procédure
 - › Obtention d'un titre plus rapidement sans examen de fond
 - › Durée de protection augmentée



Intérêt de la transformation en demande de brevet

- Changement d'avis du déposant après dépôt
- Renforcement de la présomption de validité du titre



Inconvénients de la transformation en demande de brevet

- Obtention du RRP après expiration du délai de priorité (sauf si transformation immédiatement après le dépôt)

Demande provisoire

- Mesures en vigueur à compter du **1^{er} juillet 2020**



Dépôt demande de brevet¹

Requête en délivrance

Description

Une ou plusieurs revendications

Un abrégé

Paiement des redevances de dépôt et recherche



Dépôt demande provisoire²

Requête en délivrance indiquant dépôt provisoire

Description

-

-

Paiement de redevance de dépôt

¹ R612-3 et R612-5 CPI

² R612-3-1 et R612-5 CPI

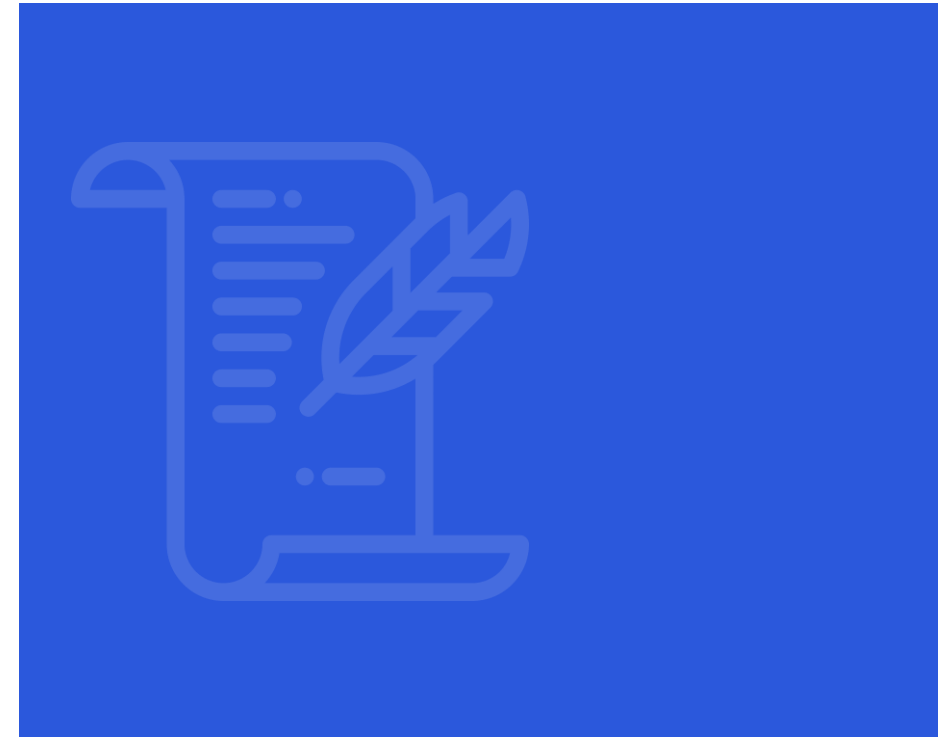
Demande provisoire

Généralités

- Une demande provisoire permet de **différer la remise** d'une ou plusieurs **revendications**, d'un **abrégé**¹ et du **paiement de la redevance de rapport de recherche**²
- Si des **dépôt antérieurs** sont destinés à être repris dans la demande, la remise de la copie de ces dépôts antérieurs est également différée¹
- Comme pour une demande de brevet, le paiement de la redevance de dépôt est requis dans le mois à compter de la remise des pièces de dépôt (description et requête en délivrance)
- La demande de brevet provisoire donne naissance à un droit de priorité

¹ R. 612-3-1 CPI

² R612-5 CPI



Demande provisoire

Mise en conformité ou transformation en demande de certificat d'utilité¹

- **Sur requête** formulée à tout moment pendant un **délai de douze mois** à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie
- A défaut la demande de **brevet réputée retirée**
- Consiste à fournir une ou plusieurs revendications et un abrégé
- La redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai **d'un mois à compter de la requête de mise en conformité**
 - Cette redevance n'est pas nécessaire dans le cas d'une transformation en CU



¹ R. 612-3-2 CPI

Demande provisoire

• INTÉRÊTS ET INCONVÉNIENTS POSSIBLES •



Intérêt

- Moins cher, au dépôt, qu'une demande de brevet classique (paiement de la redevance de RR différé)



Inconvénients

- **Risque de défaut de support des revendications si fournies ultérieurement**
- Risque d'obtention du rapport de recherche après expiration du délai de priorité (sauf si mise en conformité immédiatement après le dépôt).

Nous ne conseillons pas le dépôt de demandes provisoires mais cette possibilité peut être intéressante en cas de divulgation imminente

Activité inventive (AI)

Mise en place d'un examen de l'activité inventive pour les demandes de brevet français

- Applicable aux demandes de brevet déposées à compter du 22 mai 2020

Renforcement du titre français

- Volonté de se rapprocher de la procédure EP
- Pour qu'elle soit aussi objective que possible, l'appréciation de l'activité inventive doit être menée en se gardant du danger d'une analyse a posteriori, en utilisant **l'approche problème-solution**, et/ou en se servant d'indices ou de critères secondaires d'activité inventive¹.

Pas de procédures orales prévues à ce stade

- Toujours possibilité d'appeler l'examinateur de manière informelle

¹ Directives de l'INPI – Paragraphe 5.4



Activité inventive (AI)

Ce à quoi l'on peut s'attendre

- Examen moins poussé de l'activité inventive qu'en Europe dans un premier temps
- Peu de notifications avant rejet ou délivrance (1 à 2)
- › Le mécanisme habituel en deux étapes (mise en demeure, puis projet de décision de rejet) d'échange avec l'office pourra être utilisé dans le cas d'absence d'activité inventive¹.

Suite à la loi Pacte, les directives de l'INPI ont été mises à jour. Les premiers éléments permettant d'apprécier leur mise en application seront disponibles d'ici 18 mois.

¹ Directives de l'INPI – Pages 121 à 122



Opposition - Présentation

- Nouvelle procédure introduite dans le Code de la Propriété Intellectuelle¹
- Permet à des tiers de s'opposer aux brevets français délivrés afin d'en obtenir la révocation ou limitation
- Procédure administrative, devant l'INPI
- Auparavant, seule une action en nullité devant un Tribunal était possible, i.e. procédure judiciaire
- La procédure d'opposition offre donc une possibilité supplémentaire de contester la validité d'un brevet

¹ Articles L613-23 et L613-23-1 à L613-23-6, ainsi que R612-73, R613-44, R613-44-1 à R613-44-12 CPI



Opposition - Objectifs



Les objectifs affichés :



Bénéficier d'un dispositif administratif relativement peu coûteux permettant d'éviter une action en justice pour obtenir l'annulation d'un brevet



Offrir une plus grande sécurité juridique aux tiers, et une plus grande sérénité aux titulaires pour tenter une éventuelle action en contrefaçon

Opposition – Modalités de formation

- S'applique aux brevets français dont la mention de délivrance a été publiée à/c du 1er avril 2020
- Ne s'applique pas aux certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection (CCP), fractions françaises de brevets européens (L611-2 CPI)



Opposition – Modalités de formation



L'opposant¹ :

- personne physique ou morale, à l'exception du titulaire
- agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire
- obligation de constituer un mandataire si domicile ou siège hors UE ou EEE



Opposition formée conjointement par des co-opposants² :

- les co-opposants sont considérés comme une seule partie
- obligation de constituer un mandataire commun



Pluralité d'oppositions formées par différents opposants³ :

- l'INPI ordonne la jonction des différentes oppositions (sous réserve de leur recevabilité) afin qu'elles soient examinées dans une même procédure

Pas d'intervention du contrefacteur présumé, pas d'observations de tiers

¹ L613-23, R613-44 CPI

² R613-44 CPI

³ R613-44-3 CPI

Opposition – Modalités de formation

Délai : 9 mois suivant la publication de la mention de délivrance¹

- Aucun recours en restauration possible

Redevance : 600 €

- La réduction de redevance prévue pour les personnes physiques, PME et OBNL (article L. 612-20) n'est pas applicable

Motifs d'opposition² :

- Non-brevetabilité (défaut de nouveauté ou d'activité inventive notamment)
- Insuffisance de l'exposé
- Extension de l'objet

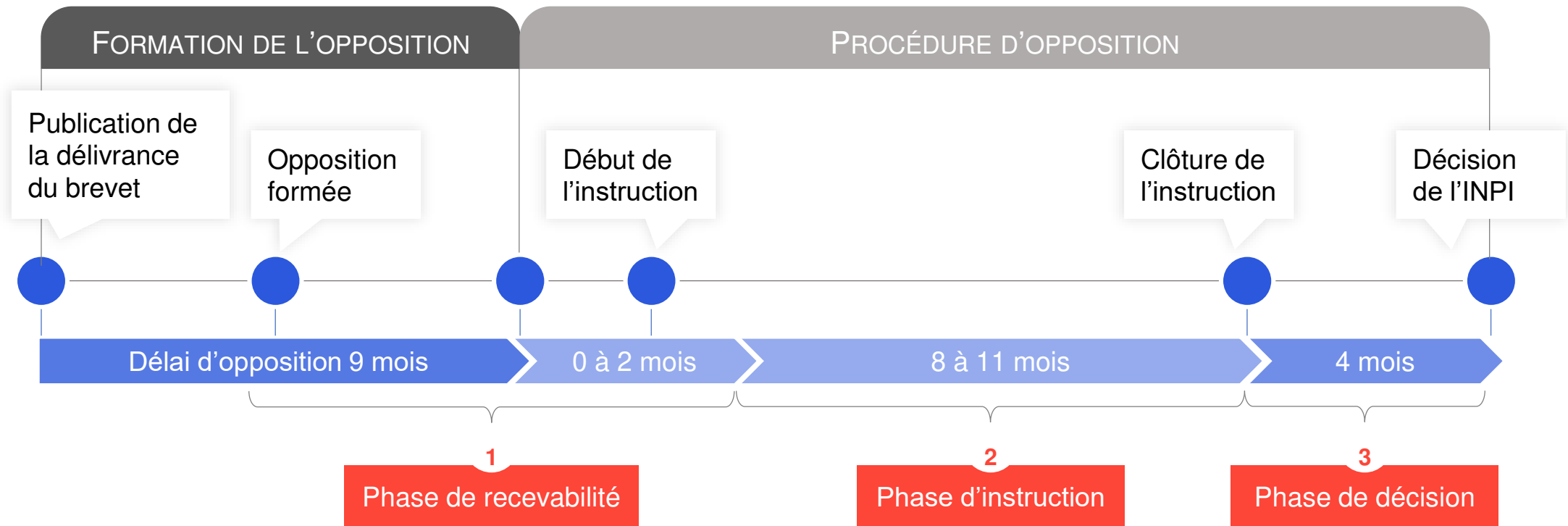
¹ R613-44 CPI

² L613-23-1 CPI



Les différentes étapes de la procédure d'opposition

Trois étapes :



Source: <https://www.inpi.fr/>

Opposition – Recevabilité

La demande d'opposition doit comprendre¹:

- L'identité de l'opposant
- Les références du brevet contesté
- Une déclaration d'opposition précisant la portée de l'opposition et les motifs sur lesquels elle se fonde
- Un mémoire d'opposition précisant les faits invoqués et les pièces produites à l'appui de ces motifs
- La justification du paiement de la redevance due
- Le cas échéant, la désignation du mandataire et son pouvoir (sauf CPI ou avocat)

Condition de langue :

- Mémoire d'opposition en français
- Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées de leur traduction en français

¹ R613-44-1 CPI

² R613-44-2 CPI



Sous forme électronique sur le site internet de l'INPI via le Portail électronique



En cas d'irrecevabilité relevée d'office : notification des irrégularités à l'opposant²

Opposition - Instruction

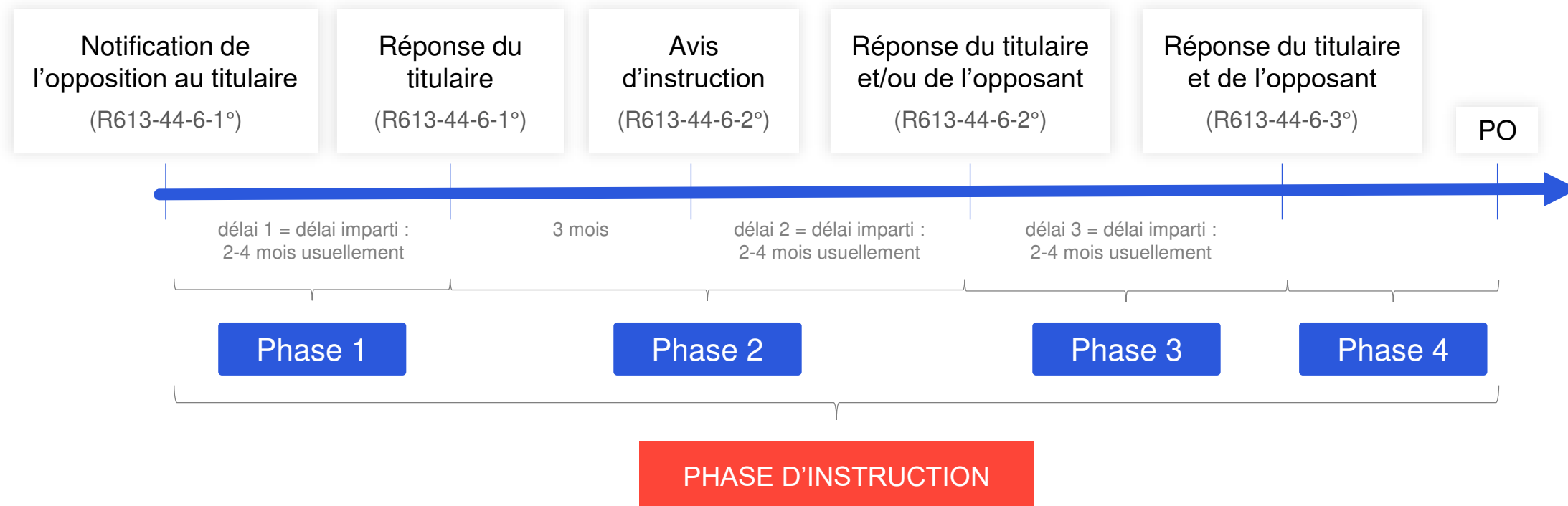
- L'INPI ordonne la jonction des oppositions recevables (si plusieurs oppositions) pour les examiner dans une seule et même procédure
- Principe du contradictoire¹
- 4 phases² :
 - › Information et recueil de l'avis du titulaire
 - › Avis d'instruction élaboré par l'INPI
 - › Phase écrite
 - › Phase orale
- Impossibilité de présenter un recours en restauration en cas de non respect d'un délai

¹ L613-23-2, R613-44-4 CPI

² R613-44-6 CPI



Opposition - Instruction



Opposition - Instruction



PHASE 1

Information et recueil de l'avis du titulaire :

- L'INPI notifie l'opposition au titulaire du brevet
- En réponse, le titulaire présente des observations ou modifie le brevet dans un délai imparti (« délai 1 »)



PHASE 2

Avis d'instruction élaboré par l'INPI :

- L'INPI notifie un avis d'instruction dans les 3 mois qui suivent l'expiration du délai 1
- En réponse, chaque partie présente des observations (ou modifie le brevet s'agissant du titulaire) dans un délai imparti (« délai 2 »)



PHASE 3

Phase écrite :

- A l'expiration du délai 2, l'INPI notifie à chaque partie les observations présentées par l'autre partie en réponse à l'avis d'instruction
- En réponse, chaque partie présente des observations (ou modifie le brevet s'agissant du titulaire) dans un délai imparti (« délai 3 »)



PHASE 4

Phase orale :

- Organisée à l'issue de la phase 3, sur requête des parties ou invitation de l'INPI
- Une « commission interne » à l'INPI est constituée

Opposition - Instruction

Modification des revendications¹ :

- uniquement en réponse à un motif d'opposition soulevé par l'opposant
- n'étend pas l'objet
- n'étend pas la protection
- conforme aux critères de brevetabilités (invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle)

Modification de la description ou des dessins² :

- uniquement en réponse à un motif d'insuffisance de l'exposé
- n'étend pas l'objet

¹ L613-23-3-I CPI

² L613-23-3-II CPI



**Propositions de modification
devant être claires et
précises, en nombre
raisonnable et classées dans
l'ordre souhaité d'examen**

Opposition - Décision

- Brevet soit maintenu tel que délivré, soit maintenu sous forme modifiée, soit révoqué partiellement, soit révoqué totalement¹
- Le principe du Silence Vaut Rejet (SVR) s'applique²
- › opposition réputée rejetée si l'INPI n'a pas statué dans un délai de 4 mois à/c de la fin de la phase d'instruction
- Les effets des décisions rétroagissent à la date de dépôt³
- Chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés⁴
- Recours contre une décision statuant sur l'opposition: cour d'appel de Paris⁵

¹ L613-23-4 CPI

² L613-23-2, R613-44-8 CPI

³ L613-23-6 CPI

⁴ L613-23-5 CPI

⁵ D411-19-2 CPI



Opposition – Révocation partielle

Procédure suite à une décision de révocation partielle¹ :

- Titulaire renvoyé devant l'INPI pour modifier le brevet conformément à la décision
- L'INPI statue sur la demande de modification dans un délai de 12 mois à compter de son dépôt
 - le principe du SVR s'applique
- Si modification conforme : l'INPI publie un nouveau fascicule de brevet
- Si modification non conforme : notification au titulaire avec délai imparti pour répondre
 - Absence de réponse : demande rejetée
 - Observations non retenues : nouvelle notification
- Recours en annulation contre une décision rejetant une demande de modification

¹ L613-23-6 et R612-73 à R612-73-3 CPI



Opposition - Suspension



Possibilité de suspendre la phase d'instruction ou le délai de 4 mois à/c de la fin de la phase d'instruction dans les cas suivants¹

- action en revendication de propriété du brevet contesté
- demande en nullité du brevet contesté
- à l'initiative de l'INPI
- sur demande conjointe des parties, pendant un délai de 4 mois renouvelable deux fois

¹ R613-44-10 CPI



Reprise de la procédure d'opposition²

- décision statuant sur la revendication de propriété ou la nullité passée en force de chose jugée
- à la demande de l'une des parties, ou à l'expiration du délai de 4 mois renouvelable deux fois
- si à la reprise de l'opposition, la portée a été modifiée, l'opposant est invité à fournir une nouvelle déclaration d'opposition

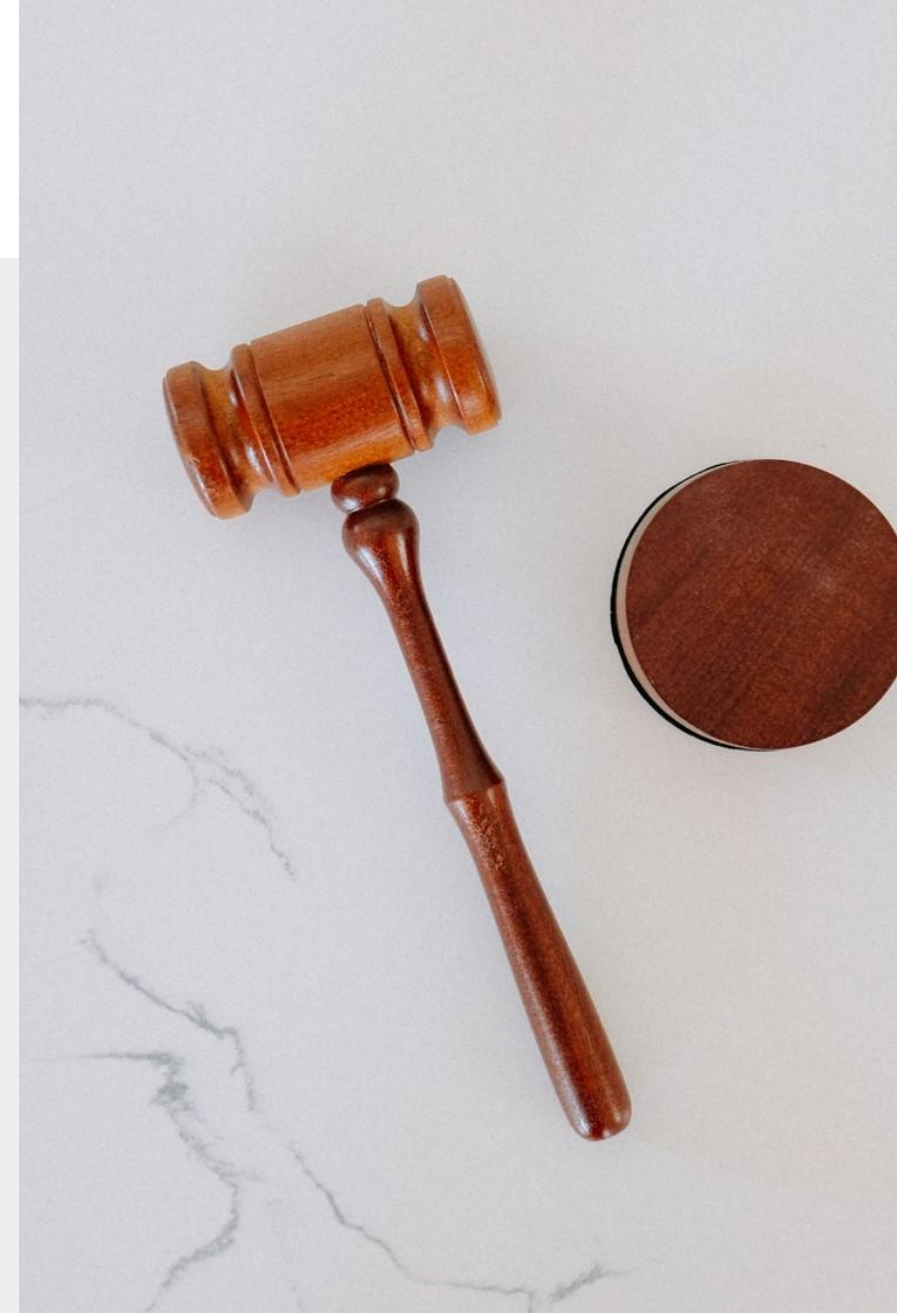
² R613-44-11 CPI

Opposition - Clôture

Clôture de la procédure d'opposition¹ :

- tous les opposants retirent leur opposition
- le brevet est déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée
- le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l'opposition
- les effets du brevet ont cessé, et l'opposant ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'obtention d'une décision

¹ R613-44-12 CPI



Opposition – Interférence avec la procédure de limitation



Primauté de l'opposition sur la limitation sauf si la limitation fait suite à une demande en nullité du brevet¹.



Remboursement de la redevance de requête en limitation

¹ L613-24 CPI

Opposition

• INTÉRÊTS ET INCONVÉNIENTS POSSIBLES •



Intérêt de la procédure d'opposition

- Coûts inférieurs à une action en nullité
- Commission ayant une formation technique
- Plus rapide qu'une action en nullité
- Possibilité de suspendre la procédure



Inconvénients de la procédure d'opposition

- Fenêtre limitée (9 mois)
- Requiert une surveillance amont (publications) ou aval (délivrance)
- Ne s'applique pas aux certificats d'utilité

Merci de votre
attention