

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'économie et des finances

DÉCRET n° 2019-XXX du XX/XX/2019 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention

NOR : ECOI1931251D

Publics concernés : entreprises, inventeurs, avocats, conseils en propriété industrielle, Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Objet : modalités de dépôt d'une demande provisoire de brevet et de transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la demande provisoire de brevet entrant en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2020. Les dispositions du chapitre II du présent décret sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle à compter du lendemain de sa publication.

Notice : Le présent décret est pris pour l'application de l'article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il détermine les modalités de transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention, s'agissant en particulier du délai dans lequel la requête en transformation peut être déposée auprès de l'INPI ainsi que les modalités de paiement de la redevance pour l'établissement du rapport de recherche. Le texte fixe également les modalités de dépôt d'une demande provisoire de brevet et les conditions pour sa mise en conformité ou sa transformation en une demande de certificat d'utilité. Enfin, le décret procède à une actualisation, à droit constant, des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à l'application des dispositions à Wallis-et-Futuna.

Références : les modifications apportées aux textes visés par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1^{er} juin 2000 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 611-2 et L. 612-15 dans leur rédaction résultant de l'article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Vu le décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décète :

CHAPITRE I^{ER}

Dispositions créant une demande provisoire de brevet d'invention

Article 1^{er}

Le titre I^{er} du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 612-3, sont insérés les articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2 ainsi rédigés :

« *Art. R. 612-3-1.* – La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3.

« La demande provisoire de brevet comprend une requête en délivrance, à laquelle est annexée une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins. La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant dans le modèle prévu à l'article R. 612-3, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.

« La faculté de déposer une demande de brevet sous forme provisoire peut uniquement être exercée lors du dépôt de la demande de brevet.

« *Art. R. 612-3-2.* – Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.

« Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le 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 provisoire de brevet est réputée retirée. Le ministre chargé de la défense nationale est informé du retrait de la demande.

« Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée au déposant. » ;

2° L'article R. 612-5 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « rapport de recherche », sont insérés les mots : «, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de brevet est déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2. » ;

3° Le second alinéa de l'article R. 612-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-9 est suspendu jusqu'à la remise de cette traduction. » ;

4° L'article R. 612-24 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d'une demande de brevet déposée sous la forme d'une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d'utilité, en application du premier alinéa de l'article R. 612-3-2. » ;

b) Au septième alinéa, qui devient le huitième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5° L'article R. 612-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication complémentaire, y compris dans le cadre d'une demande provisoire, des pièces mentionnées à l'article R. 612-3 est présentée dans le même délai aux délégués du ministre chargé de la défense nationale, dès lors que ces pièces ont été reçues par l'Institut national de la propriété industrielle préalablement à l'autorisation de divulgation et d'exploitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-9. » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 612-28, après les mots : « demande de brevet », sont insérés les mots : « , y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, » ;

7° Après l'article R. 612-37, il est inséré un article R. 612-37-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-37-1. – Les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. » ;

8° L'article R. 612-39 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « rejetée ou retirée » sont remplacés par les mots : « rejetée, retirée ou réputée retirée » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « retirée ou rejetée » sont remplacés par les mots : « rejetée, retirée ou réputée retirée » ;

9° Après l'article R. 612-39, il est inséré un article R. 612-39-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 612-39-1.* – Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2. » ;

10° L'article R. 612-55 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « demande de brevet », est insérée la référence : « mentionnée à l'article R. 612-3 » ;

b) Après le mot : « revendiquée », sont insérés les mots : « et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de brevet. » ;

11° A l'article R. 618-2, après les mots : « et aux articles », est insérée la référence : « R. 612-3-2, ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention

Article 2

Le titre I^{er} du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A l'article R. 612-31, après les mots : « demande de certificat d'utilité », sont insérés les mots : « ou la transformation de sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 612-45, les références : « visées à l'article R. 612-5 » sont remplacés par les références : « mentionnées aux articles R. 612-5 et R. 612-54 » ;

3° L'article R. 612-53 est ainsi rétabli :

« *Art. R. 612-53.* – Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-31, la requête en transformation de la demande de certificat d'utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité. » ;

4° L'article R. 612-54 est ainsi rétabli :

« *Art. R. 612-54.* – Lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d'une demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article

L. 612-15, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête en transformation. » ;

5° A l'article R. 616-3, la référence : « R. 612-53 » est remplacée par la référence : « R. 612-56-1 ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 3

I.- Le 6° de l'article R. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 612-3-1, R. 612-3-2, R. 612-5, R. 612-21, R. 612-24, R. 612-26, R. 612-28, R. 612-31, R. 612-37-1, R. 612-39, R. 612-39-1, R. 612-45, R. 612-53, R. 612-54, R. 612-55, R. 616-3, R. 618-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX. »

II. L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Article 4

I.- Le tableau du 6° de l'article R. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du III de l'article 6 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, est ainsi modifié :

1° La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Article R. 612-3	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
Article R. 612-4	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

2° La douzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article R. 612-5	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
------------------	----------------------------------

3° La vingt-troisième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article R. 612-21	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
-------------------	----------------------------------

4° La vingt-cinquième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article R. 612-24	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
-------------------	----------------------------------

5° La vingt-sixième ligne est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :

Article R. 612-25	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
-------------------	-----------------------------------

Article R. 612-26	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
Article R. 612-27	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-28	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
Articles R. 612-29 et R. 612-30	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-31	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
Articles R. 612-32 à R. 612-34	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

6° La vingt-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Article R. 612-37	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-37-1	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
Article R. 612-38	Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

7° La vingt-neuvième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Articles R. 612-39 et R. 612-39-1	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
-----------------------------------	----------------------------------

8° La trente-troisième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article R. 612-45	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
-------------------	----------------------------------

9° La trente-septième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Articles R. 612-53 à R. 612-55	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
--------------------------------	----------------------------------

10° La quatre-vingt-dix-huitième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Article R. 616-3	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX
------------------	----------------------------------

11° La cent-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Article R. 618-1	Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 618-2	Décret n° 2019-XXX du XX/XX/XXXX

II.- L'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 5

Par dérogation à l'article R. 613-46, le paiement de la septième annuité pour le maintien en vigueur d'un certificat d'utilité, effectué après la date d'échéance mais dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret, est réputé avoir été valablement acquitté. Il ne donne pas lieu au paiement d'un supplément.

Par dérogation à l'article R. 613-47, le paiement de la septième annuité mentionné au premier alinéa, effectué plus de quatre mois après la date de publication du présent décret, peut être valablement versé dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.

Article 6

I.- Les dispositions du chapitre I^{er} du présent décret entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2020.

II.- A l'exception de l'article 4, les dispositions des chapitres II et III du présent décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

III.- Les dispositions du chapitre II du présent décret sont applicables aux demandes de certificat d'utilité déposées à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Article 7

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 8

La ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le **XX/XX/2019**

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence PARLY

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno LE MAIRE

La ministre des outre-mer

Annick GIRARDIN