

Monsieur Olivier DESCHILDRE
Direction Générale des Entreprises
Ministère de l'Economie et des Finances
139, rue de Bercy 75572 Paris

Objet : Consultation sur le projet de Décret relatif à la création d'une demande de brevet provisoire et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention

Monsieur,

Dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), vous avez consulté les associations professionnelles concernées sur le projet de décret cité en référence.

L'ASPI (Association française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'industrie) vous soumet les commentaires ci-dessous.

Article 1, 4° du projet de décret

Article R. 612-24

« 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. »

- ⇒ Cet ajout nous semble manqué de **clarté quant à l'identification de la déclaration de priorité** : s'agit-il de la situation pour laquelle une demande de brevet provisoire est déposée revendiquant la priorité d'une demande de brevet régulière ? Ou alors s'agit-il du contraire, à savoir une demande de brevet régulière revendiquant la priorité d'une demande de brevet provisoire ? Ou alors s'agit-il des 2 situations ?

Article 1, 7° du projet de décret

Article 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. »

- ⇒ Il nous semble identifier un manque d'articulation entre ce nouvel article ajouté et l'article R. 612-3-2 de la mise en conformité d'une demande provisoire selon les prescriptions de l'article R. 612-3.
- ⇒ Ce manque d'articulation introduit un doute entre deux options aux conséquences différentes :
- Pour la mise en conformité, les pièces mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 doivent-elles ne pas s'étendre au-delà du contenu de la demande provisoire telle qu'elle a été déposée (description de l'invention, éventuellement accompagnée de dessins), ou bien
 - Cet article R. 612-37-1 prévoit que « le contenu de la demande telle que déposée » inclut des éléments fournis à différents moments dans le temps, par exemple description/dessins fournis au moment du dépôt de la demande provisoire et revendications fournies au moment de la mise en conformité ?

Article 1, 10° du projet de décret

Article R. 612-55

« La requête en transformation de la demande de brevet mentionnée à l'article R. 612-3 en demande de certificat d'utilité... »

- ⇒ Ne faut-il pas lire « mentionnée à l'article R. 612-3-2 » à la place de R. 612-3 ?

Article 2, 3° du projet de décret

Article 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. »

- ⇒ Il nous semble que ce nouvel article soulève une insécurité juridique forte pour les tiers. Une telle demande de brevet transformée juste avant la publication sera donc publiée sans le rapport de recherche, ce qui retarde considérablement l'avis sur la brevetabilité que pourrait se faire un tiers potentiellement concurrencé par cette demande de brevet.

En vous remerciant par avance pour l'intérêt que vous porterez à ces remarques, l'ASPI se tient bien entendu à votre disposition pour échanger de vive voix sur le sujet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.



Jean-François RENO
Président de l'ASPI