

Consultation sur le projet de texte concernant la demande de brevet provisoire et le brevet d'utilité

L'ASPI remercie l'INPI pour cette consultation et souhaite que les remarques et questions suivantes soient prises en considération :

1. Projet de réforme sur une demande de brevet provisoire en France

L'ASPI est modérément favorable à l'idée d'introduire un système de brevet provisoire en France. Elle s'interroge sur le gain supposé en simplification et coût d'accès, comparé à l'augmentation de la complexité de la législation et les pertes potentielles en « lisibilité » du système français (brevet, certificat d'utilité, priorité interne, et maintenant brevet provisoire ?).

Afin d'augmenter les chances que ce brevet provisoire soit utilisé par nos industries, l'ASPI souhaite soumettre les commentaires et réserves suivants :

- Il faut d'une manière générale que le nouveau système apporte quelque chose de plus que l'existant. Si l'on prend l'exemple de la possibilité pour les déposants d'obtenir un droit de priorité à moindre coût : il est déjà tout à fait possible, en accord avec les articles L.612.2 et R.612-8 du CPI, d'obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet sans avoir à payer de taxe, et de s'en prévaloir pour déposer, sous priorité, une nouvelle demande française ou étrangère. Le non-paiement des redevances de dépôt et de recherche a pour sanction le rejet de la demande (selon l'article R.612-45) et le non établissement du rapport de recherche. Dès lors, l'intérêt du brevet provisoire pourrait par exemple résider en la possibilité de requérir à tout moment l'établissement d'un rapport de recherche d'antériorité avant la fin du délai de priorité de 12 mois. Bien évidemment, ce rapport de recherche ne devra pas être publié si la demande est « réputée retirée » car non « transformée » en demande de brevet.

En pratique, afin que cette demande provisoire puisse présenter un intérêt, il serait souhaitable de permettre au déposant d'obtenir un rapport de recherche dans des conditions de coût et de temps avantageuses et de lui ouvrir la possibilité de repousser sa requête sur l'établissement d'un rapport de recherche par exemple au plus tard 9 mois après le dépôt de sa demande provisoire.

Plus encore dans le sens de l'attractivité de la demande provisoire, pourrait être proposé un rapport de recherche « limité » avec une redevance réduite comparée à celle du rapport de recherche classique. Par exemple, une recherche effectuée uniquement sur la nouveauté ou bien un rapport de recherche et opinion écrite basés sur une revendication principale visée par le demandeur ou encore un rapport de recherche et une opinion écrite dont le coût est modulé en fonction du nombre de revendications visées par le demandeur (ex. recherche de 100 € pour une revendication, 200 € pour 2 revendications, etc.).

Un véritable intérêt de la demande provisoire pourrait dès lors être l'obtention d'un avis préliminaire de brevetabilité à un coût bas permettant d'éclairer le demandeur sur l'intérêt de poursuivre le processus de dépôt par PCT/EP/FR. Cela constituerait une proposition unique au plan international bien plus avantageuse que la demande de brevet provisoire aux US !

- Il est absolument nécessaire de détailler par voie réglementaire ce qui est entendu par « rendue conforme aux prescriptions prévues au premier alinéa ... ». Pour le dépôt d'une demande de brevet, cela signifie déposer une nouvelle demande ou tout simplement compléter la demande provisoire déposée initialement ? L'expression « transformation du brevet provisoire en une demande de brevet » devra être expliquée de façon détaillée.

- Quelles sont les conditions de langue qui s'appliqueraient à la demande provisoire ? Il serait intéressant pour le déposant qu'une règle différente de celle prévue à l'article R.612-21 (fourniture d'une traduction dans un délai de 2 mois) soit applicable et que la traduction ne soit exigée que si la demande provisoire est transformée en demande de brevet.
- Il est important que le contenu de la description soit réglementé afin d'éviter que des articles scientifiques, des rapports de thèse, des livres scientifiques, des extraits de cahier de laboratoire ou encore une proposition technique ne servent de base pour revendiquer la priorité d'une demande postérieure sans qu'un minima relatif à la forme et au contenu ne soit respecté. Ainsi, un lien avec les articles L.612-5, R.612-12 à R.612-15 (description suffisante) serait souhaitable.
- Que deviendra la demande provisoire une fois « transformée » en demande de brevet régulière? Restera-t-elle au stade de la demande ?
- Après publication de la demande de brevet, une protection provisoire est accordée au demandeur sous réserve que la portée des revendications n'ait pas été étendue avant la délivrance (L615-4 CPI), qu'en est-il pour une demande provisoire qui a été déposée sans revendication ? A partir de quand démarre la protection provisoire ?
- La communication présentant la nouvelle loi incluant la possibilité de déposer une demande provisoire devra également mettre en garde le déposant sur les risques liés à la perte de droit de priorité lors de la « transformation » de sa demande provisoire en demande de brevet « régulière ». Ainsi, notamment si dans le futur une harmonisation internationale sur le délai de grâce se mettait en place, le risque serait élevé qu'une information qui aura été divulguée par l'inventeur dans ce délai de grâce devienne opposable à la demande de brevet pour les objets ne pouvant prétendre à la priorité de la demande provisoire.
- Enfin, il serait souhaitable que l'article L.612-7 relatif à la possibilité de se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur ne soit pas applicable aux demandes provisoires.

2. Projet de réforme sur le certificat d'utilité en France

L'ASPI accueille de façon positive le souhait d'harmoniser nos pratiques sur celles de nos voisins européens et notamment celles de l'Allemagne en allongeant la durée de protection de 6 à 10 ans.

Au sujet de la proposition de renommer le certificat d'utilité en utilisant les termes « brevet d'utilité », l'ASPI souhaite mettre en garde l'INPI sur le risque de confusion lié au changement de nom comparativement au nom « Utility patent » qui existe aux Etats-Unis et qui est, quant à lui, relatif à un brevet américain « régulier » offrant une protection de 20 ans, à l'identique de notre brevet actuel. Ainsi, l'ASPI propose plutôt de remplacer « certificat d'utilité » par éventuellement les termes « modèle d'utilité » afin d'aligner notre dénomination sur celles d'autres pays qui utilisent ce type de droit de propriété industrielle et notamment l'Allemagne.