



# ARTICLE

## PUBLICATION DU DÉCRET N°2020-15 : VERS UNE SIMPLIFICATION RISQUÉE DES PROCÉDURES EN BREVETS



Brevets | 15/01/20 | François Pochart Lionel Martin

Faisant suite à l'adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019[1], le décret n°2020-15 en date du 8 janvier 2020 et « 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 », a été publié au Journal Officiel le 10 janvier 2020.

Si les dispositions concernant la transformation des certificats d'utilité sont applicables aux dépôts effectués à partir du 11 janvier 2020 ; celles concernant la demande provisoire de brevet sont applicables à compter du 1er juillet 2020.

### I. La demande provisoire de brevet.

De manière liminaire, la possibilité d'obtenir une date de dépôt en divulguant seulement une description de l'invention existait déjà, et ce, sans taxe[2]. Le présent décret semble donc instituer une « nouvelle » alternative pour les déposants de brevets : déposer une demande provisoire de brevet régularisable sous douze mois.

Il ne faut pas s'y tromper, cette demande provisoire peut s'avérer fort dangereuse :

- i. Cette demande provisoire permet de déposer une description de l'invention sans revendications. Or sans l'aide d'un professionnel comme un conseil en propriété industrielle ou un avocat dans cette phase de rédaction, le risque est réel. En effet, une demande provisoire mal rédigée va enfermer la plume du futur rédacteur des revendications du brevet (la loi imposant cette rédaction à un stade ultérieur dit de régularisation), en l'empêchant de délimiter proprement l'invention.
- ii. Le deuxième risque est relatif au faux sentiment de sécurité provoqué par le dépôt provisoire. Ce sentiment de sécurité peut pousser le déposant à divulguer son invention. Or, au moment de la régularisation, il est envisageable que le rédacteur ne puisse pas tirer de la demande provisoire des revendications pertinentes. Ainsi, le déposant ayant déjà divulgué son invention serait dans l'impossibilité de créer un nouveau dépôt de brevet, correctement délimité, faute de nouveauté par rapport à sa propre divulgation précoce. Le même problème se posera lors des extensions à l'étranger, les revendications ne bénéficiant pas de la priorité.
- iii. Enfin, le déposant d'une demande provisoire souhaitant étendre son brevet à l'international mènera en parallèle la procédure de dépôt en France et dans les pays tiers. Ce faisant, il n'aura pas pu bénéficier du rapport de recherche fourni par l'INPI[3] et devra faire des extensions « à l'aveugle ». Cela va également engendrer une contrariété dans le paiement des taxes relatives au rapport de recherche dans la mesure où, les déposants français peuvent demander à l'OEB, lors de leur extension, le remboursement de cette taxe de recherche[4]. Or, au moment de l'extension, le déposant ne sera pas en possession de ce rapport de recherche, condition de la demande de remboursement. La question reste alors de savoir comment les deux taxes (INPI et OEB), portant sur la même recherche (toutes deux faites par l'OEB), vont se concilier. On voit bien que la demande provisoire « à la française » est plus dangereuse qu'autre chose et n'a un intérêt que très limité. A éviter donc !

### II. La transformation du certificat d'utilité

Le deuxième article du décret crée une réciproque de l'article L. 612-15 dans la mesure où il permet une transformation du certificat d'utilité en brevet. Si les nouveaux textes laissent un délai de 18 mois pour requérir la transformation, ce délai est forcément plafonné par le début des préparatifs techniques pour la publication qui apparaissent comme le réel délai. Le délai réel à prendre en compte pour opérer la transformation serait alors plus proche de 16 mois[5]. L'idée sous-jacente est l'information des tiers sur le régime et de la durée de protection d'un titre qui, une fois publié, peut leur être opposé.

La critique concernant les extensions des demandes provisoires, peuvent également être réitérées ici. Néanmoins, cette procédure de transformation ne comporte pas de risque pour les déposants en ce qui concerne la rédaction des revendications.

Contrairement à la demande provisoire de brevet qui est réputée retirée lorsqu'elle n'est pas mise en conformité, le certificat d'utilité est publié faute pour le déposant d'avoir été proactif pour transformer ou retirer la demande.

Si ce texte permet d'avoir des remords (« j'aurais dû déposer une vraie demande de brevet »), on peut douter de sa pertinence. La seule différence entre un certificat d'utilité et un brevet est la taxe de recherche, qui est de 520€ et même réduite à 260€ pour les petits déposants[6], cible privilégiée *a priori* des certificats d'utilité.

Beaucoup de bruit pour rien.

[1] Il est notamment pris en application de l'article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

[2] La faculté de déposer une demande provisoire afin de bénéficier d'une date de dépôt n'est pas nouvelle dans la mesure où elle est prévue par le Traité sur le droit des brevets (PLT) et codifiée à l'article L.612-2 du CPI



[3] Rapport de recherche commandé par l'INPI à l'OEB

[4] Article 9 du Règlement relatif aux taxes

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/f/EPC\\_fees\\_20190101\\_fr\\_20181211.pdf](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/f/EPC_fees_20190101_fr_20181211.pdf)

[5] Directives INPI – Procédure de délivrance – MAJ Mai 2016 – page 113, précise que les préparatifs techniques durent 6 semaines

[https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi\\_dir\\_brevets\\_delivrance\\_20160601.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/inpi_dir_brevets_delivrance_20160601.pdf)

Décision du Directeur de l'INPI n°2011-714 relative aux préparatifs techniques en vue de la publication des demandes de brevet

[https://www.inpi.fr/sites/default/files/decision2011714-bopi1206\\_0.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/decision2011714-bopi1206_0.pdf)

[6] [https://www.inpi.fr/sites/default/files/tarifs-procedures-au-11-12-19\\_1.pdf](https://www.inpi.fr/sites/default/files/tarifs-procedures-au-11-12-19_1.pdf)

---