

Réponse de l'INPI à la circulaire C.9072

- i) Certains aspects des lois nationales ou régionales applicables en matière de brevets

Pas d'observation concernant les informations disponibles à l'adresse :

https://www.wipo.int/scp/fr/annex_ii.html

- ii) Les lois nationales ou régionales sur les systèmes d'opposition et les autres mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation

Il est possible de s'opposer à la délivrance d'un brevet français devant l'INPI, en ce qui concerne les brevets français délivrés par l'INPI à compter du 1^{er} avril 2020. Il s'agit donc d'une procédure d'opposition post-délivrance. L'ensemble des directives est disponible à cette adresse :

https://www.inpi.fr/sites/default/files/directives_brevets_livre_3_post_delivrance_juin_2021.pdf

L'opposition peut être formée par toute personne à l'exception du titulaire du brevet. La recevabilité de l'opposition ne suppose pas la démonstration par l'opposant d'un intérêt à agir. Les règles de représentation relatives aux dépôts des demandes de brevet s'appliquent dans le cadre de la procédure d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les **neuf mois qui suivent la publication de la mention de délivrance** au Bulletin officiel de la propriété industrielle du brevet contesté. Ce délai ne bénéficie pas d'un recours en restauration. Toute opposition s'effectue exclusivement par voie électronique. Pour cela, il faut créer un compte sur l'**espace e-procédures de l'INPI** sur inpi.fr.

Au fur et à mesure des étapes de la procédure en ligne, l'opposant doit joindre, au format PDF :

- Le mémoire d'opposition : c'est une déclaration précisant la portée de l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et les pièces invoqués à l'appui de ces motifs.
- Il doit joindre également tous les documents ou les preuves cités dans le mémoire d'opposition ainsi qu'une traduction le cas échéant

L'opposition ne peut être fondée que **sur un ou plusieurs des motifs suivants** :

- **L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L.611-11 et L. 611-13 à L. 611-19** ; cette liste comprend les motifs **d'absence de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle**.
- **Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète** pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter ;
- **L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée** ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

L'opposition peut porter sur **tout ou partie du brevet délivré**.

La procédure est dite "**contradictoire**", c'est-à-dire que toute observation transmise à l'INPI par une des parties est obligatoirement communiquée à l'autre afin de lui donner la possibilité d'y répondre.

La procédure d'opposition comprend trois phases :

- une **phase de recevabilité** afin d'examiner la recevabilité de l'opposition ;
- une **phase d'instruction** permettant un débat entre les parties et entre les parties et l'INPI ;
- une **phase de décision** au terme de laquelle le directeur général de l'INPI statue sur l'opposition.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur de l'INPI ne statue pas sur l'opposition dans un délai de 4 mois à partir de la fin de la phase d'instruction.

Une **procédure orale** aura lieu :

- si l'une des parties le demande,
- à l'initiative de l'INPI s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.

La procédure orale clôt la phase d'instruction.

A l'issue de la décision statuant sur l'opposition, le brevet peut être : révoqué en tout ou partie, maintenu sous une forme modifiée, ou maintenu tel que délivré.

La décision est motivée et notifiée à toutes les parties, elle a un **effet absolu et elle est rétroactive jusqu'au jour du dépôt**. Il est possible de **former un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris**. Le recours est suspensif et permet la réformation de la décision du directeur général de l'INPI.

- iii) le partage du travail et les activités de collaboration au niveau international pour la recherche et l'examen des demandes de brevet, disponibles

L'INPI a signé le 26 novembre 2020 son premier accord PPH avec l'office japonais des brevets (JPO). Cet accord est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2021. Il s'agit d'un accord de type classique.

Plusieurs conditions ouvrent l'accès à une accélération en vertu du PPH :

- il existe un lien de priorité, valablement revendiqué en vertu de la [Convention de Paris](#), entre une ou plusieurs demande(s) déposée(s) auprès d'un office de premier dépôt et une demande déposée auprès d'un office de second dépôt ;
- au moins une demande déposée auprès de l'office de premier dépôt comporte une ou plusieurs revendications qui ont été déterminées comme étant brevetable(s) par l'office de premier dépôt ;
- les revendications de la demande déposées auprès de l'office de second dépôt doivent "correspondre suffisamment" à une ou plusieurs des revendications indiquées comme brevetables par l'office de premier dépôt ;
- l'office de second dépôt n'a pas entamé l'examen de délivrance de la demande au moment du dépôt de la requête PPH.

La requête d'accélération de l'examen en vertu du PPH peut être déposée lors du dépôt de la demande de brevet ou bien après le dépôt de la demande de brevet, tant que l'examen de délivrance du brevet n'a pas commencé. L'INPI recommande un dépôt de la requête dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet, afin de permettre une meilleure accélération du traitement de la demande.

La requête PPH s'effectue exclusivement par voie électronique. Pour cela, vous devez créer un compte ou accédez directement à votre [espace e-procédures](#) sur inpi.fr.

Le dépôt d'une requête PPH doit être accompagné d'un certain nombre de documents :

- Les copies des notifications de l'office de premier dépôt qui sont pertinentes quant à la brevetabilité (et leur traduction) ;
- Les copies des revendications considérées comme brevetables par l'office de premier dépôt (et leur traduction) ;
- Les copies des documents cités par l'examineur de l'office de premier dépôt lors de la procédure de délivrance de la première demande ;
- Le tableau de correspondance entre les revendications considérées comme brevetables par l'office de premier dépôt et les revendications déposées pour la demande de brevet déposée auprès de l'office de second dépôt.

iv) Une compilation des lois et pratiques relatives à la portée du secret des communications entre client et conseil et à ses possibilités d'application aux conseils en brevets

Après recherche, il n'y a **pas de nouvelle jurisprudence française** à partager au sujet du secret des communications entre un client et son conseil.