

ASSEMBLÉE NATIONALE

23 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA
MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3623)

Adopté

AMENDEMENT

N ° CL472

présenté par
le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 411-1, les mots : « et de formation » sont remplacés par « , de formation et d'accompagnement des entreprises » ;

2° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 612-14 » ;

3° L'article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d'une demande provisoire de brevet dans les conditions précisées par voie réglementaire.

« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n'est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions prévues au premier alinéa ou transformée en demande de certificat d'utilité dans les conditions prévues à l'article L. 612-15. » ;

4° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement comprend trois volets :

- l'extension des missions de l'INPI pour permettre la réalisation, sur demande, de prestations de recherche (I) ;
- l'amélioration de l'attractivité du certificat d'utilité (II, III et V) ;
- la création d'une demande provisoire de brevet (IV).

Sur le premier volet, l'amendement modifie les missions de l'INPI visées à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle afin d'y inclure une mission d'« accompagnement des entreprises », en plus de la sensibilisation et de la formation qui y figurent déjà. L'introduction de cette nouvelle mission, faisant suite à une demande explicite des professionnels et notamment de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, n'a pas vocation à se substituer à la mission de conseil, qui reste l'apanage des seuls conseils en propriété industrielle et avocats. L'objectif de la modification est de faciliter et fluidifier les procédures pour les entreprises et start-ups, notamment en permettant aux déposants ainsi qu'à leurs conseils, de requérir de l'INPI la réalisation de prestations de recherche (recherches de nouveauté, veilles technologiques ou concurrentielles sur les bases des brevets etc.). Ainsi, le déposant d'une demande provisoire (voir ci-après) pourra avoir plus de visibilité sur la nouveauté de son invention et sur l'art antérieur existant dans ce domaine et envisager ou non de rendre pérenne sa demande provisoire. La prestation de recherche, effectuée à titre individuel, sera réalisée à prix de marché. Elle ne se substitue pas à la réalisation du rapport de recherche et n'engage pas l'INPI dans le cadre de la procédure régaliennne d'examen de la demande de brevet.

Le deuxième volet part du constat que les start-ups reculent souvent devant la difficulté de certaines démarches administratives permettant de protéger leurs innovations, qu'il vise à faciliter et fluidifier. Ainsi, le « certificat d'utilité » est un titre de propriété industrielle analogue au brevet d'invention. Adapté aux inventions à cycle court, il dispose de conditions d'obtention moins contraignantes. Si les critères de brevetabilité demeurent identiques (nouveauté, activité inventive, application industrielle), les conditions d'examen diffèrent : il n'est pas procédé à l'établissement d'un rapport de recherche, ce qui raccourcit la durée d'instruction. Or, ce titre est très peu utilisé en France (3 % des demandes de brevets ou de certificat d'utilité en 2013, contre 24 % de ce type de demande en Allemagne). En effet, la durée de protection est aujourd'hui limitée à six ans et, si une demande de brevet est convertible en demande de certificat d'utilité, la réciproque n'est pas possible. Le présent amendement, d'une part, aligne la durée de validité du certificat d'utilité sur celle en vigueur en Allemagne, c'est-à-dire à 10 ans, d'autre part, permet la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention. Ceci engagera la réalisation d'un rapport de recherche dans les conditions décrites par l'article L. 612-14 du code de la propriété intellectuelle. L'entreprise pourra ainsi choisir le titre qui correspond le mieux à sa stratégie, en terme de portée de la protection, de durée d'obtention et de coût.

-

Sur le troisième volet, l'amendement crée une demande provisoire de brevet d'une durée limitée à 12 mois analogue à la « *provisional patent application* » (PPA) américain. Cette première « marche » permettra d'obtenir une date de dépôt créant l'antériorité avec un minimum de formalités : une description et des dessins suffiront, sans exigence de revendications. Ces exigences minimales, conformes à celles prévues dans le code de la propriété intellectuelle (article L. 612-2) et dans les textes internationaux, constituent le minimum requis pour bénéficier d'une date de dépôt. Des dispositifs analogues (requête en examen différé) existent en Allemagne et au Royaume-Uni.

Les entreprises pourront ainsi se prévaloir d'une date de priorité, et détailler ultérieurement leurs revendications, dans un délai maximum d'un an. Elles pourront ainsi se concentrer, dans un premier temps, sur le contenu technique de la description de l'invention, et rédiger ultérieurement les revendications, c'est-à-dire la partie juridique de la demande déterminant la portée de la protection demandée sur l'invention. Ce délai leur permettra de préciser leurs marchés cibles, de réunir les fonds nécessaires pour une exploitation future de l'invention, d'identifier des partenaires industriels tout en continuant à affiner leur demande de brevet. La divulgation de leur invention (par exemple, dans le cadre de la participation à un salon, congrès) sera par ailleurs sécurisée par la description contenue dans le dépôt de la demande provisoire.

La demande provisoire de brevet ne pourra faire l'objet d'une publication qu'une fois complétée en une demande de brevet d'invention « définitive » (« mise en conformité » de la demande). Cela permettra aux entreprises de pouvoir abandonner leur demande à l'issue du délai de 12 mois, sans divulgation auprès des tiers, si elles ne souhaitent finalement pas y donner suite.