



Quel degré d'harmonisation du droit des brevets en Europe ?

Table ronde : les procédures européenne et française de délivrance

Laurent TEYSSEBRE

Didier INTES

Grégoire DESROUSSEAUX

13 avril 2021



I. Dépôt et délivrance

II. Opposition

III. Limitation

IV. Recours

V. Et ensuite ?

I. Dépôt et délivrance – Généralités

SVR, rattrapage des délais

INPI

- SVR
 - Examen
 - Opposition
- Prorogation des délais (restreinte : RRP uniquement en principe)
- Poursuite de procédure
- RII
- Annuités

OEB

- Prorogation des délais
- Poursuite de procédure
- RII
- Annuités

→ **Mêmes principes**

→ **RII : différence d'appréciation de « toute la vigilance nécessaire »**

I. Dépôt et délivrance – Examen

Interaction avec l'examinateur / la DE

INPI

- Notification du RRP
- Réponse (oblig. ou non)
- Examen de la réponse
- Pas de requêtes subsidiaires
- Consultation téléphonique
- Décision

OEB

- Notification du RdR
- Requête en examen
- Notification art. 94(3)
- Requetes subsidiaires
- Consultation téléphonique ou visio
- Procédure orale
- Décision

→ INPI: au moins 2 opportunités après RRP

→ OEB : « aussi souvent que nécessaire »

→ OEB : droit (fondamental) à la procédure orale

I. Dépôt et délivrance – Examen Observations de tiers

INPI

- Délai de trois mois après la publication du RRP
- Pas anonymes... mais le mandataire peut les déposer
- Directives : Nouveau RRP si pertinentes

OEB

- A tout moment au cours de l'examen
- Peuvent être anonymes
 - Non-anonymes : accélération (Communiqué 05.07.17)
- Formulaire en ligne recommandé

→ Effet des observations de tiers ?

→ A déposer en fonction de la pertinence de l'antériorité ?

→ Avantages / inconvénients ? Favorise les modifications par le demandeur (ou le dépôt de divisionnaires) ?

I. Dépôt et délivrance – Examen

Demandes divisionnaires / Priorité interne

INPI

- Demande divisionnaire
 - Volontaire : jusqu'à paiement taxe de délivrance de la demande d'origine
 - Si Non-Unité : délai notification

- Priorité interne
 - Lors du dépôt
 - Indication des parties communes
 - Perte des effets

- Conversion dde de Bvt en CU et vice-versa mais pas de dérivation possible

OEB

- Demande divisionnaire
 - À tout moment jusqu'à la délivrance - ∀ génération

- Priorité
 - Pas de mécanisme spécifique pour une priorité interne
 - Double patenting

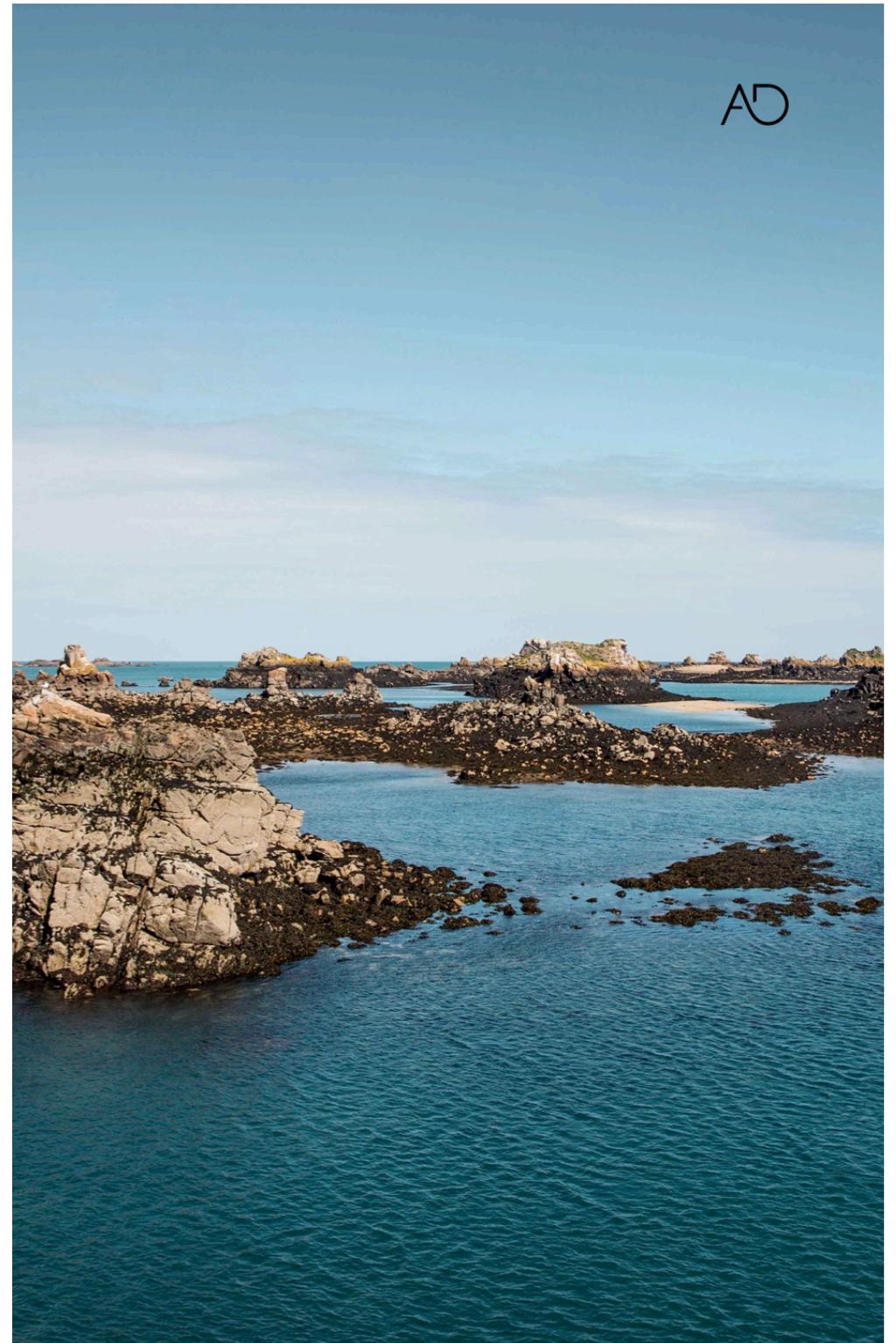
- En Allemagne, dérivation d'un MU sur base demande EP – rien pour FR

→ Convertir n'est pas dériver : ni l'INPI ni l'OEB n'offrent la souplesse du Gebrauchsmusterabzweigung allemand !

I. Dépôt et délivrance : Conclusions

1. Examen de l'activité inventive:
approche problème solution ?
2. Requêtes subsidiaires
3. Droit à la procédure orale

AD



II. Opposition Similitudes

INPI

- Délai, motifs
- Opposition par homme de paille
- Une seule procédure / brevet
- Commission d'opposition

- Phase orale
- Répartition des frais: barème

OEB

- Division d'opposition

- Eléments tardifs
- Requêtes subsidiaires

- Procédure orale
- Répartition des frais

→ Procédure devant l'INPI inspirée de la procédure devant l'OEB (mais adaptée)

II. Opposition

Différences

INPI

- Procédure plus accusatoire
 - Basée sur les moyens des parties
 - Pas de nouveaux motifs
 - Clôture si retrait
 - Observations de tiers pas prises en compte
- Pas d'intervention du contrefacteur allégué
- Pas d'adaptation de la description (sauf insuffisance)
- Révocation partielle

OEB

- Procédure plus inquisitoire
 - Examen d'office
 - Nouveaux motifs si pertinents
 - Poursuite d'office
 - Observations de tiers
- Intervention du contrefacteur
- Adaptation limitée de la description

→ Pas d'examen d'office devant l'INPI, ni de poursuite d'office en cas de retrait de l'opposition

II. Opposition Procédure

INPI

- 12-18 mois
- Réponse*, 3 mois
- Avis d'instruction, 3 mois
- Echanges* (max 2x2 mois)
- Convocation PO
- Phase orale
- Décision < 4 mois

*: requêtes subsidiaires

OEB

- *Early Certainty*: 15 mois
- Réponse*, 4 mois
- Convocation à la PO, avis provisoire
- Derniers éléments*: 2 mois avant la PO
- Procédure orale et décision

→ Procédure INPI : plus cadrée dans le temps

→ Changement d'avis par rapport à l'avis d'instruction / l'opinion préliminaire ?

→ Quand déposer les requêtes subsidiaires ?

II. Opposition Conclusions

1. Nombre d'échanges et durée

2. Requête auxiliaires:

3. INPI : phase orale

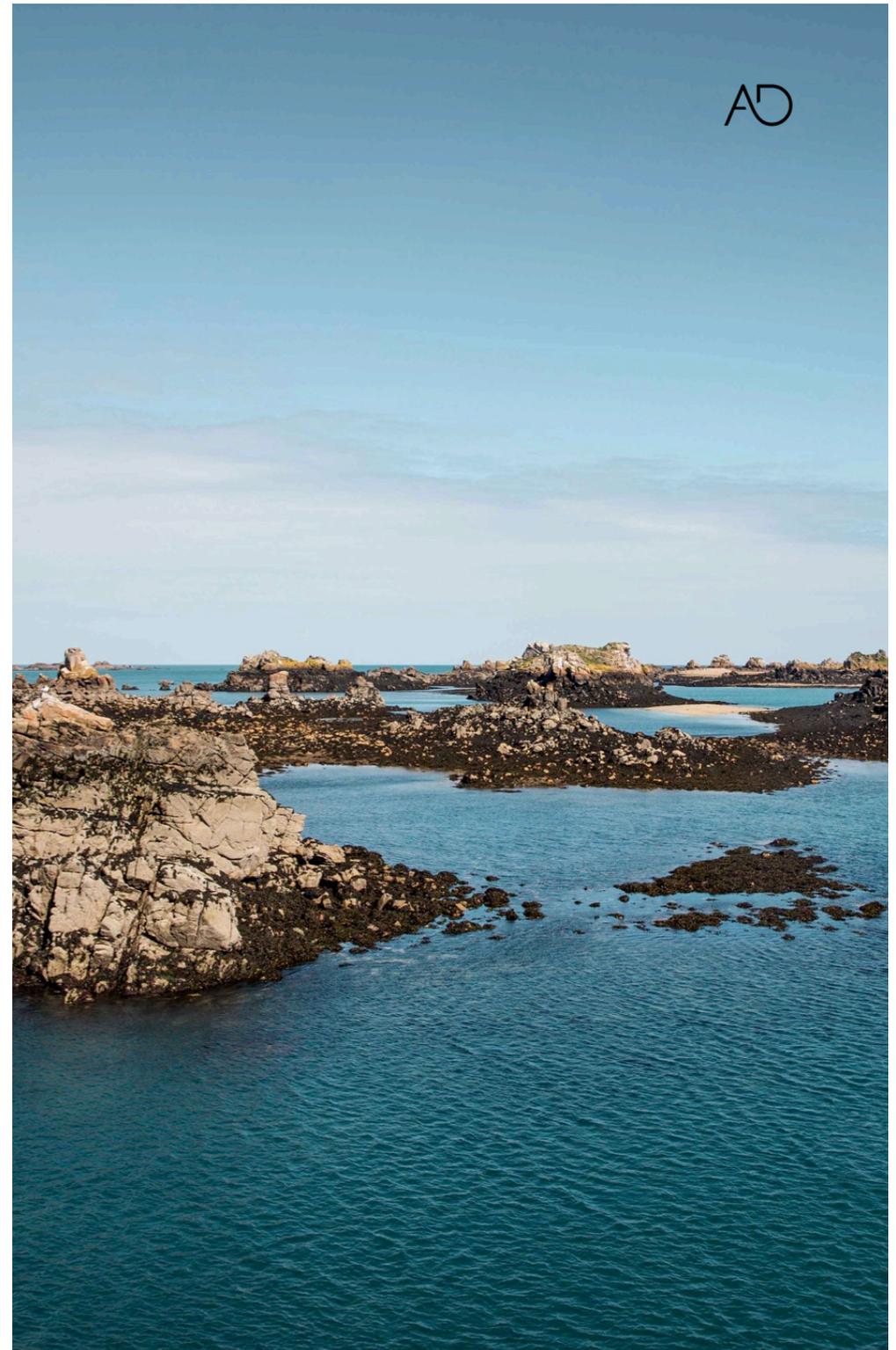
Avis intermédiaires ?

Prononcé de la décision à la fin de la
PO ?

4. Mise en pratique à l'INPI:

Durée ?

Appréciation activité inventive :
problème / solution ?



III. Limitation Procédure

INPI

- Publicité ?
- Pas d'observations de tiers ?
- Pas de recours des tiers
 - 30.05.12, pourvoi 11-21157
 - 09.01.19, pourvoi 17-14906

OEB

- Mêmes critères
- Pas de motivation nécessaire
- Publicité au R.E.B.
- Observations de tiers
- Pas de recours des tiers

- Publicité de la procédure de limitation à l'INPI ?
- Observations tiers : effets ?
- Pas de recours des tiers : voir la procédure au fond (même pour L.612-6 CPI) !

III. Limitation

Interaction avec les procédures judiciaires

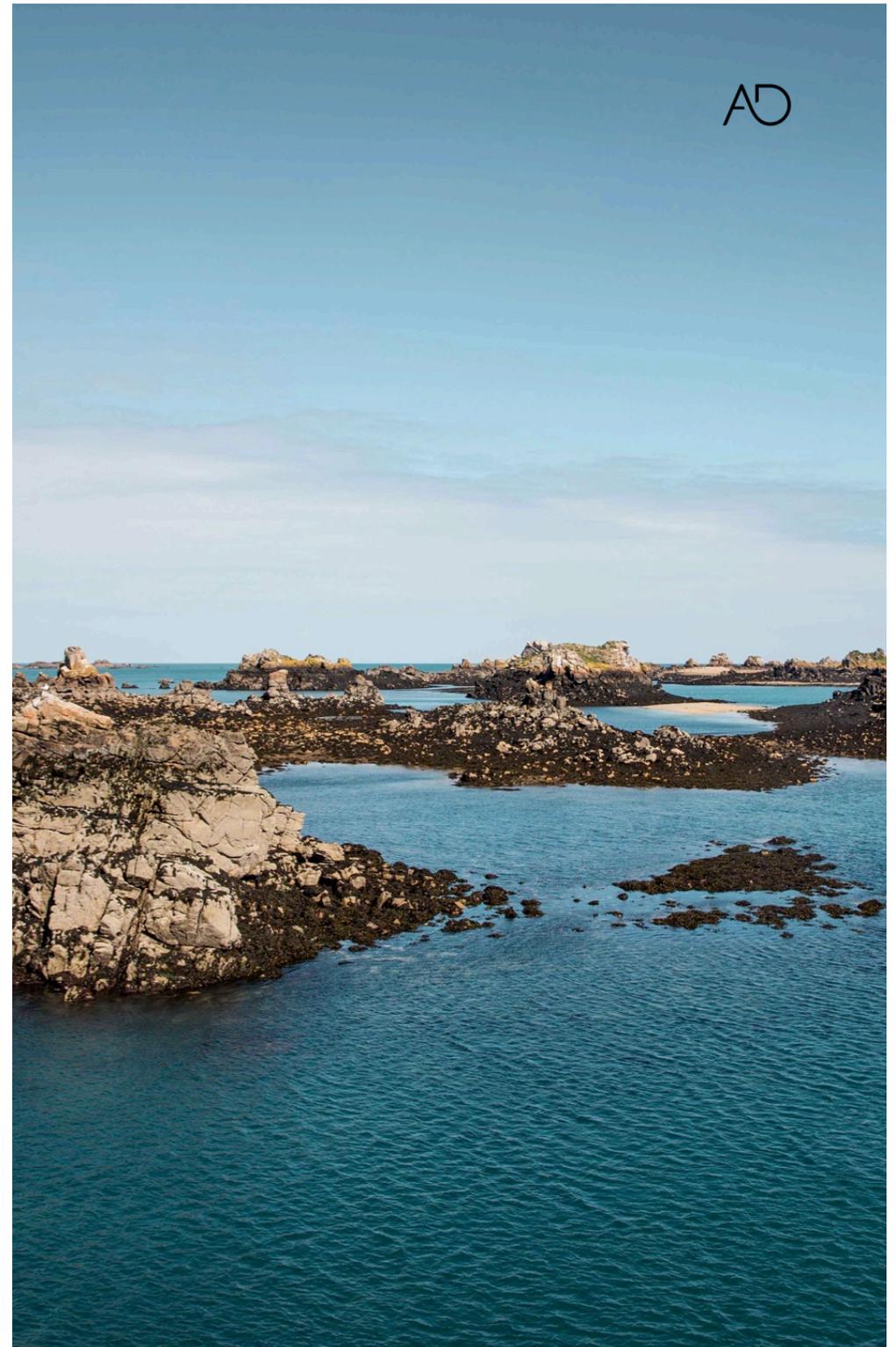
INPI

OEB

- Limitation en cours de procédure nullité / contrefaçon
 - report des plaidoiries
 - sursis à statuer ?
 - Effet sur l'art. 700 ?
 - En l'absence de publicité : stratégie d'information du tribunal par le breveté
 - Immédiatement visible au R.E.B.
 - Procédure non contradictoire : pas de violation art. 6 CEDH
 - CA Paris, 09.09.16, QPC pas transmise
- Limitation en cours de procédure possible, même en appel (pas de nouvelles demandes)
- Stratégie de communication à déterminer...

III. Limitation Conclusions

1. Pas de différence dans les motifs examinés
2. Publicité de la procédure
3. Observations de tiers
4. Procédure orale à l'OEB ?



IV. Recours sur opposition

INPI

- Forme et délais stricts !
- Procédure
 - Régime général recours INPI
 - Délai calqués sur délais Magendie
 - Statut de l'INPI
 - Ministère public
- Effet dévolutif : nouvelles demandes et nouveaux documents possibles
- Requêtes auxiliaires

OEB

- Délais recours / mémoire de recours
- RPCR 2020 : rien ou quasi-rien de neuf
- Requêtes convergentes

→ Attention à la forme !

→ Rôle de l'INPI devant la Cour d'appel

→ Plus de liberté devant la Cour d'appel que devant la CRT

IV. Recours sur opposition

INPI

- Intervention : règles générales du code de procédure civile
 - Mise en cause du contrefacteur assigné pour rendre jugement commun (art. 331 CPC)
 - Tierce opposition par le contrefacteur assigné
- ACJ ?
- Traduction des documents en langue anglaise ?

OEB

- Intervention du contrefacteur présumé
- Pas d'ACJ... et même quelques décisions du TJ annulant un brevet maintenu en CRT !

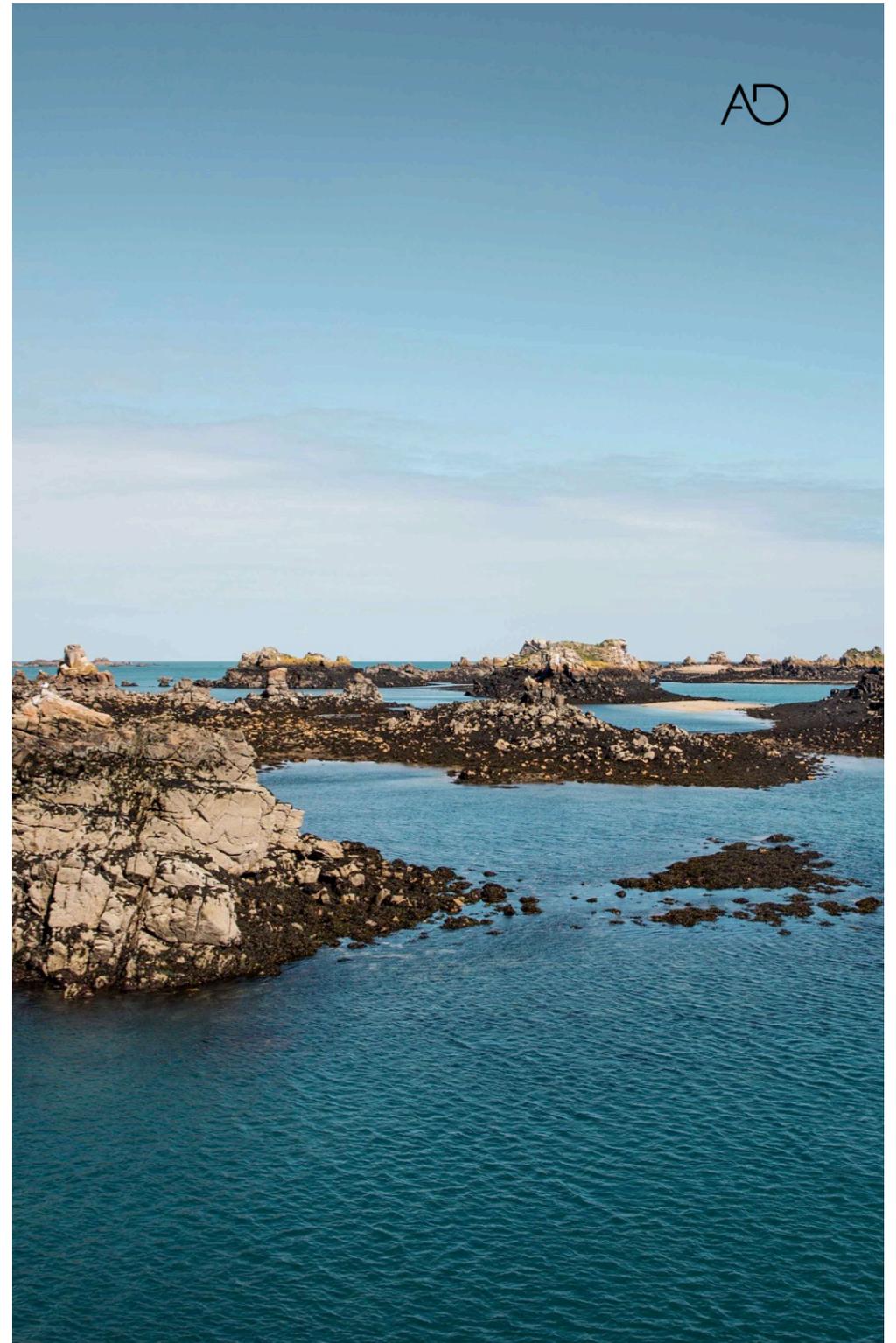
→ ACJ et homme de paille : un faux débat ?

→ Effet de la décision de la Cour d'appel et interaction avec la procédure en contrefaçon ?

16 → Coût global pour la procédure d'opposition INPI + recours ?

IV. Recours Conclusions

- 1. Effet dévolutif / RPCR 2000**
- 2. Renvoi en première instance**
- 3. Intervention en recours**
- 4. Effets du recours**
 - Autorité de chose jugée
 - Opposition homme de paille



Conclusions ?

Pas de sens à un match INPI / OEB

Influence de l'OEB : voir les Directives INPI sur l'opposition

Question clé : approche problème solution pour l'appréciation de l'activité inventive ?

→ OEB : approche obligatoire

→ INPI : Directives vs. approche plus souple des tribunaux

Souhaits : procédure orale et requêtes subsidiaires en examen à l'INPI ?

Merci de votre attention !



AUGUST DEBOUZY

6-8, avenue de Messine - 75008 Paris
T +33 1 45 61 51 80
www.august-debouzy.com