

LE NOUVEAU CERTIFICAT D'UTILITÉ FRANÇAIS

10 JANVIER 2020- PUBLICATION DU DÉCRET D'APPLICATION DE LA LOI PACTE

La publication du décret d'application de la loi PACTE, le 10 janvier 2020, permet l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le certificat d'utilité français qui sont rappelées ci-dessous.

1. Modification de la durée du certificat d'utilité

La loi PACTE a modifié la durée maximale du certificat d'utilité qui passe de six à dix ans à compter de la date de dépôt. Cette disposition s'applique aux certificats d'utilité existants.

Cette durée maximale, qui est à comparer à la durée de vingt ans du brevet, modifie considérablement l'intérêt de la protection par le certificat d'utilité.

En effet, beaucoup de brevets sont abandonnés au bout de dix ans, de sorte que le certificat d'utilité peut dorénavant, dans de nombreuses situations, conférer une protection d'une durée suffisante aux inventeurs.

On rappellera de plus, que la procédure de délivrance du certificat d'utilité est plus rapide que celle du brevet et moins coûteuse, puisqu'elle n'exige pas de rapport de recherche et que l'examen de brevetabilité est simplifié.

La protection conférée par le certificat d'utilité est en outre identique à celle du brevet, la seule contrainte étant, en cas d'action en contrefaçon d'un certificat d'utilité, la nécessité de fournir au tribunal le résultat d'un rapport de recherche afin de faciliter l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'invention objet du certificat d'utilité.

2. Transformation en demande de brevet

Jusqu'à présent, il était uniquement possible de transformer une demande de brevet en une demande de certificat d'utilité (par exemple dans le cas où le résultat du rapport de recherche semblait défavorable ou dans le cas où la protection pouvait être assurée par une demande de brevet européen parallèle). L'inverse n'était pas vrai et il était impossible de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.

Depuis la loi PACTE et son décret d'application, il est maintenant possible de déposer une demande de certificat d'utilité et de transformer celle-ci en une demande de brevet.

Pour transformer une demande de certificat d'utilité en une demande de brevet, il convient de formuler une requête en transformation avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter du dépôt ou de la priorité de la demande. La redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la transformation.

CONCLUSION :

Quand faut-il utiliser le certificat d'utilité au lieu du brevet ?

1. Dépôt d'un certificat d'utilité

Il est désormais possible de déposer une demande de certificat d'utilité chaque fois qu'une protection sur le territoire français semble a priori suffisante et que le dépôt d'une demande de brevet européen n'est pas envisagé, pour des raisons à la fois financières et économiques (marché potentiel limité à la France). La durée maximale de dix ans rend en effet dorénavant le certificat d'utilité attractif.

LE NOUVEAU CERTIFICAT D'UTILITÉ FRANÇAIS

Si la situation évolue, il reste toujours possible de transformer la demande de certificat d'utilité en une demande de brevet (à condition qu'un délai de 18 mois ne se soit pas écoulé depuis le dépôt de la demande de certificat d'utilité)

2. Transformation en certificat d'utilité

Un 1er dépôt sous la forme d'une demande de brevet présente l'avantage de l'obtention d'un rapport de recherche de bonne qualité avec un coût réduit. Le résultat de la recherche permet de déposer ensuite dans les meilleures conditions, une demande de brevet européen ainsi que des demandes de brevet dans d'autres pays ou encore une demande de brevet internationale, en revendiquant la priorité du 1er dépôt français.

Lorsqu'une demande de brevet européen a été déposée, la protection de l'invention en France sera assurée par le brevet européen délivré. La poursuite de la procédure d'examen de la 1ère demande de brevet français entraînant dorénavant des frais non négligeables, y compris ceux d'une éventuelle opposition de tiers, il est possible de transformer cette demande de brevet en une demande de certificat d'utilité, dès réception du rapport de recherche.

La protection de l'invention sera alors assurée en France pour au moins dix ans, pendant la phase d'examen ou d'opposition du brevet européen.

Cette stratégie, qui permet de limiter les frais à ceux du maintien en vigueur du certificat d'utilité, est plus sûre que celle consistant à abandonner totalement la 1ère demande de brevet français, dès réception du rapport de recherche.



Nous contacter :

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre équipe.



Olivier Delprat

Associé

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Caroline Casalonga

Associé

Attorney at Law



Francis Zapalowicz

Associé

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Julien Thon

Associé

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Gwennaëlle Le Roy

Associé

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Virginie Martin-Charbonneau

Associé

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens



Jean-Baptiste Lecoer

Associé

Conseil en Propriété Industrielle
Mandataire en Brevets Européens

PARIS : 31 rue de Fleurus, 75006 Paris, France
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - E-Mail: paris@casalonga.com