

Autres procédures

Directives brevets et certificats d'utilité

Mai 2016

Table des matières

▶ NOTE PRÉLIMINAIRE	3
▶ INTRODUCTION	4
▶ SECTION A – MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET ET DU BREVET	5
1. GÉNÉRALITÉS	5
2. DÉLAI DE PAIEMENT DES ANNUITÉS	5
3. TAUX DES ANNUITÉS	6
4. AVERTISSEMENT ET DÉLAI DE GRÂCE	6
5. DÉCISION DE DÉCHÉANCE	6
6. RECOURS EN RESTAURATION	7
▶ SECTION B – LA RÉDUCTION DES REDEVANCES	8
1. LES TEXTES	8
2. LES JUSTIFICATIFS	8
▶ SECTION C – AVIS DOCUMENTAIRE	9
▶ SECTION D – PROCÉDURE DE LIMITATION (à paraître)	10
▶ SECTION E – CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE PROTECTION	10
1. CONDITIONS DE FOND	10
2. CONDITIONS DE FORME	13
3. DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT	14
4. REJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT	15
5. PROROGATION DES CCP	15
▶ SECTION F – CONSULTATION DES PIÈCES DU DOSSIER DE LA DEMANDE	17
1. LES PIÈCES NON CONSULTABLES PAR LES TIERS	17
2. LES PIÈCES CONSULTABLES PAR LES TIERS	18

Ce document est édité par l'INPI. Il est protégé par le droit d'auteur. Sa reproduction et son utilisation sont autorisées à des fins non commerciales, à condition de citer la source comme suit :
INPI – Autres procédures – Directives brevets et certificats d'utilité. – Mai 2016

NOTE PRÉLIMINAIRE

Dans les pages suivantes, les références figurant dans la marge de gauche concernent :

- ▶ soit les textes officiels régissant les brevets français :
 - L = partie législative du Code de la Propriété Intellectuelle
 - R = partie réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle
 - A = arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets.
 - RCCE = règlement N° 1768/92 du Conseil des Communautés Européennes concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
 - TCE = Traité instituant les Communautés Européennes
- ▶ soit des décisions prises par des juridictions françaises :
 - TGI = Tribunal de Grande Instance
 - CA = Cour d'Appel
 - C. Cass = Cour de Cassation
- ▶ soit les normes OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).
- ▶ soit les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office Européen des Brevets (OEB) et les décisions prises par les Chambres et Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets (CR-OEB et GCR-OEB).

Les passages directement repris des textes législatifs ou réglementaires sont signalés par des caractères en italique et des guillemets.

DATES DE MISES À JOUR :

Titre I Section A Modalités de dépôt : mai 2016
Titre I Section C Chapitre XI : mai 2016

INTRODUCTION

Titres de propriété industrielle protégeant les inventions

Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont les suivants :

- les brevets d'invention,
- les certificats d'utilité,
- les certificats complémentaires de protection.

	Brevet	Certificat d'utilité	Certificat complémentaire de protection
Objet	Toute invention brevetable	Toute invention brevetable	Principe actif ou composition de principes actifs protégé(e) par un brevet produisant effet en France et incorporé(e) à au moins un médicament faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
Durée	20 ans à compter du jour du dépôt de la demande	6 ans à compter du jour du dépôt de la demande	Durée maximale de 5 ans à compter du terme légal du brevet de base et variable en fonction du délai entre le dépôt de la demande du brevet de base et l'octroi de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté.
Rapport de recherche	Délivré avec un rapport de recherche citant les éléments de l'état de la technique susceptibles d'affecter sa brevetabilité.	Délivré sans rapport de recherche	Néant, le brevet de base ayant déjà fait l'objet d'un rapport de recherche.
Possibilité de transformation	Une demande de brevet peut être transformée en demande de certificat d'utilité.	Néant	Néant

Sauf indication contraire, les termes "brevet" et "demande de brevet" utilisés dans les directives s'appliquent également aux certificats d'utilité et aux demandes de certificat d'utilité.

SECTION A – MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA DEMANDE DE BREVET ET DU BREVET

1. GÉNÉRALITÉS

L.611-2
L.612-19
R.613-46

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu, chaque année pendant 20 ans (ou 6 ans pour une demande de certificat d'utilité ou un certificat d'utilité), au paiement d'une redevance pour son maintien en vigueur. *"La redevance de dépôt couvre la première annuité"*.

Les annuités relatives aux demandes revendiquant, soit la priorité, soit le bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure, sont à acquitter en se référant à la date de dépôt de ces demandes et non à celle de la demande antérieure (cf. Titre I, Section B, Chapitre II, 5 et 6).

Les annuités relatives aux demandes divisionnaires sont à acquitter en se référant à la date de dépôt de la demande initiale (cf. Titre I, Section B, Chapitre III).

Les annuités relatives aux certificats complémentaires de protection sont à acquitter en se référant à la date de dépôt du brevet de base (cf. Titre II, Section E).

2. DÉLAI DE PAIEMENT DES ANNUITÉS

R.613-46

"Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle".

L.612-19

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date de l'échéance, cette redevance peut encore être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois (couramment appelé délai de grâce) moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai. Le point de départ du délai de grâce de 6 mois est fixé au lendemain du jour de l'échéance, c'est-à-dire au premier jour du mois suivant.

R. 613-47

R.618-3 al.5

Lorsque la date d'expiration du délai normal de paiement ou du délai de grâce est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (cf. Titre I, section H, Chapitre III, 1).

CAS PARTICULIERS

R.613-47-I al.4

- Tout **paiement insuffisant** effectué avant l'échéance peut être complété, sans redevance de retard, dans le délai supplémentaire de six mois.

R.613-47-I al.3

- En ce qui concerne les **demandes divisionnaires**, le paiement peut être valablement effectué après la date d'échéance jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire. En effet, la remise des pièces d'une demande divisionnaire a pour effet de rendre exigibles les annuités dues depuis la date de dépôt de la demande initiale.

Si ce paiement n'est pas intervenu dans les quatre mois précités ou s'il est insuffisant, il peut respectivement être :

- valablement effectué à condition d'être majoré d'une redevance de retard,
- ou complété sans redevance de retard, s'il était incomplet,

dans un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois.

R.617-1

- Pour un **certificat complémentaire de protection** (cf. Section E), le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.

3. TAUX DES ANNUITÉS

R.613-47-II	<p>Le paiement doit être effectué au taux en vigueur au jour du paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé au demandeur (cf. point 4).</p> <p>Tout paiement insuffisant doit être complété en fonction du nouveau taux si les redevances ont été entre temps réajustées.</p>
R.613-47-II	<p>Les redevances échues restant à verser après une décision de restauration sont à acquitter au taux en vigueur le jour de l'inscription de la décision au Registre National des Brevets.</p>
L.612-20	<p>Une réduction des redevances est accordée, jusqu' à la 7ème annuité, si le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est une personne physique, une petite ou moyenne entreprise (entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 1000 et dont 25% au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition), un organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.</p>
L.613-10	

4. AVERTISSEMENT ET DÉLAI DE GRÂCE

L.612-19 al.2 R.613-48 al.1	<p>Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale ou l'a été à un taux insuffisant, un avertissement sous pli simple est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné d'un supplément pour retard (sauf dans le cas de paiement partiel), n'est pas effectué avant l'expiration d'un délai de grâce de six mois à compter du lendemain du jour de l'échéance de l'annuité impayée.</p>
R.613-47-I al.1	
R.613-48 al.2	<p><i>"L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet".</i></p>

5. DÉCISION DE DÉCHÉANCE

L.613-22 1.	<p>Le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté une redevance annuelle dans les délais précités est déchu de ses droits.</p> <p>Est considéré comme défaut de paiement de la redevance annuelle :</p> <ul style="list-style-type: none">• le non-paiement• le paiement à un taux insuffisant• le paiement affecté à un autre quantième d'annuité• le paiement affecté à une autre demande de brevet ou à un autre brevet.
L.613-22 1.	<p>La déchéance, constatée par une décision du Directeur général de l'INPI, prend effet à la date d'échéance de l'annuité impayée.</p>
R.613-50	<p>Cette décision est notifiée au breveté, inscrite au Registre national des brevets et publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.</p>

6. RECOURS EN RESTAURATION

L.612-16	<p>En dehors des possibilités de recours gracieux ou en annulation (cf. Titre I, Section E, 3), le breveté, s'il bénéficie d'une excuse légitime, peut présenter un recours en restauration dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de grâce.</p>
R.613-52	<p>Le recours doit être adressé par écrit au Directeur général de l'INPI et accompagné :</p> <ul style="list-style-type: none">• de la redevance de recours en restauration,• de l'annuité non payée, accompagnée de la surtaxe correspondante,• et des pièces justifiant les circonstances invoquées. <p>La redevance de recours n'est pas remboursée si le recours est rejeté ou déclaré irrecevable.</p>
R.613-50	<p>Si la restauration est accordée par le Directeur général de l'I.N.P.I., le breveté doit acquitter les annuités suivantes, échues depuis l'annuité non payée ayant donné lieu à restauration, dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision de restauration au Registre national des brevets. A défaut, la décision de restauration est sans effet.</p>

SECTION B – LA RÉDUCTION DES REDEVANCES

1. LES TEXTES

L.612-20

« Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :

- personne physique
- petite ou moyenne entreprise
- organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche. »

« La réduction des redevances prévue à l'article L.612-20 est de droit pour les personnes physiques. »

R.613-63

Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle **dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet.**

En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche ou à celles des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1000 et dont 25% au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition. »

Cette réduction est de 50% à l'exception des 6^{ème} et 7^{ème} annuités pour lesquelles la réduction est de 25%. ».

Toutefois, « Elle ne s'applique pas aux annuités au-delà de celles afférentes à la septième, à la redevance de rapport concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'INPI, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ».

Arrêté du
24/04/2008
modifié

2. LES JUSTIFICATIFS

R 613-63

Les personnes physiques n'ont aucune justification à fournir.

Les PME doivent attester qu'elles remplissent les deux conditions prévues par le code ; cette déclaration doit être datée et signée par le mandataire social.

Les organismes à but non lucratif doivent attester qu'elles appartiennent au secteur de la recherche ou de l'enseignement.

Les justificatifs sont à joindre au dossier de dépôt ou à adresser dans le délai impératif d'un mois à compter du dépôt ; à défaut la demande de réduction serait déclarée irrecevable.

Si le dépôt a été effectué par plusieurs demandeurs, chaque codéposant doit appartenir à l'une des catégories précitées et fournir, le cas échéant, l'attestation requise pour que la demande puisse bénéficier de la réduction.

Une fois accordé, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis.

Toute fausse déclaration est susceptible d'entraîner une amende dont le montant est de 10 fois le montant des redevances qui étaient dues.

SECTION C – AVIS DOCUMENTAIRE

L.612-23 et
R.613-60 à 62

C.Cass.
M. L. c/
décision du
directeur de
l'INPI
27 mai 1997

L'avis documentaire est un document établi par l'INPI, qui cite les éléments de l'état de la technique pertinents pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive d'une invention faisant l'objet d'un dépôt de brevet.

L'avis documentaire n'est pas une décision de l'INPI, mais seulement un élément d'information qui ne lie ni l'INPI ni le juge.

- Conditions :
L'avis documentaire peut être requis pour un brevet délivré.

Il peut être requis par toute personne intéressée, titulaire compris, ou par toute autorité administrative. La requête doit être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

- Procédure :
L'avis documentaire est établi sur la base du rapport de recherche, et éventuellement de documents non cités dans le rapport de recherche, que le requérant souhaite voir également pris en considération ; ces documents sont annexés à la requête. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut.

La requête peut éventuellement être accompagnée d'observations faisant valoir l'opinion du requérant sur le brevet concerné, et basées sur les documents devant être pris en considération lors de l'étude.

Si le requérant n'est pas le titulaire, la demande d'avis est notifiée à celui-ci par l'INPI, accompagnée des observations éventuelles déposées par le requérant. Un délai lui est imparti pour présenter ses observations et le cas échéant constituer un mandataire.

L'examineur réalise alors l'étude de brevetabilité de l'invention, au titre de la nouveauté et de l'activité inventive, sur la base des dernières revendications déposées ou des revendications délivrées. Il rédige un projet d'avis documentaire, qui est notifié aux parties. Un délai leur est imparti pour discuter ce projet.

Lorsque le requérant de l'avis documentaire n'est pas le titulaire du brevet, toute observation émanant de l'une des parties est notifiée à l'autre.

L'avis documentaire définitif est ensuite établi et versé au dossier du brevet. Sa délivrance est mentionnée au BOPI. Il est alors à la disposition du public.

SECTION E – CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE PROTECTION

Art. 19-1
Rt 469/2009

Le certificat complémentaire de protection proroge la durée de protection d'un produit (principe actif) entrant dans la composition d'un médicament ou d'un produit phyto-pharmaceutique, couvert par un brevet de produit, de procédé d'obtention de produit ou une application d'un produit.

Les certificats concernant un **médicament** sont régis par le règlement (CE) n°469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 (JOCE n° L152/1 du 16 juin 2009) codifiant le règlement n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 entré en vigueur le 2 janvier 1993 et modifié notamment par le règlement n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 entré en vigueur le 26 janvier 2007.

Les conditions de délivrance et de validité des certificats concernant les **produits phytopharmaceutiques** résultent du règlement (CE) n°1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 (JOCE n° L198/31 du 8 août 1996). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 février 1997.

Ces deux règlements contiennent des dispositions identiques en ce qui concerne, notamment, les conditions de délivrance d'un certificat. Pour les points de procédure qui n'y sont pas traités, il est renvoyé aux dispositions nationales relatives à la procédure d'examen des demandes de brevet d'invention.

1. CONDITIONS DE FOND

Art. 3
-Rt 469/2009
-Rt 1610/96

À la date de la demande, le produit pour lequel le certificat est demandé doit, en France :

- être protégé par un brevet de base en vigueur
- avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, en cours de validité, en tant que médicament ou produit phytopharmaceutique
- ne pas avoir fait l'objet d'un certificat complémentaire de protection au nom du même titulaire

La demande de certificat doit, en outre, être déposée dans un certain délai (*voir infra paragraphe d*).

Par **produit**, il y a lieu d'entendre :

Art. 1(a et b)
Rt 469/2009

- en ce qui concerne un *médicament*, le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament.

Art. 1
Rt 1610 /96

Ledit médicament est constitué de :

- toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales,
 - toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal.
- en ce qui concerne un *produit phytopharmaceutique*, une substance active, à savoir une substance ou micro-organisme, y compris les virus, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, ou une préparation contenant une ou plusieurs substances actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont présentées à l'utilisateur.

Ces substances ou préparations doivent en outre être destinées à :

- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action
- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (tels les régulateurs de croissances)
- assurer la conservation des produits végétaux, à moins qu'il n'existe des dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs
- détruire les végétaux indésirables ou détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

a) Le brevet de base

1. Origine du brevet de base

Il s'agit d'un brevet en vigueur, ayant effet en France. Ce peut donc être un brevet français ou un brevet européen produisant ses effets en France.

2. Objet du brevet de base

- En ce qui concerne les *médicaments* :
 - Le brevet de base est un brevet qui protège le produit en tant que tel, un procédé d'obtention de ce produit ou une application de ce produit.
 - L'application de ce produit peut concerner une deuxième application thérapeutique, si la première n'a pas déjà donné lieu à la délivrance d'un certificat complémentaire de protection.

- En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques :

Le brevet de base est un brevet qui protège le produit en tant que tel, une préparation contenant ce produit, un procédé d'obtention de ce produit ou une application de ce produit.

- Conditions communes
Qu'il s'agisse de médicaments ou de produits phytopharmaceutiques, le produit doit être revendiqué. En effet, dans la mesure où le champ de protection du brevet est défini par les revendications, il ne suffit pas que le produit objet de la demande de certificat complémentaire de protection soit décrit dans un exemple de réalisation de l'invention.

Une simple référence au produit peut suffire. Même si celui-ci n'est pas exemplifié précisément, il suffit qu'il rentre dans une formule générale qui est revendiquée.

En revanche si le médicament se compose d'une substance active et d'une substance de support pour une libération contrôlée de la substance active, cette dernière est considérée comme un excipient et la première comme le produit ; donc une simple référence à celui-ci dans une revendication du brevet de base suffira.

b) L'autorisation de mise sur le marché

1. Origine de l'autorisation de mise sur le marché

En ce qui concerne les médicaments, il s'agit d'une autorisation de mise sur le marché octroyée par l'Agence nationale du médicament à usage vétérinaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'Agence européenne du médicament.

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, il s'agit de l'homologation ou autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de l'agriculture.

Art. 3(a)
Rt 469/2009
Art. 3(1.a)
Rt 1610/96

Art. 1(c)
Rt 469/2009
CJUE
Ord. C-202-05
Yissum
Research
17/04/07

Art. 1(9)
Rt 1610/96

CA Paris
06/11/09
Sankyo

CJUE
04/05/06
M.I.T.

Art. 3(b)
Rt 469/2009
Art. 3(1.b)
Rt 1610/96

2. Date de l'autorisation de mise sur le marché

L'autorisation de mise sur le marché doit être la première autorisation octroyée en France pour le produit en tant que médicament ou produit phytopharmaceutique.

La notion de première AMM est caractérisée par la date d'octroi de celle-ci.

Il ne s'agit donc pas de renouvellement, ni de confirmation d'une autorisation de mise sur le marché octroyée antérieurement.

L'INPI, en collaboration avec les différentes agences du médicament et le ministère de l'agriculture, vérifie que l'AMM citée sur la requête est bien la première AMM pour le produit en France.

3. Objet de l'autorisation de mise sur le marché

L'autorisation de mise sur le marché doit être octroyée pour un produit en tant que médicament ou produit phytopharmaceutique.

Dans le cas où plusieurs AMM ont été délivrées le même jour, l'INPI laisse le choix de l'AMM lors du dépôt au déposant sachant qu'une seule référence d'AMM doit apparaître sur la requête en délivrance.

Chacun des deux règlements ne s'applique respectivement que pour les produits en tant que médicaments ou produits phytopharmaceutiques. Si la demande de certificat a pour objet un médicament, une autorisation antérieure pour une application autre qu'un médicament ne sera pas considérée comme la première autorisation de mise sur le marché du produit. Dans ce cas un pesticide, par exemple, ne sera pas considéré comme ayant donné lieu à une AMM antérieure au sens du règlement n° 469/2009.

En revanche, et s'agissant d'un médicament, la première AMM est prise en considération, quel que soit l'usage, humain ou animal, du médicament.

Art. 3(c)
Rt 469/2009
Art.3(1.c)
Rt 1610/96

c) Exclusion d'une double protection

Le produit ne doit pas avoir fait l'objet d'un autre certificat complémentaire de protection au nom du même titulaire.

L'examen d'une demande de certificat complémentaire de protection comporte une recherche des antériorités.

La recherche tient compte de tous les certificats complémentaires de protection délivrés antérieurement en France, quelle que soit leur date. En conséquence, pour les médicaments, la recherche comprend aussi bien les certificats délivrés en vertu de la loi n° 90-510 du 25 janvier 1990 que les certificats complémentaires de protection délivrés en application du règlement (CEE) n° 1768/92 ou n° 469/2009.

La recherche porte sur le produit objet de la demande tel que défini ci-dessus.

L'INPI regardera si ce produit a déjà fait l'objet d'un certificat et/ou si ce même produit n'est pas inclus dans les revendications prorogées dans le cas des certificats régis par la loi française n° 90-510 du 25 janvier 1990.

d) Délai dans lequel la demande de certificat doit être présentée

La demande de certificat complémentaire de protection doit être impérativement déposée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de la première autorisation de mise sur le marché délivrée en France, ou couvrant le territoire français, pour le produit.

Art. 7(1)
Rt 469/2009
Rt 1610/96

Dans le cas où l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché intervient avant la délivrance du brevet de base, la demande de certificat de complémentaire de protection doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Art.7(2)
Rt 469/2009
Rt 1610/96

Si le brevet de base est un brevet européen désignant la France, le délai de 6 mois court à compter de la date de délivrance du titre par l'OEB.

2. CONDITIONS DE FORME

Art. 8
Rt 469/2009
Rt 1610/96

La demande de certificat doit contenir :

- une requête en délivrance,
- une copie de la première autorisation de mise sur le marché en France,
- le cas échéant, une copie de la publication au Journal Officiel du numéro de l'autorisation de mise sur le marché obtenue hors de France, dans l'Union européenne.

a) La requête en délivrance

- la requête doit mentionner : les nom, prénom ou raison sociale du ou des demandeurs, ainsi que leur(s) adresse(s), le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire à qui la correspondance doit être adressée ;
- les références du brevet de base, à savoir son origine, son numéro d'enregistrement national ou de dépôt européen, son numéro de publication, sa date de dépôt, sa date de délivrance et, le cas échéant, la date de remise de traduction, ainsi que le titre de l'invention ;
- les références de la première autorisation de mise sur le marché en France, à savoir : le numéro de dossier, la date d'octroi et la date du dernier renouvellement, la dénomination du produit, c'est à dire la Dénomination Commune Internationale ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ou la dénomination chimique du ou des principes actifs du médicament ;
- le cas échéant, si l'autorisation de mise sur le marché invoquée en France n'est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament ou produit phytopharmaceutique, dans la Communauté, les références de la première décision, ainsi que le pays dans lequel elle est intervenue ; la dénomination du produit (cf supra) et la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d'autorisation est intervenue.

Le cas échéant, la requête précise qu'elle s'accompagne d'une demande de prorogation du CCP.

b) Une copie de la première A.M.M. en France, comprenant notamment le numéro et la date de l'autorisation, l'identification du produit ainsi que le résumé de ses principales caractéristiques.

c) Le cas échéant, une copie de la publication au Journal Officiel de la première décision administrative d'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Espace économique européen pour le produit, ainsi que les extraits permettant de définir la composition qualitative en principe(s) actif(s) accompagnés de leur traduction en langue française.

Depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1994 de l'Accord de Porto sur l'Espace économique européen (E.E.E.), le territoire pris en considération s'entend des 27 états membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et, depuis le 1^{er} mai 1995, le Liechtenstein.

Tous les états ne prévoient pas une procédure de publication des A.M.M. Dans ce cas, la mention du produit, de ses indications thérapeutiques et la date d'octroi de l'A.M.M. suffisent.

Cas particulier de l'AMM du Liechtenstein : aucune AMM n'étant délivrée dans ce pays, qui homologue les AMM suisses, l'INPI consulte la liste des AMM en attente d'homologation. Ce n'est que lors de l'homologation que l'AMM peut constituer la première sur le territoire de l'Espace économique européen

Protocole 1 à l'Accord de Porto du 2.5.1992 (L. n° 93-1274 du 2.12.1993, JO 3.12.1993 ; D. n° 94-193 du 1.02.1994 portant publication de l'Accord, JO 10.02.1994)

d) Les pièces annexes

La demande doit être accompagnée :

- du pouvoir du mandataire, le cas échéant (sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat) ;
- de la justification du paiement de la redevance de dépôt prescrite.

IMPORTANT : Cette redevance ne doit pas être confondue avec le paiement de l'annuité pour le maintien en vigueur du brevet de base ou du CCP lui-même.

e) Publication de la demande de certificat

Les demandes de certificat complémentaire de protection, dont le contenu de la requête satisfait aux exigences des textes, font l'objet d'une publicité qui s'effectue par :

- mention au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle "BOPI. brevets".
- inscription au Registre national des brevets.
- mise à la disposition du public de la demande (cf. *infra* Section F).

L'INPI peut envoyer sur demande à tout tiers un relevé de paiement des annuités mentionnant notamment la date du dernier quantième pour chaque CCP moyennant le paiement d'une taxe

Art. 9-2
Rt 469/2009
Rt 1610/96

3. DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

Après que la demande ait été reconnue conforme aux dispositions du règlement, le certificat complémentaire est délivré, à moins que le demandeur y ait renoncé.

Si la demande n'est pas conforme, le demandeur peut remédier à certaines irrégularités (nom du produit, références des AMM,...) sur demande de l'examineur qui lui impartit un délai pour répondre.

Art. 10
Rt 469/2009

La délivrance, lorsqu'elle intervient, fait l'objet d'une mention au BOPI. et d'une inscription au Registre national des brevets.

Art. 11-1
Rt 469/2009
Rt 1610/96

Cette publication mentionne la durée de la protection (date limite de validité).

a) Durée légale du certificat

Les certificats complémentaires de protection prennent effet *"au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d'une période de cinq ans"*.

Art. 13
Rt 469/2009

"La durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans".

Art. 8-1d
Rt 469/2009

La durée de protection ainsi calculée peut faire l'objet d'une prorogation unique de six mois, en cas d'études en vue d'un usage pédiatrique si les conditions sont remplies (cf. *infra* 5- Prorogation des CCP).

Art. 13-3
Rt 1610/96
Considérant 17
Rt 1610/96

" Pour le calcul de la durée du certificat, il n'est tenu compte d'une première autorisation de mise sur le marché provisoire que si celle-ci est directement suivie d'une autorisation définitive concernant le même produit ".

b) Maintien en vigueur

Le maintien en vigueur du certificat est subordonné au paiement des redevances annuelles, payables au plus tard le dernier jour du mois de la date d'anniversaire du dépôt du **brevet** de base.

Art. 12
Rt 469/2009

Le paiement global de toutes les annuités est possible dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.

Le montant n'est pas progressif, à la différence des brevets.

L.612-19 cpi	La redevance prescrite peut être acquittée dans un délai supplémentaire de six mois sous réserve du paiement d'une redevance de retard.
L.613-22 cpi	En cas de défaut de paiement, la déchéance des droits attachés au certificat sera constatée par une décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
L.612-16 cpi	Les titulaires justifiant d'une excuse légitime pourront présenter un recours en vue d'être restaurés dans leurs droits (2 mois à compter de la cessation de l'empêchement et un an maximum à compter de l'expiration du délai de grâce pour payer l'annuité).

4. REJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT

Art.10-2 et 10-4 Rt 469/2009	La demande de CCP est rejetée lorsqu'elle n'est pas présentée dans les délais et formes requis, après que le demandeur ait pu présenter ses observations et le cas échéant modifier sa demande.
L.411-4 cpi D.411-19-1 cpi	Le rejet d'une demande de CCP peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la Cour d'appel de Paris (<i>cf. supra</i> chapitre).

5. PROROGATION DES CCP

Art.36 Rt 1901/2006	Le règlement 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique prévoit la possibilité d'obtenir une prorogation de 6 mois du CCP pour les médicaments ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique.
Art. 13-3 Rt 469/2009	Un CCP ne peut faire l'objet que d'une seule prorogation.
Art.8 Rt 469/2009	<p>a) Contenu de la demande de prorogation</p> <p>La demande en prorogation de CCP comporte les pièces suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le formulaire de demande de prorogation indiquant : <ul style="list-style-type: none"> - les nom, prénom ou raison sociale du ou des demandeurs, ainsi que leurs(s) adresse(s), le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire à qui la correspondance doit être adressée ; - le numéro du CCP ou de la demande de CCP concerné, le numéro de publication du brevet de base ; - que le médicament objet de l'AMM n'est pas un médicament orphelin ni ne bénéficie de la mesure de prolongation d'un an de la protection de sa mise sur le marché. • la copie de la déclaration de l'Agence Européenne du Médicament ou de l'AFSSAPS attestant de la conformité de la demande d'AMM à un plan d'investigation pédiatrique (PIP) mené à son terme. Cette attestation doit également indiquer que le Résumé des Caractéristiques du Produit reflète les résultats des études effectuées selon ce plan d'investigation pédiatrique dans chaque pays de l'Union européenne. • la preuve du paiement de la taxe de demande de prorogation
Art. 8-4 Rt 469/2009	<p>Ainsi que, le cas échéant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la copie du CCP s'il est délivré • si la demande d'AMM qui fonde la requête est nationale, la copie des AMM correspondantes dans tous les autres États membres (26) permettant d'identifier le produit objet du CCP. Le cas échéant, une traduction des mentions nécessaires à l'examen de la demande pourra être exigée par l'INPI. <p>Les AMM doivent concerner le même principe actif mais non nécessairement le même médicament. Elles ne visent pas particulièrement un médicament à usage pédiatrique.</p>

Art. 7-4 et 7-5
Rt 469/2009

Art.10-3 et 10-6
Rt 469/2009

Art. 10-1
Rt 469/2009

Art. 13-3
Rt 469/2009

Art.10-2 -4 -6
Rt 469/2009

L.411-4 cpi
D.411-19-1 cpi

Art. 11-3
Rt 469/2009

b) Délai de présentation de la demande de prorogation

La demande de prorogation d'un certificat déjà délivré doit être présentée au plus tard deux ans avant l'expiration du CCP.

Jusqu'au 26 janvier 2012 la demande peut être présentée au plus tard six mois avant l'expiration du CCP.

Toutefois, une demande irrégulière peut être régularisée dans un délai imparti par l'examinateur.

c) Acceptation de la demande de prorogation

Dès lors que le dossier de la demande de prorogation est complété dans les délais impartis, la demande est acceptée.

La durée du certificat complémentaire de protection est alors prorogée de six mois.

d) Rejet d'une demande de prorogation

Lorsque la demande de prorogation ne satisfait pas aux conditions de fond, de forme et de délai, et qu'elle n'a pas pu être régularisée, elle est rejetée par décision du directeur de l'INPI.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la Cour d'appel de Paris.

e) Publicité

La demande de prorogation fait l'objet d'une mention au BOPI et d'une inscription au Registre national des Brevets, de même que son rejet ou son acceptation.

La publication de l'acceptation mentionne la nouvelle date limite de validité du CCP.

SECTION F – CONSULTATION DES PIÈCES DU DOSSIER DE LA DEMANDE

R.612-39 al.2

À compter du jour de la publication de la demande, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande et en obtenir reproduction à ses frais. La consultation du dossier ainsi que la reproduction des pièces donnent lieu au paiement de redevances de prestations de services dont le montant est fixé par décision du Directeur Général de l'INPI.

Les dossiers disponibles sous forme électronique peuvent être inspectés gratuitement en ligne via le service Register Plus.

Art. R. 612-41

Pour la communication d'un dossier aux tiers, ces derniers pourront à avoir à justifier d'un « intérêt suffisant ».

En outre, « les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires » seront exclues de la communication au public.

Avant la publication de la demande, seul le demandeur, son mandataire ou un tiers autorisé par le demandeur peuvent consulter le dossier et obtenir reproduction à leurs frais des pièces de celui-ci.

1. LES PIÈCES NON CONSULTABLES PAR LES TIERS

R.612-41

Ce sont les pièces expressément écartées par l'article R.612-41 :

- les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation des décisions et avis (notes internes, documents préparatoires) ;
- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel ;
- les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;
- toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'INPI comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

Ne sont donc pas consultables notamment :

- les observations de tiers irrecevables ;
- les rapports de recherche préliminaire non publiés suite à un retrait, un rejet ou une déchéance de la demande de brevet ou à une transformation en demande de certificat d'utilité ;
- les opinions sur la brevetabilité de l'invention, au regard des documents cités lors de l'établissement du rapport de recherche préliminaire, si elles ont été notifiées avant le 5 mars 2007.

2. LES PIÈCES CONSULTABLES PAR LES TIERS

Le public a accès à toutes les pièces du dossier de la demande, qu'il s'agisse de celles qui y figuraient à la date de publication ou de celles versées ultérieurement au fur et à mesure du déroulement de la procédure, sauf celles exclues par l'article R.612-41.

Les pièces consultables par les tiers sont notamment :

- la requête, la description, les revendications et les dessins avec leurs modifications successives au cours de la procédure, l'abrégé et son dessin,
- les récépissés de redevances,
- la désignation de l'inventeur sauf s'il y a renoncé,
- le pouvoir du mandataire,
- la copie officielle d'une demande prioritaire,
- l'autorisation de revendiquer la priorité,
- la copie d'une demande antérieure dont le bénéfice de la date de dépôt est requis,
- la décision d'irrecevabilité ou de rejet de la revendication de priorité ou d'inexistence de ce droit,
- la décision d'irrecevabilité ou de rejet de la requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure,
- les notifications avant décision de rejet,
- les mises en demeure,
- les réponses du demandeur aux notifications et aux mises en demeure,
- le projet de décision de rejet partiel ou total de la demande de brevet,
- la réponse du demandeur au projet de décision de rejet,
- la décision de rejet partiel ou total de la demande de brevet,
- les requêtes en rectification d'erreurs,
- la réponse de l'INPI à une requête en rectification d'erreur,
- la requête en poursuite de procédure présentée si la demande est susceptible d'être rejetée ou après le rejet partiel ou total de la demande de brevet,
- les demandes de réduction de redevances et documents fournis à l'appui de ces demandes, ainsi que les décisions refusant le bénéfice de cette réduction,
- le recours en restauration, à l'exception des justificatifs fournis lorsqu'ils comportent des données à caractère personnel ou relevant du secret des affaires,
- la décision du Directeur général de l'INPI statuant sur un recours en restauration,
- le rapport de recherche préliminaire (et son annexe) après sa notification au demandeur, sauf en cas de transformation ultérieure en demande de certificat d'utilité ou de retrait de la demande avant sa publication,

- les opinions sur la brevetabilité de l'invention, au regard des documents cités lors de l'établissement du rapport de recherche préliminaire, si elles ont été notifiées à compter du 5 mars 2007,
- la demande de prolongation du délai de réponse au rapport de recherche préliminaire,
- le rapport de recherche préliminaire complémentaire après notification au demandeur,
- les observations des tiers lorsqu'elles sont recevables,
- les documents cités dans le rapport de recherche préliminaire, le rapport de recherche préliminaire complémentaire et les documents fournis par les tiers,
- les observations et nouvelles revendications déposées au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche,
- la requête en modification de la description,
- la réponse de l'INPI à la requête en modification de la description,
- la déclaration de retrait de la demande de brevet,
- la décision d'annulation de délivrance,
- le rapport de recherche après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule,
- l'avis documentaire après publication au BOPI de la mention signalant qu'un avis documentaire a été établi.

Les décisions de constatation de déchéance, les recours contre ces décisions et les décisions statuant sur ces recours sont inscrits au Registre national des brevets où ils peuvent être consultés.



www.inpi.fr



contact@inpi.fr



0 820 210 211

Service 0,10 € / appel
+ prix appel



L'INPI près de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr ou INPI Direct