

DIRECTIVES SUR LA NOUVELLE PROCEDURE D'OPPOSITION BREVET EN FRANCE (2/5) : DEPOT ET RECEVABILITE



Henri BOURGEOIS et Stéphanie CELAIRE
*Conseils en Propriété Industrielle
Et Mandataires en Brevets Européens
Départements TIC - Mécanique - Physique -
Electricité et Sciences du Vivant & Chimie*

Paris, le 02 mars 2021 - En janvier 2021, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié ses directives complètes sur la procédure d'opposition brevet. Ces directives constituent la dernière pierre de l'édifice des textes légaux sur le sujet, et dont la construction a débuté avec l'article 121 de la loi PACTE du 22 mai 2019. Il est désormais possible d'avoir une vision claire de la procédure. A cette occasion, nous publions une série de cinq articles au travers desquels nous établissons un panorama des principaux aspects de la procédure d'opposition et des questions qui restent en suspens. Ce deuxième article de la série est dédié à l'acte fondateur de l'opposition, à savoir son dépôt, et à la phase de recevabilité qui s'ensuit.



⊙ Quand et comment déposer ?

L'opposition doit être déposée à temps, c'est-à-dire dans le délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet (R.613-44 du code de la propriété intellectuelle) détaillé dans [notre premier article](#).

La demande d'opposition, de même que les pièces complémentaires, est déposée sous forme électronique via le portail dédié de l'INPI (Directives B, 2.1.1.). En cas de défaillance du portail, le dépôt peut être fait par télécopie sous réserve de régularisation ultérieure.

La date de réception à l'INPI de la demande d'opposition est la date d'effet du paiement de la redevance d'opposition (Directives B, 2.2.5.). Il est donc essentiel que le paiement

soit effectif suffisamment tôt par rapport à l'expiration du délai d'opposition. La redevance s'élève à 600 euros.

A noter que de nombreux éléments de la procédure pourront être considérés comme tardifs s'ils sont soumis après l'expiration du délai d'opposition (cf. article 3/5).

⊙ Plusieurs opposants ?

Face au titulaire du brevet, plusieurs opposants peuvent être parties à la même procédure d'opposition.

Ceci arrive lorsque plusieurs opposants forment conjointement une seule et même opposition. Dans ce cas ces opposants sont considérés comme une seule et même partie (Directives B, 1.2.1.). Une seule redevance d'opposition est à acquitter dans ce cas.

Ceci se produit également lorsque plusieurs oppositions sont formées par des opposants différents à l'encontre du même brevet (Directives B, 1.2.2.). Dans ce cas, une redevance doit être acquittée pour chaque demande d'opposition. Si chaque opposant est considéré comme une partie indépendante, les oppositions seront jointes par l'INPI pour être examinées dans le cadre d'une seule et même procédure.

⊙ Se faire représenter ?

L'opposant peut toujours se faire représenter par un mandataire remplissant les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, par exemple via un cabinet de conseil en propriété industrielle comme Regimbeau.

Cette représentation est obligatoire si l'opposant n'a pas son domicile ou son siège en France, dans un des 27 Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein & Norvège).

A noter qu'en cas d'opposition conjointe, un mandataire commun doit être constitué. Les mêmes obligations s'appliquent au(x) titulaire(s) du brevet.



⊙ Dans quelle langue ?

La langue de la procédure d'opposition est le français (Directives B, 4.6.). Sous peine d'irrecevabilité, ceci s'applique aussi bien à la demande d'opposition qu'aux échanges écrits lors de la procédure d'opposition.

Les pièces en langue étrangère, par exemple des documents de l'art antérieur, doivent également être produites en français ou accompagnées d'une traduction. Si aucune traduction n'est fournie sur invitation de l'INPI et que la pièce en langue étrangère ne permet pas à l'INPI ou à l'autre partie de déterminer clairement et précisément son contenu et sa portée, la pièce est déclarée irrecevable. Ceci laisse une mince possibilité de déposer des pièces en langue étrangère. En attendant que la jurisprudence précise ce point, une traduction est recommandée dès que possible, au moins des passages pertinents.

La langue de la phase orale est également le français (cf. article 4/5).

⊙ Quel examen pour la recevabilité ?

Le dépôt d'une demande d'opposition déclenche un examen de recevabilité par l'INPI (Directives B, 3.1.2.). Parmi les motifs d'irrecevabilité, on note en particulier le fait que l'opposant ou le brevet ne soient pas identifiés, et que la déclaration d'opposition ne soit pas conforme.

La non-conformité de la déclaration d'opposition peut notamment résulter de l'absence de mention de la portée ou d'un motif d'opposition ([cf. article 1/5](#)), d'un mémoire non-conforme, d'une redevance non acquittée en intégralité, ou d'un défaut de pouvoir ou de représentation.

Si la demande d'opposition est déposée suffisamment avant l'expiration du délai de 9 mois, l'INPI pourra éventuellement notifier ces défauts à l'opposant pour lui permettre de régulariser son opposition à temps (Directives B, 3.1.3). Après l'expiration du délai d'opposition, seule une irrégularité concernant le pouvoir du mandataire peut être régularisée (R.613-44-2).

La décision d'irrecevabilité ouvre droit à un recours devant la cour d'appel de Paris (Directives B, 3.1.5.) (cf. article 5/5).

⊙ Quelles interactions avec d'autres procédures ?

La procédure de limitation doit céder le pas à la procédure d'opposition (L.613-24 CPI). Ainsi toute procédure de limitation en cours au moment de la formation de l'opposition sera clôturée. De même, lorsqu'une procédure d'opposition est en cours, une requête en limitation est irrecevable, à une exception près : lorsque la limitation est requise à la suite d'une demande en nullité devant une juridiction.

Une action en nullité ou une action en revendication peut avoir un effet suspensif sur la procédure (cf. article 3/5)

Sans surprise, le dépôt est une étape-clé qui aura des répercussions sur l'ensemble de la procédure d'opposition. Par ailleurs, de nombreuses obligations, telles que l'usage de la langue française, qui s'appliquent au dépôt restent pertinentes pour le reste de la procédure.

Henri BOURGEOIS (bourgeois@regimbeau.eu)
Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire en Brevets Européens
Département TIC - Mécanique - Physique - Electricité

Stéphanie CELAIRE (celaire@regimbeau.eu)
Associée, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire en Brevets Européens
Département Sciences du Vivant & Chimie

⊙ **A propos de REGIMBEAU :**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 85 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quatorze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.