PROCEDURE D’Opposition

Table des matières

* [1. Généralité 3](#_Toc45205097)

[1.1. Nature du titre contesté 3](#_Toc45205098)

[1.2. Qualité à agir et représentation de l’opposant 3](#_Toc45205099)

[1.2.1. Co-opposants formant une seule opposition 3](#_Toc45205100)

[1.2.2. Pluralité d’oppositions 3](#_Toc45205101)

[1.3. Délai d'opposition 4](#_Toc45205102)

[1.4. Motifs d'opposition 4](#_Toc45205103)

[1.5. Portée de l'opposition 5](#_Toc45205104)

[1.6. Parties à la procédure d’opposition 5](#_Toc45205105)

[1.7. Equipe chargée de l’examen d'opposition 6](#_Toc45205106)

[1.8. Information du public 6](#_Toc45205107)

* [2. Modalités de dépôt d’une demande d’opposition 6](#_Toc45205108)

[2.1. Dépôt électronique 6](#_Toc45205109)

[2.1.1. Portail de l’opposition brevet 6](#_Toc45205110)

[2.1.2. Signature de la demande d’opposition 7](#_Toc45205111)

[2.2. Contenu de la demande d’opposition 7](#_Toc45205112)

[2.2.1. Identité de l’opposant 8](#_Toc45205113)

[2.2.2. Désignation du mandataire 8](#_Toc45205114)

[2.2.3. Références du brevet contre lequel l’opposition est formée 8](#_Toc45205115)

[2.2.4. Déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs 8](#_Toc45205116)

[2.2.5. Justification du paiement de la redevance d'opposition 9](#_Toc45205117)

[2.2.6. Pièces et informations communiquées après la formation de la demande d’opposition 9](#_Toc45205118)

* [3. Instruction et déroulement de la procédure 10](#_Toc45205119)

[3.1. Phase de recevabilité 10](#_Toc45205120)

[3.1.1. Examen de recevabilité 10](#_Toc45205121)

[3.1.2. Motifs d’irrecevabilité 10](#_Toc45205122)

[3.1.3. Notification à titre de service 12](#_Toc45205123)

[3.1.4. Notification avant décision d’irrecevabilité 13](#_Toc45205124)

[3.1.5. Décision d’irrecevabilité 13](#_Toc45205125)

[3.1.6. Jonction de procédures 13](#_Toc45205126)

[3.2. Phase d’instruction 13](#_Toc45205127)

[3.2.1. Phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet 13](#_Toc45205128)

[3.2.2. Phase d’élaboration de l’avis d’instruction par l’INPI 14](#_Toc45205129)

[3.2.3. Phase écrite 14](#_Toc45205130)

[3.2.4. Phase orale 14](#_Toc45205131)

[3.2.5. Fin de la phase d’instruction 16](#_Toc45205132)

[3.3. Phase de décision 17](#_Toc45205133)

[3.3.1. Silence vaut rejet (SVR) 17](#_Toc45205134)

[3.3.2. Décision statuant sur l’opposition 17](#_Toc45205135)

[3.3.3. Répartition des frais 17](#_Toc45205136)

[3.4. Après la décision statuant sur l’opposition 18](#_Toc45205137)

[3.4.1. Recours 18](#_Toc45205138)

[3.4.2. Après une décision de révocation partielle 18](#_Toc45205139)

[3.4.3. Publication d’un nouveau fascicule de brevet 19](#_Toc45205140)

* [4. Détails et particularités de la procédure 19](#_Toc45205141)

[4.1. Principe du contradictoire 19](#_Toc45205142)

[4.2. Délais impartis 19](#_Toc45205143)

[4.3. Modifications du brevet 20](#_Toc45205144)

[4.4. Moyens tardifs 21](#_Toc45205145)

[4.5. Langue 22](#_Toc45205146)

[4.6. Suspension de la procédure 23](#_Toc45205147)

[4.7. Retrait 24](#_Toc45205148)

[4.8. Clôture de la procédure 24](#_Toc45205149)

* [5. Interaction avec d’autres procédures 25](#_Toc45205150)

[5.1. Interactions avec la procédure de limitation 25](#_Toc45205151)

[5.2. Interactions avec des procédures judiciaires 25](#_Toc45205152)

|  |  |
| --- | --- |
|  | L’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 et le décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention sont entrés en vigueur le 1er avril 2020. La procédure d’opposition est applicable aux brevets d’invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date. |

1. Généralité

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| L. 613-23L. 611-2L. 613-23R. 613-44R. 612-2R. 613-44 al 4R. 612-2R. 613-44-3L. 613-23R 613-44 al1L. 612-16R. 618-3al 2R. 618-3 al 5L. 613-23-1L. 613-23-1 1°L. 613-23-1 2°L. 613-23-1 3°Art. 4 de la décision n°2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-3Art. 6 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-5R. 613-44-2 al 5R. 613-44-12 al 3R. 613-44-7 al 2R. 612-41L312-1-2 CRPA | 1.1. Nature du titre contestéTout brevet délivré en application de l'article L. 612-17, dont la mention de délivrance a été publiée à compter du 1er avril 2020 au Bulletin officiel de la propriété industrielle, peut faire l'objet d'une opposition auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La procédure d’opposition s’applique exclusivement aux brevets d’invention délivrés par l’INPI et n’est pas applicable à :- un certificat d’utilité (CU), - un certificat complémentaire de protection (CCP).1.2. Qualité à agir et représentation de l’opposant Toute personne, physique ou morale, peut former opposition à l’exception du titulaire du brevet contesté. L’opposant n’est pas tenu de démontrer d’un intérêt à agir.L’opposant peut agir personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 612-2. L’opposant a l’obligation de désigner un mandataire au plus tard dans le délai de neuf mois pour former opposition si :* l’opposant n’a pas son domicile ou son siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
* il y a une pluralité de co-opposants formant conjointement une seule et même opposition ; par conséquent un mandataire commun doit être constitué.

*(renvoi aux conditions de représentation de la procédure de délivrance des brevets et des certificats d’utilité, Section B – Examen administratif, chapitre II - Examen de régularité, 2. Représentation*).1.2.1. Co-opposants formant une seule opposition Plusieurs opposants peuvent former conjointement une seule et même opposition. Dans ce cas, une seule demande d’opposition doit être déposée avec un seul formulaire à remplir en ligne et une seule redevance d’opposition à acquitter. Les co-opposants doivent constituer un mandataire commun au plus tard dans le délai de 9 mois pour former opposition *(renvoi 1.2. Qualité à agir et représentation de l’opposant).*Dans cette situation, tous les co-opposants sont considérés comme une seule partie et ils agissent conjointement et de façon solidaire. Il est impératif que l’identité de tous les co-opposants soit connue à tout moment. 1.2.2. Pluralité d’oppositionsPlusieurs oppositions formées par des opposants différents peuvent porter sur un même brevet. Dans ce cas, une demande d’opposition doit être déposée avec un formulaire à remplir en ligne par chaque opposant et une redevance doit être acquittée pour chaque demande d’opposition. Dans cette situation, chaque opposant est considéré comme une partie de façon individuelle et indépendante.Les différentes oppositions formées contre un même brevet seront jointes par l’INPI pour être examinées dans une seule et même procédure sous réserve de leur recevabilité. Cette jonction est notifiée aux parties *(renvoi 3.1.6. Jonction de procédures).*1.3. Délai d'oppositionLe délai pour former une opposition est de neuf mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de délivrance du brevet contesté. Le recours en restauration prévu à l’article L. 612-16 n’est pas applicable à ce délai pour former une opposition.Le délai d’opposition étant exprimé en mois, il expire « le jour du dernier mois [...] qui porte le même quantième que le jour [...] de l'événement qui fait courir le délai ». Par ailleurs : « À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ». Ainsi, en cas de publication de la mention de délivrance d’un brevet un 31 juillet, le délai de neuf mois expire le 30 avril suivant.Si le délai d’opposition expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ou un jour où l’INPI est fermé par décision du directeur général de l’INPI, le délai imparti pour faire opposition « est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».Exemple : si la date de publication au BOPI de la mention de délivrance d’un brevet est le vendredi 3 avril 2020, le délai pour former opposition expire le 3 janvier 2021, qui est un dimanche. Ainsi le délai est prorogé au lundi 4 janvier 2021.1.4. Motifs d'oppositionL’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :- l’objet du brevet n’est pas nouveau (L. 611-10, 1. et L. 611-11) ;- l’objet du brevet n'implique pas d'activité inventive (L. 611-10, 1. et L. 611-14) ;- l’objet du brevet n'est pas susceptible d'application industrielle (L. 611-10, 1. et L. 611-15) ;- l’objet du brevet n'est pas une invention (L. 611-10, 1. à 3.) ;- l’objet du brevet n’est par brevetable aux termes de articles L. 611-16 à L. 611-19 ; par exemple : * l’objet du brevet consiste en une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou en une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal (L. 611-16) ;
* l’objet du brevet concerne une invention dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (L. 611-17) ;
* l’objet du brevet concerne une invention portant sur le corps humain, ses éléments et ses produits (L. 611-18) ;
* l’objet du brevet concerne une invention portant sur les races animales, les variétés végétales, les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux, les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés (L. 611-19) ;

- le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (L. 613-23-1 2°) ;- l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. (L. 613-23-1 3°).Chacun des motifs énumérés ci-dessus est considéré comme un motif distinct d’opposition. Concernant l’examen de ces motifs, se référer aux directives brevets *(renvoi Section C – Examen technique, chapitre VII - Brevetabilité).***Motifs qui ne sont pas des motifs d’opposition**Une opposition ne peut être fondée sur un motif autre que ceux énumérés ci-dessus.Ainsi une opposition ne peut pas être fondée, par exemple, sur l’affirmation que les revendications manquent de clarté ou ne sont pas fondées sur la description (L. 612-6), qu’il y a un défaut d’unité d’invention (L. 612-4), que la désignation de l’inventeur est inexacte ou encore que le titulaire du brevet n'a pas le droit au brevet français. Pour ce dernier point, il faut introduire une action en revendication de propriété.Une opposition ne peut pas non plus être fondée valablement sur la seule allégation que la priorité n’a pas été valablement revendiquée. Toutefois, dans la procédure d'opposition, la question de la priorité doit être examinée lorsqu'elle détermine l’opposabilité d’un état de la technique cité en relation avec un motif d'opposition visé à l’article L. 613-23-1 1°.1.5. Portée de l'oppositionL’opposition peut porter sur tout ou partie du brevet délivré. L’opposant doit préciser clairement si l’opposition vise l’ensemble du brevet ou uniquement certaines revendications. Dans ce cas, l’opposant doit indiquer les revendications visées par l’opposition.1.6. Parties à la procédure d’opposition Les parties à la procédure d'opposition sont le titulaire du brevet inscrit au registre national des brevets ainsi que le ou les opposants dont l’opposition est recevable.Lorsque plusieurs opposants forment conjointement une seule et même opposition, tous les co-opposants sont considérés comme une seule et même partie *(renvoi 1.2.1. Co-opposants formant une seule opposition).*Lorsqu’une opposition est retirée, l’opposant, ou les co-opposants en cas d’opposition formée conjointement, ne sont plus partie à la procédure à compter de la date de la réception du retrait de l’opposition *(renvoi 4.7. Retrait).*Il n’est pas prévu dans les textes qu’un tiers puisse intervenir dans la procédure d’opposition, ni que des observations de tiers puissent être déposées pendant la procédure d’opposition. Cela ne fait pas obstacle, à ce que pendant le délai d’opposition, le tiers forme lui-même opposition.1.7. Equipe chargée de l’examen d'oppositionL’examen de recevabilité est réalisé par un agent administratif. A compter du début de la phase d’instruction, l’opposition est instruite par un ingénieur examinateur référent. Il est assisté par deux ingénieurs examinateurs au regard du domaine technique du brevet contesté. Si les circonstances l’exigent, le référent peut également se faire assister par un expert juridique de l’INPI.Lors de la phase orale, une commission d’opposition est constituée par le référent et ses deux assesseurs techniques, et le cas échéant par l’expert juridique, pour recueillir les observations orales des parties. Les débats sont dirigés par le référent qui est habilité à cet effet par décision du directeur général de l’INPI. Le référent est le garant du bon déroulement de la procédure et de la qualité de l’examen, son avis est prépondérant tout au long de l’instruction. Le référent ne peut être la personne qui a instruit la demande de brevet contesté. 1.8. Information du publicPour assurer la bonne information des tiers, l’opposition est inscrite au Registre national des brevets dès sa formation. Sont également inscrites au registre les décisions d’irrecevabilité, de clôture ainsi que celles statuant sur l’opposition. Par ailleurs, à compter de l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, les documents et échanges entre l’INPI et les parties sont diffusés sur les bases publiques y compris pour les oppositions irrecevables.Toutefois, sont exclus de la communication au public :- les brouillons et les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;- les pièces comportant des données à caractère personnel. L’INPI ne rendra publique ces pièces qu’après occultations de ces mentions ;- les pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires à la requête de la partie intéressée. Cette requête doit être motivée et préciser les raisons pour lesquelles les pièces visées ne doivent pas être diffusées. Les pièces visées par une requête sont provisoirement exclues de la diffusion jusqu’à une décision statuant sur la requête. Conformément au respect du principe du contradictoire, une telle requête ne peut pas faire obstacle à la transmission à l’autre partie des pièces communiquées dans le cadre de la procédure d’opposition.- les observations de tiers dans la mesure où elles ne sont pas admises dans la procédure d’opposition. |

2. Modalités de dépôt d’une demande d’opposition

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.613-44-1 Art. 1 à 4, 8, 9 et 11 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-1,1°R. 613-44-1,5°Art. 4 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-1, 2°R. 613-44-1 3°Art. 4 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR 411-17Arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures de l’INPIR. 613-44-1 4° | 2.1. Dépôt électronique2.1.1. Portail de l’opposition brevet Le dépôt d’une demande d’opposition contre un brevet d’invention ainsi que les pièces complémentaires y afférentes s’effectue sous forme électronique, par toute personne physique ou morale répondant aux conditions fixées par l’article L. 613-23 et R.612-2 *(renvoi 1.2. Qualité à agir et représentation de l’opposant)*.Le dépôt d’une demande d’opposition contre un brevet d’invention est effectué sous forme électronique via un formulaire en ligne accessible sur le portail de l’opposition. Le portail de l’opposition brevet de l’INPI est disponible tous les jours, 24 heures sur 24. Pour accéder au portail de l’opposition brevet, l’opposant doit avoir un accès Internet et posséder une adresse électronique.Le portail de l’opposition brevet est accessible *via* le portail e-procédures d'accès aux procédures en ligne de l'INPI à l’adresse <https://procedures.inpi.fr>, sur lequel l’opposant doit se connecter :• s’il a un compte, en saisissant ses identifiants personnels (adresse électronique et mot de passe qu’il a choisi) ;• s’il n’a pas de compte, en créant un compte e-procédures.Une fois connecté au portail e-procédures, le portail de l’opposition brevet est accessible *via* l’entrée dédiée du menu « BREVETS ».L’opposant peut créer des projets de dépôts d’opposition, lesquels sont sauvegardés pendant au moins le délai de 9 mois pour former opposition. Le déposant peut suspendre ou abandonner son projet de dépôt à tout moment. Les projets de dépôt d’opposition ne sont ni inscrits au registre ni diffusés sur les bases publiques.Toutes les pièces émanant de l’opposant doivent être transmises exclusivement *via* le portail de l’opposition brevet dans des fichiers au format PDF (Portable Document Format). Elles doivent être de bonne qualité et lisibles.La date de réception à l’INPI de la demande d’opposition est la date d’effet du paiement. L’opposition n’est formée qu’après le paiement de la redevance d’opposition *(renvoi 2.2.5. Justification du paiement de la redevance d'opposition).* Un numéro de demande d’opposition et la date de demande d’opposition sont alors attribués par l’INPI et communiqués dans un récépissé adressé électroniquement à l’opposant. Ce numéro de demande d’opposition *DMxxxxxxx* doit être mentionné sur toutes les pièces fournies en cours de procédure par l’opposant *(renvoi Aide en ligne du portail de l’opposition : https://oppobrv.inpi.fr/asset/pdf/aide\_en\_ligne\_oppobrv.pdf).*En cas de défaillance du service électronique de l’INPI, et seulement dans ce cas de figure, un dépôt par télécopie est accepté à condition d’être régularisé sur le site internet de l’INPI dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie.2.1.2. Signature de la demande d’oppositionLa demande d’opposition est présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Ainsi, le signataire de la demande d’opposition doit avoir qualité à agir ou à représenter *(renvoi 3.1.2. Motifs d’irrecevabilité).*2.2. Contenu de la demande d’oppositionArt. R. 613-44-1 :« *La demande d’opposition est présentée par écrit selon les conditions et modalités précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.**Elle comprend :**1° L’identité de l’opposant ;**2° Les références du brevet contre lequel est formée l’opposition ;**3° Une déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs;**4° La justification du paiement de la redevance due ;**5° Le cas échéant, la désignation du mandataire et, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, son pouvoir.**Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5° doivent être fournies dans le délai mentionné à l’article R. 613-44. Le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration de ce délai.* »2.2.1. Identité de l’opposant Lors du dépôt de la demande d’opposition, l’opposant ou les co-opposants doivent renseigner leur identité dans le portail de l’opposition brevet. S’il s’agit d’une personne physique, il doit notamment renseigner son nom, son prénom et son domicile.S’il s’agit d’une personne morale, il doit notamment renseigner sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège.2.2.2. Désignation du mandataireS’il y a lieu, l’opposant doit fournir la désignation du mandataire constitué au plus tard dans le délai de 9 mois pour former opposition en renseignant son identité et, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, fournir la copie d’un pouvoir *(renvoi 1.2. Qualité à agir et représentation de l’opposant)*.Le pouvoir doit être daté, comporter la signature manuscrite de l’opposant, et, s’il s’agit d’une personne morale, l’indication de la qualité du signataire.L’INPI demeure néanmoins libre d’exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure. 2.2.3. Références du brevet contre lequel l’opposition est forméeL’opposant doit préciser les mentions nécessaires pour identifier le brevet contesté. Il doit renseigner le numéro de publication du brevet contesté sur le portail de l’opposition brevet. Ce dernier recherche dans la base de données brevets de l’INPI et renseigne automatiquement, avec le contrôle et la confirmation de l’opposant, les informations suivantes : le titre, la classification internationale principale, les dates de dépôt, de publication de la demande et de publication de la mention de la délivrance du brevet contesté.2.2.4. Déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifsL’opposant doit fournir une déclaration comportant :- la portée de l’opposition ;- le ou les motifs sur lesquels l’opposition est fondée ; - le mémoire d’opposition, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ;- ainsi que les pièces produites à l’appui du mémoire. **La portée et les motifs**L’opposant doit renseigner dans le formulaire en ligne sur le portail de l’opposition brevet :* la portée de l’opposition : si l’opposition vise l’ensemble du brevet ou uniquement certaines revendications.
* le ou les motifs d’opposition sur lesquels l’opposition est fondée.

**Le mémoire**L’opposant doit fournir un mémoire d’opposition qu’il doit charger dans le portail de l’opposition brevet.Le mémoire doit être intégralement rédigé en langue française conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française *(renvoi 4.5. Langue).*Le mémoire doit préciser les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée. Chaque motif d’opposition doit faire l’objet d’une argumentation complète appuyée pardes faits et des pièces le cas échéant.Le seul dépôt d’un élément de preuve ou l’indication d’un fait sans motivation est insuffisant pour étayer un motif d’opposition.**Les pièces produites à l’appui du mémoire**Les pièces citées dans le mémoire à l’appui des faits et des arguments invoqués peuvent être notamment des publications de documents brevets, des publications scientifiques, des articles de presse, des preuves d’usage antérieur, des témoignages…  Ces pièces doivent être fournies via le portail de l’opposition brevet.Les pièces jointes à l’opposition, tant au dépôt que tout au long de la procédure, doivent être produites en français ou, le cas échéant, avec une traduction en langue française à peine d’irrecevabilité de ces pièces *(renvoi 4.5. Langue).* 2.2.5. Justification du paiement de la redevance d'opposition

|  |
| --- |
| Le montant de la redevance d’opposition est fixé par arrêté. La réduction des redevances prévue à l’article L. 612-20 n’est pas applicable pour la procédure d’opposition.La redevance doit être acquittée par voie électronique dans le délai de 9 mois pour former opposition : * par ordre de prélèvement sur un compte client suffisamment approvisionné ouvert auprès de l’INPI ;
* par carte bancaire.

La date à laquelle la redevance est considérée comme étant régulièrement acquittée est : *  la date de l’ordre de prélèvement du compte client approvisionné ;
*  la date de la transaction en cas de paiement par carte bancaire.

L’opposition n’est formée qu’après paiement de la redevance.2.2.6. Pièces et informations communiquées après la formation de la demande d’opposition**Dans le délai d’opposition**La demande d’opposition peut être complétée jusqu’à l’expiration du délai d’opposition via le portail de l’opposition brevet. Pour cela, l’opposant peut accéder à sa demande via le portail en utilisant le numéro de demande d’opposition *DMxxxxxxx* que lui a communiqué l’INPI lors du dépôt de l’opposition. Il peut transmettre un document en utilisant la fonction dédiée. *(renvoi 2.1. Dépôt électronique).***Après l’expiration du délai d’opposition**Le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration du délai d’opposition.Les pièces déposées après le délai de 9 mois pour former opposition seront considérées comme tardives *(renvoi 4.4 Moyens tardifs).* |

 |

3. Instruction et déroulement de la procédure

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 1 de la décision n°2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-2R. 613-44-2 al 1R. 613-44-2 al 2R. 613-44 al 1L. 611-2Décision n° 2017-102 du directeur général de l'INPI R. 613-44-2 al2R. 613-44-1 1° R. 613-44-2 al 2R. 613-44-1 2° R. 613-44-2 al2R. 613-44-1 3°R. 613-44-2 al 2R. 613-44-1 3°R. 613-44-2 al 3R. 613-44-1 4°L. 422-4R. 613-44 al2R. 613-44-2 al 4R. 613-44-2 al5R. 613-44-3L. 613-23-2 al 1R. 613-44-6 al 1R. 613-44-6 1°Art. 5 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44 5° R. 613-44-6 2°R. 613-44-6 3°R. 613-44-6 4°Art. 6 de la décision n°2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-8L. 613-23-2 al3L. 613-23-6 al1L. 613-23-2 al2L. 613-23-4L. 613-23-6 al2L. 613-23-5Art. 3 de l’arrêté *du XX 2020*relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition L. 411-4R. 411-19-1 D. 411-19-2R. 411-19R. 411-21R. 411-23L. 613-23-6 R. 613-45R. 612-73R. 411-19 al1R. 612-73-1R. 612-73-2R. 613-44-9R. 612-73 | La formation d’une opposition à l’encontre d’un brevet, ainsi que les échanges ultérieurs réalisés par l’opposant, le titulaire du brevet contesté ou leurs mandataires, s’effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via le portail de l’opposition brevet. . Via ce portail, les parties peuvent consulter l'ensemble des documents relatifs à la procédure (mémoire, observations, courriers, avis, décisions, etc.) et intervenir en transmettant des documents ou des propositions de modification du brevet. La constitution d'un mandataire est également possible à tout moment via le portail de l’opposition.La procédure d’opposition comprend trois phases : une phase de recevabilité, une phase d’instruction et une phase de décision.3.1. Phase de recevabilitéLe titulaire est informé dès la formation de l’opposition par notification lui précisant les modalités pour accéder au dossier d’opposition sur le portail de l’opposition brevet.3.1.1. Examen de recevabilitéDès le dépôt d’une demande d’opposition, l’INPI procède à un examen de recevabilité de l’opposition. Cet examen, réalisé par un agent administratif, consiste à vérifier le respect des exigences formelles de formation de la demande d’opposition, sans examen au fond.3.1.2. Motifs d’irrecevabilitéConformément à l’article R. 613-44-2, la demande d’opposition est déclarée irrecevable dans les cas décrits ci-après.**L’opposition est déposée par le titulaire du brevet contesté** Toute personne à l’exception du titulaire du brevet contesté peut agir. Le titulaire du brevet contesté ne peut donc pas faire opposition *(renvoi 1.2 Qualité à agir et représentation de l’opposant).***L’opposition est** **déposée après l’expiration du délai d’opposition**L’opposant dispose d’un délai de 9 mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de la mention de délivrance du brevet contesté pour former opposition. Toute demande d'opposition déposée en dehors de ce délai est déclarée irrecevable. Le recours en restauration de l’article L. 612-16 n’est pas applicable à ce délai (*renvoi 1.3 Délai d’opposition*). L’INPI attribue une date à la demande d’opposition lors de son dépôt *(renvoi 2.1.1. Portail de l’opposition brevet).***Contre une demande de brevet non délivrée**Si l’opposition est déposée avant la publication au BOPI de la mention de délivrance du brevet contesté, elle est déclarée irrecevable.**Contre un brevet européen, un certificat d’utilité ou un certificat complémentaire de protection** Seul un brevet délivré par l’INPI peut faire l’objet d’une opposition (*renvoi 1.1 Nature du titre contesté*). Toute opposition déposée contre un autre titre est déclarée irrecevable.**L’opposition n’a pas été réalisée par l'outil informatique dédié**Le dépôt de l’opposition doit être réalisé sous forme électronique sur le portail dédié. Tout autre dépôt est déclaré irrecevable. En cas de défaillance du service électronique de l’INPI, et seulement dans ce cas de figure, un dépôt par télécopie est accepté à condition d’être régularisé sur le site Internet de l’INPI dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie. **L’identité de l’opposant n’est pas identifiée**L’opposition doit permettre d’identifier sans équivoque par qui elle est formée. A défaut, l’opposition est déclarée irrecevable (*renvoi 2.2.1. Identité de l’opposant*).**Les références du brevet contesté ne sont pas identifiées** L’opposition doit permettre d’identifier sans équivoque contre quel brevet elle est formée. A défaut, l’opposition est déclarée irrecevable (*renvoi 2.2.3. Références du brevet contre lequel l’opposition est formée*).**La déclaration d’opposition n’est pas conforme aux prescriptions**Pour être recevable, la déclaration doit être conforme aux exigences de l’article R. 613-44-1, 3°. *La portée et les motifs*La déclaration doit impérativement préciser la portée de l’opposition, c’est-à-dire si l’opposition vise l’ensemble du brevet ou uniquement certaines revendications. Dans ce cas, l’opposant doit indiquer les revendications visées par l’opposition *(renvoi 1.5.Portée de l'opposition)*, et invoquer au moins un motif d’opposition *(renvoi 1.4 Motifs d’opposition)* objecté contre les revendications ou l’ensemble du brevet à l’encontre duquel l’opposition est formée*.*Si l’opposition ne précise pas la portée ou ne soulève aucun des motifs d’opposition, elle est déclarée irrecevable.*Le mémoire* L’opposition est déclarée irrecevable si le mémoire d’opposition :- n’est pas fourni ; - n’est pas rédigé en langue française dans le délai de 9 mois pour former opposition ;- lorsque la nature des arguments fournis n’est manifestement pas liée à un des motifs d’opposition *(renvoi 2.2.4. Déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs).*Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs motifs, elle n’est recevable que si la déclaration l’accompagnant satisfait, au moins pour l’un de ces motifs, aux dispositions du 3° de l’article R. 613-44-1. Elle est réputée non fondée pour les motifs qui ne satisfont pas à cette condition.Ainsi, chaque motif d’opposition doit être exposé en fait et en droit et le cas échéant doit être appuyé par des éléments de preuve joints à l’opposition. A défaut d’un exposé suffisant pour appuyer un motif d’opposition, l’opposition sera réputée non fondée pour ce motif.Par exemple, une argumentation se bornant à indiquer que toutes les caractéristiques des revendications opposées sont connues ne peut suffire à soutenir un motif de manque de nouveauté sans indiquer au moins un document de l’art antérieur divulguant ces caractéristiques. Il faudra en plus préciser dans quels passages du document les caractéristiques peuvent être retrouvées.Si l’opposition est réputée non fondée pour tous les motifs invoqués, elle sera déclarée irrecevable.**La redevance d’opposition n’a pas été payée**Si la redevance n’a pas été acquittée dans son intégralité, à l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition, l’opposition est déclarée irrecevable. (*renvoi 2.2.5. Justification du paiement de la redevance d'opposition*).**Défaut de pouvoir ou de représentation**L’opposant peut agir personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 612-2. En cas de non-respect des règles de représentation ou de pouvoir, l’opposition est déclarée irrecevable (*renvoi aux conditions de représentation de la procédure de délivrance des brevets et des certificats d’utilité, Section B – Examen administratif, chapitre II - Examen de régularité, 2. Représentation*).**La qualité du signataire n’est pas conforme**Le dépôt de la demande d’opposition doit être signé par l’opposant lui-même ou par son mandataire le cas échéant. Si le dépôt est effectué par l’opposant qui est une personne physique, alors le signataire doit être l’opposant lui-même.S'il y a plusieurs co-opposants, le dépôt doit être signé par leur mandataire commun *(renvoi 1.2.1. Co-opposants formant une seule opposition).*Si le dépôt est effectué par l’opposant qui est une personne morale, alors le signataire du dépôt doit être un représentant de cette personne morale.Si le dépôt est effectué par un mandataire qui est une personne physique, alors le signataire doit être le mandataire lui-même. Si le dépôt est effectué par un mandataire qui est une personne morale, alors le signataire doit être un représentant du mandataire. Dans tous les cas, la qualité du signataire (par exemple : opposant lui-même, CPI ou avocat, gérant ou directeur général de l’opposant personne moral, etc.). doit être indiquée.Toute demande d’opposition, dont le signataire de son dépôt n’a pas la qualité à agir, est déclarée irrecevable *(renvoi 2.1.2. Signature de la demande d’opposition).*3.1.3. Notification à titre de serviceL’agent administratif peut indiquer à l'opposant les irrégularités mentionnées ci-dessus *(renvoi 3.1.2. Motifs d’irrecevabilité)* concernant la recevabilité avant l'expiration du délai de 9 mois pour former opposition s’il est encore possible d'y remédier dans ce délai. L'opposant ne saurait reprocher à l’INPI l'absence d’une telle information. 3.1.4. Notification avant décision d’irrecevabilitéAprès le délai de 9 mois pour former opposition, uniquement une irrégularité concernant le pouvoir du mandataire peut être régularisée.En cas d’irrecevabilité relevée d’office par l’INPI après le délai de 9 mois pour former opposition, notification motivée en est faite par l’agent administratif à l’opposant ou à son mandataire.Un délai est alors imparti à ce dernier pour contester cette irrecevabilité ou, dans le cas du pouvoir prévu au 5° de l’article R. 613-44-1, régulariser sa demande.3.1.5. Décision d’irrecevabilitéA défaut de réponse permettant de lever l’objection, l’opposition est déclarée irrecevable.La décision d’irrecevabilité est notifiée à l’opposant et inscrite au registre national des brevets. Elle ouvre un recours devant la cour d’appel *(renvoi 3.4.1. Recours).* Le titulaire est informé par l’INPI de cette décision d’irrecevabilité.3.1.6. Jonction de procéduresAprès l’expiration de délai de 9 mois pour former opposition et la fin de l’examen de recevabilité, si plusieurs demandes d’opposition sont recevables et portent sur un même brevet, l’INPI en ordonne la jonction *(renvoi : 1.6. Parties à la procédure d’opposition).*Cette jonction est notifiée aux parties (*renvoi 4.1. Principe du contradictoire*).3.2. Phase d’instruction Après l’expiration du délai de 9 mois pour former opposition et la fin de l’examen de recevabilité, l’opposition considérée recevable ou les oppositions considérées recevables jointes *(renvoi 3.1.6. Jonction de procédures)* passent en phase d’instruction, qui comprend jusqu’à quatre étapes. 3.2.1. Phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet***Titulaire ou mandataire du brevet contesté*** Le titulaire du brevet contesté est le ou les derniers titulaires inscrits au registre national des brevets. ***Notification de l’opposition***L’INPI notifie sans délai la ou les oppositions recevables au titulaire du brevet ou à son mandataire pour recueillir son avis sur les motifs d’opposition invoqués par l’opposant. Cette notification est envoyée au titulaire ou le cas échéant au dernier mandataire connu par l’INPI lors de la procédure de délivrance du brevet. Charge à ce dernier, de prendre contact avec le titulaire.Dès réception de la notification, le titulaire dispose d’un premier délai imparti de trois mois pour répondre.Cette réponse peut prendre la forme d’observations et/ou d’une proposition de modification du brevet dans les conditions prévues au paragraphe *4.3. Modifications du brevet.* Dans le cas de proposition de modification du brevet, le titulaire devra préciser quel motif d’opposition invoqué par l’opposant justifie les modifications du brevet proposées et en quoi ces modifications surmontent ce motif. Le titulaire devra également indiquer sur quelle base de la demande de brevet telle que déposée il s’appuie pour introduire ces modifications. ***Représentation du titulaire***Le titulaire doit dans le même délai imparti, si nécessaire, se faire représenter par un mandataire dans les conditions de représentation mentionnées à l’article R. 612-2.  Le titulaire du brevet est soumis aux même conditions de représentation que l’opposant en application du cinquième alinéa de l’article R. 613-44. Dans certains cas, le titulaire est dans l’obligation de désigner un mandataire ou de se faire représenter (*renvoi aux conditions de représentation de la procédure de délivrance des brevets et des certificats d’utilité, Section B – Examen administratif, chapitre II - Examen de régularité, 2. Représentation*). En cas d’irrégularité dans le pouvoir ou la représentation du titulaire, celui-ci ne peut pas prendre part à la procédure et ses échanges avec l’INPI ne sont pas pris en compte dans la procédure tant qu’un représentant n’aura pas été régulièrement constitué.3.2.2. Phase d’élaboration de l’avis d’instruction par l’INPI Dans les trois mois suivant l’expiration du premier délai imparti au titulaire du brevet pour faire des observations et/ou modifier son brevet, l’INPI notifie aux parties un avis d’instruction. Les observations ou propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet, s’il y en a, sont notifiées aux opposants en même temps que l’avis d’instruction.Cet avis d’instruction est rédigé sur la base des éléments fournis dans la ou les oppositions *(renvoi 2.2.4. Déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs)* et en prenant dument en compte la réponse du titulaire du brevet contesté à la ou les oppositions.L’INPI imparti un deuxième délai aux parties pour répondre à l’avis d’instruction. Les parties peuvent présenter, s’ils le souhaitent, des observations et/ou de nouvelles modifications dans les conditions prévues au paragraphe *4.3 Modifications du brevet*.Si l’opposant dépose de nouvelles observations allant au-delà du contenu de l’opposition telle que déposée dans le délai de 9 mois pour former opposition, celle-ci seront comme tardives à moins qu’elles ne soient directement la conséquence des modifications du brevet déposées par le titulaire.3.2.3. Phase écrite La phase écrite débute à l’issue de l’expiration du deuxième délai imparti aux parties pour répondre à l’avis d’instruction.Si, en réponse à l’avis d’instruction, l’opposant présente des observations, elles sont notifiées aux autres parties. De la même manière, si en réponse à l’avis d’instruction, le titulaire présente des observations ou propose des modifications de son brevet, celles-ci sont notifiées aux autres parties.Dans ce cas, un troisième délai est imparti à l'opposant et au titulaire pour présenter de nouvelles observations, le titulaire a également la possibilité de proposer des modifications de son brevet.A l’issue de ce troisième délai, en cas de réponse de l’un des parties, la réponse est notifiée aux autres parties, pour information, sans réponse attendue.3.2.4. Phase orale **Convocation à la phase orale** La phase orale est facultative. Elle peut être demandée jusqu’à la réception de la notification signalant la fin de phase d’instruction *(renvoi 3.2.5. Fin de la phase d’instruction)*. L’INPI peut également inviter les parties à une phase orale s’il l’estime nécessaire à l’instruction.Lorsqu’une phase orale est prévue, les parties sont convoquées par notification et sont invitées à s’y présenter en personne ou à se faire représenter par un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 612-2, le cas échéant, muni d’un pouvoir. Cette convocation peut être accompagnée d’un avis complémentaire de la commission d’opposition contenant au moins un ordre de jour invitant les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions particulièrement pertinentes pour la décision et/ou nécessitants un complément d’informations.La phase orale est publique. Si des membres du public sont intéressés à y participer, ils sont priés de se manifester en avance auprès de l’INPI. Le président de séance se réserve le droit d’en limiter ou d’en fermer l’accès si les circonstances l’exigent.Lorsque la complexité de l’affaire l’exige, et sous réserve de l’accord des parties, l’audition peut être enregistrée par la commission. **Déroulement de la phase orale** Les débats lors de la phase orale sont dirigés par la commission d’opposition qui est l’équipe chargée de l’instruction de l’opposition *(renvoi 1.7. Equipe chargée de l’examen d’opposition).* Le président de séance qui est le référent de la commission d’opposition est habilité à cet effet par décision du directeur général de l’INPI. Lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de problématique juridique complexe (validité d’un contrat, audition de témoin…), le président de séance peut être assisté par un expert juridique. Son intervention est décidée par le président et les parties en sont informés lors de la convocation à la phase orale. La phase orale commence par la vérification de l’identité des parties et le cas échéant des pouvoirs de leurs représentants ou leurs mandataires. Une feuille de présence, établie par un des assesseurs techniques, comprenant le numéro de la procédure à laquelle l’audition se rapporte, la date de sa tenue, le nom des parties, de leurs représentants ou leurs mandataires et des agents de l’INPI présents, est soumise à la signature du président de séance, des parties présentes et de leurs représentants ou leurs mandataires.Si l’une des parties, régulièrement convoquée, ne se présente pas, le président constate sa défaillance et la commission entend les autres parties. L’audition se déroule en langue française *(renvoi 4.5. Langue).*Les parties sont ensuite invitées chacune à leur tour à spécifier sommairement leurs requêtes. Toutes les requêtes présentées par les parties pour la première fois le jour de la phase orale sont considérées comme tardives et sont soumises à l’approbation de la commission d’opposition après audition des autres parties sur ce point *(renvoi 4.3. Modifications du brevet et 4.4. Moyens tardifs).*Les débats oraux peuvent ne pas porter sur l’intégralité du dossier mais seulement sur les points nécessaires à la commission pour rendre sa décision conformément à l’ordre de jour accompagnant la convocation et des points dont la pertinence émergeront des débats lors de la phase orale.La commission d’opposition traite les points un par un conformément à l’ordre de jour accompagnant la convocation ou annoncé par le président au début de la phase orale.La commission entend ensuite les arguments des parties en soutien de leurs requêtes dans l’ordre défini par le président. Ce dernier s’assurera que les parties ne répètent pas inutilement durant la phase orale les arguments déjà présentés lors de la phase écrite.Dans la procédure d'opposition, ce sont généralement les opposants qui parlent les premiers, la parole étant ensuite donnée au titulaire du brevet. Lorsqu'il y a plusieurs opposants, il peut s'avérer opportun de donner la parole au titulaire du brevet après l'exposé de chaque opposant. Il convient d'offrir aux opposants et au titulaire du brevet la possibilité de répondre à l'exposé de l'autre partie pour conclure.Le président autorise également chaque membre de la commission, s'il en exprime le désir, à poser des questions. Il peut fixer le moment auquel ces questions pourront être posées.**Indication de l’avis intermédiaire de la commission d’opposition sur un point particulier** Le président peut suspendre l’audition afin de s’entretenir sur certains points avec les assesseurs en l’absence des parties. Il informe avant la suspension les parties des points à débattre et du contenu de la suite des débats. A la reprise de séance, le président indiquera une décision intermédiaire pour chaque point et clos le débat sur ce point. **Clôture des débats et la fin de la phase orale**Lorsque le président estime la commission suffisamment éclairée et après s’être assuré que les parties ont eu la possibilité de présenter tous leurs arguments, le président clôt les débats et peut prononcer la décision de la commission d’opposition avant de clôturer la phase orale et ainsi la phase d’instruction.**Procès-verbal**Un procès-verbal est établi afin de consigner les éléments essentiels du déroulé de la phase orale. Il est établi par un des assesseurs techniques, signé par le président de la séance et adressé aux parties dans les meilleurs délais.**Intervention d’un tiers lors de la phase orale**Les parties peuvent faire intervenir des tiers lors de la phase orale (témoin, inventeur, expert…) sous réserve de la pertinence de leur intervention pour les débats et de l’autorisation préalable de la commission. Les parties devront informer la commission de leur souhait de faire intervenir des tiers en précisant leurs noms, qualité et motifs d’interventions et la nature de leurs interventions (par exemple une expertise technique ou un témoignage) dans les meilleurs délais après réception de la convocation à la phase orale. Aucune intervention de tiers non prévue et non autorisé ne sera admise le jour de la phase orale.3.2.5. Fin de la phase d’instructionL’instruction prend fin dès lors :- A l’expiration du deuxième délai imparti par l’INPI au titre du 2° de l’article R. 613-44-6, en l’absence de réponse des parties à l’avis d’instruction notifié par l’INPI et de demande de présentation d’observations orales ;- A l’expiration du troisième délai imparti par l’INPI au titre du 3° de l’article R. 613-44-6, en l’absence de demande de présentation d’observations orales ;- Au plus tard, à la fin de la présentation des observations orales après clôture par le président des débats.Dans tous les cas, la date de fin de la phase d’instruction est notifiée aux parties par l’INPI. 3.3. Phase de décisionLa phase de décision démarre à partir de la date de fin de la phase d’instruction.3.3.1. Silence vaut rejet (SVR) L’opposition est réputée rejetée si le directeur général n’a pas statué dans les quatre mois à compter de la fin de la phase d’instruction. 3.3.2. Décision statuant sur l’oppositionPendant la phase de décision, la commission d’opposition rédige une décision motivée statuant sur l’opposition qui sera notifiée aux parties. L’envoi de la notification de cette décision clôt la phase de décision et la procédure d’opposition. Les effets des décisions statuant sur l’opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet et ont les effets d’un jugement au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.La décision statuant sur l’opposition peut être :- la révocation totale ou partielle du brevet ;- le maintien du brevet sous forme modifié ;- ou le maintien du brevet tel que délivré.* 1. **révocation totale**

La procédure d’opposition peut aboutir à la révocation totale du brevet si requise par au moins un opposant. Dans ce cas, l’INPI fait droit à l’opposition pour au moins un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant.* 1. **révocation partielle**

La procédure d’opposition peut aboutir à la révocation partielle du brevet si aucun des opposants n’a requis la révocation totale du brevet. Dans ce cas, l’INPI fait droit à l’opposition pour au moins un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant.Lorsqu’une décision statuant sur l’opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie le titulaire devant l’INPI afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision *(renvoi 3.4.2. Après une décision de révocation partielle).* * 1. **maintien** **sous une forme modifiée**

La procédure d’opposition peut aboutir au maintien du brevet sous forme modifié sur la base des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure. Dans ce cas, l’INPI fait droit à l’opposition pour au moins un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant.* 1. **maintien tel que délivré**

La procédure d’opposition peut aboutir au maintien du brevet tel que délivré, lorsque la commission considère qu’aucun des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant ne remet en question tout ou une partie la validité du brevet tel que délivré. Dans ce cas, l’opposition est alors considérée comme rejetée. 3.3.3. Répartition des fraisChaque partie est tenue de supporter les frais qu’elle a exposés au cours de la procédure. Toutefois, l’INPI peut décider d’une répartition différente des frais si l’équité l’exige suivant un barème fixé par arrêté. Par exemple, une répartition différente des frais peut être décidée lorsque des éléments tardifs sont présentés par une partie entraînant des frais supplémentaires qui n’auraient pas lieu d’être sans cette soumission tardive et sans justification satisfaisante de ce retard.Les modalités de répartition des frais, en cas d’une répartition différente des frais, sont notifiées dans la décision d’opposition qui a un effet exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. *A rajouter le barème une fois l’arrêté signé.*3.4. Après la décision statuant sur l’opposition3.4.1. RecoursLes recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, lorsqu’il statue sur les oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention, relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. Ces recours sont ouverts contre les décisions d’irrecevabilité et les décisions statuant sur le fond. Ces recours sont suspensifs et sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit. Le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de la décision. Ce délai est augmenté :- d'un mois si le requérant demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;- de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.3.4.2. Après une décision de révocation partielle Lorsque l’INPI a rendu une décision de révocation partielle et que la décision n’est plus susceptible de recours, le titulaire du brevet doit déposer à l’INPI, via le portail de l’opposition, une demande de modification de son brevet pour le mettre en conformité avec la décision rendue.Le titulaire n’a pas de délai imparti pour faire sa demande de modification par contre la publication d’un nouveau fascicule est une condition de recevabilité d’une procédure de limitation ultérieure *(renvoi 3.4.3. Publication d’un nouveau fascicule de brevet)*. L’INPI examine la conformité de la modification du brevet par rapport à la décision de révocation partielle. Si la demande de modifications est conforme à la décision de révocation partielle, un nouveau fascicule est publié par l’INPI. Si la modification n’est pas conforme à la décision de révocation partielle, notification en est faite au titulaire. La notification précise les changements à apporter ainsi qu’un délai imparti au titulaire pour le faire.La demande de modification est rejetée :* Si le titulaire du brevet ne défère pas à la notification mentionnée ci-dessus dans le délai imparti ou ne présente pas d’observations pour contester son bien-fondé dans le même délai ;
* Si les observations présentées ne sont pas retenues et que le titulaire ne défère pas à la notification ci-dessus dans le nouveau délai qui lui est imparti par l’INPI.

La décision rejetant la demande de modification du brevet peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris.La demande de modification du brevet est réputée rejetée si l’INPI ne statue pas dans un délai de 12 mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue ci-dessus jusqu'à la régularisation de la demande.3.4.3. Publication d’un nouveau fascicule de brevetLa publication d’un nouveau fascicule de brevet par l’INPI intervient à deux moments :- Dès que la décision d’opposition statuant sur le maintien du brevet sous forme modifié n’est plus susceptible de recours.- Lorsque la modification du brevet est conforme à la décision de révocation partielle (*renvoi 3.4.2. Après une décision de révocation partielle).*  |
| 4. Détails et particularités de la procédure |
| R. 613-44-4R. 618-4L.612-16L. 613-23-3R. 613-44-6L. 613-23-3, I 2°L. 613-23-3, II 2°L. 613-23-3, I L. 613-23-3, I 1°L. 613-23-3, I 3°L. 613-23-3, I 4°L. 613-23-3, II 1°Art. 5 5° et 6° de la décision n°2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionArt. 7 et 14 de la décision n°2018-156 relative aux modalités de dépôtR. 613-44-1R. 613-44-6R. 613-44-7R. 613-44-1Art. 7 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionArt. 6 de la décision n° 2020-34 relative aux modalités de la procédure d’oppositionR. 613-44-10R. 613-44-10al4R. 613-44-11al4R. 613-44-10, 1°R. 613-44-11al1R. 613-44-10, 1°R. 613-44-11al1R. 613-44-10, 2°R. 613-44-10 al4R. 613-44-11al2R. 613-44-11al 3R. 613-44-1R. 613-44-12R. 613-44-12 1°R. 613-44-12 2°R. 613-44-12 3°R. 613-44-12 4° | 4.1. Principe du contradictoireLa procédure d'opposition est soumise au principe du contradictoire.L’INPI ne peut fonder sa décision que sur les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sous réserve qu’ils aient été admis dans la procédure et que les parties aient été mises à même d’en débattre de manière contradictoire. Toute observation ou pièce versée au débat par l’une des parties est sans délai notifiée aux autres parties par l’INPI et rendue publique.Du fait de la nature contradictoire de la procédure d’opposition, toute communication directe entre une partie ou son mandataire et un des agents de l’INPI qui instruit la procédure d’opposition est proscrite. Si nécessaire, une partie peut communiquer avec l’agent administratif en charge de l’étude de la recevabilité de la demande d’opposition. Ceci peut s’avérer utile en particulier peu de temps avant la tenue de la phase orale.4.2. Délais impartisLes délais impartis par l'INPI ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois. Le délai imparti au titulaire pour répondre au mémoire d’opposition est de trois mois *(renvoi 3.2.1. Phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet).* Tous les autres délais impartis au cours de la procédure d’opposition sont de deux mois.Les délais impartis durant la procédure doivent être respectés par les parties. Le non-respect des délais impartis notifiés par l’INPI peut entrainer la non-prise en compte de la réponse et de son contenupour cause de dépôt tardif.Aucun recours en restauration n’est prévu en cas de non-respect de ces délais.4.3. Modifications du brevetAu cours de la phase d’instruction, le titulaire du brevet contesté peut soumettre des modifications de son brevet en réponse à des notifications de l’INPI. Le titulaire peut proposer des modifications du brevet lors de la phase d’instruction :- une première fois, lors du premier délai qui lui est imparti par l’INPI pour répondre à l’opposition ;- une deuxième fois, lors du deuxième délai qui lui est imparti pour répondre à l’avis d’instruction ;- une troisième fois, le cas échéant, lors d’un troisième délai qui lui est imparti pour réagir à la réponse de l’opposant à l’avis d’instruction ;- si nécessaire et justifié, lors des débats durant la phase orale.Toute proposition de modification du brevet envoyée par le titulaire après la fin de la phase écrite *(renvoi 3.2.3. Phase écrite)* est considérée comme tardive et l’admissibilité de cette proposition de modification est soumise à l’approbation de la commission d’opposition. En l’absence de modification admise par la commission d‘opposition, la décision finale sera fondée sur les documents du brevet tel que délivré.Toute proposition de modification du brevet envoyée par le titulaire après la fin de la phase d’instruction *(renvoi 3.2.5. Fin de la phase d’instruction)* ne sera pas prise en considération.Les modifications peuvent porter sur les revendications, la description et les dessins. La procédure d’opposition n’est pas une opportunité d’améliorer la rédaction du brevet délivré. Ainsi, pour être admissible, toute proposition de modification devra répondre à au moins un motif d’opposition invoqué par l’opposant jugé suffisamment pertinent par la commission pour justifier de modifier le brevet tel que délivré.Pour être admissible, une proposition de modification ne devra pas avoir pour effet d’étendre l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. De plus, si le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, les modifications apportées ne peuvent pas étendre l’objet au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée**Modification des revendications**Les modifications apportées aux revendications doivent répondre à au moins un des motifs d’opposition invoqués par l’opposant. Toute proposition de modification ne répondant pas à un motif d’opposition invoqué par l’opposant ou qui n’est pas considérée prima facie comme suffisamment pertinente par la commission sera déclarée inadmissible.Par ailleurs, une proposition de modification de revendications ne peut pas aboutir à l’extension de la protection conférée par le brevet.En outre, les modifications apportées doivent être en conformité avec les règles de brevetabilité telle qu’énoncées aux articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 ainsi que respecter les modalités de rédaction telles que définies par décret en Conseil d'Etat *(renvoi directive délivrance des brevets et des certificats d’utilité – Section C. Examen technique – Chapitre IV. Les revendications – 3. Irrégularités de forme).***Modification de la description et des dessins**Le titulaire du brevet ne peut modifier la description et les dessins de son brevet que pour répondre au motif d’opposition de l’article L.613-23-1,2° «  *Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter* ».**Requêtes subsidiaires**Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire peut présenter une requête principale, puis une ou plusieurs requêtes subsidiaires. Par exemple, le maintien du brevet dans sa forme telle que délivrée suivi, subsidiairement, du maintien du brevet sous forme modifiée tel qu’indiqué dans les propositions de modifications jointes en annexe si le maintien du brevet tel que délivrée n’était pas possible.S'il peut être fait droit à la requête principale, l’INPI ne tiendra pas compte des requêtes subsidiaires.S'il ne peut être fait droit à la requête principale, l’INPI examinera une par une les requêtes subsidiaires, dans l'ordre souhaité d’examen indiqué par le titulaire.S'il peut être fait droit à une requête subsidiaire, l’INPI ne tiendra pas compte des requêtes qui suivent.Si plusieurs requêtes subsidiaires sont présentées, elles doivent être présentées dans un ordre clair et leur libellé doit faire apparaître le texte envisagé pour les revendications. Chaque requête subsidiaire doit respecter les conditions énumérées au 5° de l’article 5 de la décision n° 34-2020 du directeur général de l’INPI et doit être présentée conformément aux articles 7 et 14 de la décision n° 2018-156 du Directeur général de l’INPI. Lorsque les propositions de modification ne sont pas présentées conformément aux exigences ci-dessus, l’INPI peut ne pas en tenir compte.L’INPI ne peut prendre une décision que sur le texte modifié proposé par le titulaire du brevet contesté. Par conséquent, le titulaire doit indiquer sans ambiguïté le texte qu'il propose et, s'il a proposé plusieurs requêtes subsidiaires, l'ordre dans lequel l'INPI doit traiter ces requêtes. À défaut de cette indication, l’INPI ne pourra pas décider sur la base de quel texte elle doit agir. Dans ce cas, le brevet devra être révoqué si un motif d’opposition soulevé par l’opposant s’oppose au maintien du brevet tel que délivré et qu'aucune requête claire n'a été présentée par le titulaire.Tous les rejets des requêtes du titulaire doivent être motivés et traités indépendamment dans la décision finale. Cette décision comportera un exposé des motifs du rejet de la requête principale et de chacune des requêtes subsidiaires qui ont été rejetées, à moins que les requêtes en cause n'aient été retirées par le titulaire.Si l’INPI peut faire droit à une requête subsidiaire présentée par le titulaire du brevet en vue de maintenir le brevet sous une forme modifiée, le brevet ne peut être révoqué.Si, lors de la phase orale, il peut être fait droit à une requête subsidiaire, mais non à la requête principale, ni aux éventuelles requêtes subsidiaires préférées, le président doit indiquer aux parties quelle requête est admissible, et les informer que la ou les requêtes précédant dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles (et pour quels motifs), en s'assurant au préalable que les parties ont déjà pu prendre position au sujet de tous les motifs à l'origine de cette conclusion. En principe, le président demandera ensuite au titulaire du brevet contesté s'il est prêt à faire de la requête subsidiaire jugée admissible sa requête principale en abandonnant à cette fin toutes les requêtes non admissibles précédant dans l'ordre de préférence. Il ne peut cependant pas être exigé du titulaire qu'il fasse une telle déclaration.4.4. Moyens tardifsLes moyens de droit sont l’ensemble des motifs soulevés par l’opposant qui définissent la portée de l’opposition.Le fondement et la portée de l’opposition ne peuvent être étendus après l’expiration du délai pour former opposition. Par conséquent, aucun moyen de droit n’est recevable s’il est invoqué après l’expiration du délai d’opposition. Les moyens de preuves sont pour l’opposant les faits, les pièces et les éléments de preuves soumis en appui aux motifs d’opposition. Ils sont pour le titulaire les faits, les pièces et éléments de preuves soumis pour réfuter les motifs d’opposition invoqués ainsi que les propositions de modifications du brevet *(renvoi 4.3. Modifications du brevet).*Tous les faits, pièces et éléments de preuves produits après l’expiration du délai d’opposition, à l’exception des traductions pouvant être demandées postérieurement par l’INPI, sont considérés comme étant tardifs sauf s’ils sont la conséquence directe de nouveaux moyens de preuves soumis par l’autre partie ou de nouvelles propositions de modifications du brevet. Par exemple, le dépôt hors délai d’un document par l’opposant pour attaquer la contribution à la brevetabilité apportée par une caractéristique rajoutée par le titulaire de la description à une revendication suite à une modification du brevet pourrait être considéré comme admissible par l’INPI.Le directeur général de l’INPI peut fonder sa décision sur des moyens de preuves produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que la commission les ait admis dans la procédure et que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement.Leur admissibilité est soumise à l’appréciation de l’INPI qui va notamment apprécier la pertinence du moyen de preuve et les circonstances de ce dépôt tardif. Par exemple, la soumission d’un nouveau moyen de preuve qui n’a été porté à la connaissance de la partie qui l’invoque qu’après le délai d’opposition sera considérée comme tardive.Dans tous les cas, aucun moyen de preuve tardif ne sera admis sans que les parties n’aient été à même d’en débattre de manière contradictoire.4.5. LangueLa langue de la procédure d’opposition est le français conformément à la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.**Présentation de l’opposition**A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’opposition doit être remise à l’INPI en langue française dans le délai de 9 mois pour former opposition *(renvoi 2.2.4. Déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels celle-ci se fonde ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs).***Moyens de preuves fournis lors de la procédure**Les documents ou les autres moyens de preuves joints à l’opposition tant au dépôt que tout au long de la procédure, doivent être produits en français ou le cas échéant, accompagnés d’une traduction en langue française à peine d’irrecevabilité.Lorsque les pièces ne sont pas présentées conformément aux exigences énoncées ci-dessus, l’INPI peut inviter la partie concernée à y remédier par la fourniture d’une traduction intégrale ou partielle dans un délai imparti.En l’absence de régularisation et si une 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, elle est déclarée irrecevable.Toutefois, la commission d’opposition dispose d’un pouvoir d’appréciation pour admettre dans la procédure des pièces jointes qui ne sont pas produites en français, si elles ne posent pas de problème de compréhension.**Echanges écrits entre l’INPI et les parties**Toutes transmissions écrites des parties vers l’INPI se font, à peine d’inadmissibilité, en langue française.**Phase orale**L’audition se déroule en langue française. Pendant la phase orale, les parties peuvent se faire assister par un interprète, à leurs frais, si elles ne maitrisent pas suffisamment la langue française. La partie qui souhaite faire entendre un témoin ou un expert, devra fournir un interprète à ses frais si celui-ci ne maitrise pas la langue française. L’intervention d’un interprète par l’une des parties, doit être annoncée en avance sous peine d’inadmissibilité.4.6. Suspension de la procédureLa phase d’instruction et le délai de quatre mois courant à compter de la fin de la phase d’instruction peuvent faire l’objet d’une suspension. Les décisions de suspension et de reprise de la procédure sont notifiées aux parties.**Suspension et actions en revendication de propriété ou en nullité**La procédure d’opposition est suspendue sur requête écrite de toute personne établissant qu’une action en revendication de propriété du brevet contesté a été intentée et qu’il n’y a pas encore eu une décision passée en force de chose jugée.La procédure d’opposition reprend à la demande de l’une des parties *(renvoi 1.6. Parties à la procédure d’opposition)* sur présentation de la décision passée en force de chose jugée statuant sur la revendication de propriété. Si l’action en revendication de propriété aboutit à un changement de titulaire, la procédure reprend avec le nouveau titulaire du brevet contesté inscrit au registre national des brevets. L’ancien titulaire n’est plus partie à la procédure.La procédure d’opposition est également suspendue sur requête écrite de toute personne établissant qu’une action en nullité contre le brevet contesté a été intentée avant le dépôt de la demande d’opposition selon L. 613-44-1 et qu’il n’y a pas encore eu une décision passée en force de chose jugée. La procédure d’opposition reprend à la demande de l’une des parties *(renvoi 1.6. Parties à la procédure d’opposition)* sur présentation de la décision passée en force de chose jugée statuant sur la nullité du brevet contesté. Si l’action en nullité est introduite alors qu’une opposition est en cours devant l’INPI, le juge pourrait sursoir à statuer pour une bonne administration de la justice, dans tous les cas la procédure d’opposition suit son cours sans interruption. Si le brevet est déclaré nul totalement par la décision passée en force de chose jugée, dans ce cas la procédure d’opposition est clôturée *(renvoi 4.8. Clôture de la procédure).*Si le brevet est déclaré nul partiellement ou limité au cours de l’action en nullité, dans ce cas la procédure d’opposition reprend avec le brevet tel que limité ou annulé partiellement par la décision passée en force de chose jugée statuant sur la nullité.**Suspension à l’initiative de l’INPI**Si nécessaire, l’INPI suspend la procédure dans l’attente d’informations susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Par exemple, si la prochaine annuité du brevet contesté n’a pas été payée à l’échéance, l’INPI peut suspendre pendant le délai de payement avec surtaxe pour éviter d’instruire une opposition pour un brevet déchu *(renvoi 4.8. Clôture de la procédure).*La procédure reprend lorsque l’annuité du brevet contesté a été payée avec surtaxe.**Demande de suspension conjointe**Les parties peuvent demander conjointement la suspension de la procédure pendant la phase d’instruction pour une durée de quatre mois renouvelable deux fois. La procédure reprend à la demande de l’une des parties ou à l’expiration du délai.**Modification de la portée du brevet**Lors de la reprise de la procédure d’opposition, si la portée du brevet a été modifiée (par exemple si le brevet est déclaré nul partiellement ou limité au cours d’une action en nullité intentée avant le dépôt de la demande d’opposition), l’opposant est invité à présenter dans un délai imparti par l’INPI une nouvelle déclaration en application du 3° de l’article R. 613-44-1. 4.7. Retrait Le retrait d’une opposition peut intervenir à tout moment de la procédure. La demande de retrait doit être formulée à l’INPI via le portail d’opposition brevet *(renvoi 2.1.1. Portail de l’opposition brevet)* par l’opposant ou son mandataire le cas échéant. Elle doit être formulée de façon à faire apparaître de manière inconditionnelle et sans ambiguïté la volonté du demandeur de retirer son opposition. En particulier, le retrait d’une opposition ne peut pas être conditionné à une action de la part du titulaire. Lorsque toutes les oppositions sont retirées, la procédure d’opposition est clôturée.Dans le cas d’une opposition formée conjointement par plusieurs opposants, si l’un d’entre eux a été désigné comme mandataire mais qu’il n’a ni la qualité de CPI ni celle d’avocat, le mandat doit permettre expressément au mandataire de procéder au retrait de l’opposition. Le cas échéant, un pouvoir spécial de retrait est exigé.Dans le cas d’une opposition formée conjointement par plusieurs opposants, le retrait de l’un des opposants est sans incidence sur la suite de la procédure. Toutefois, L’INPI devra être informé de tout changement de mandataire qui en résulterait.Le retrait d’une opposition ne fait pas l’objet d’une inscription, sauf dans le cas où celui-ci entraine la clôture de la procédure.4.8. Clôture de la procédureLa décision de clôture de la procédure d’opposition est notifiée sans délai aux parties et inscrite au registre national des brevets. La procédure d’opposition est clôturée pour les motifs suivants :**Toutes les oppositions visant le brevet ont été retirées**La procédure d’opposition est clôturée lorsque tous les opposants retirent leur opposition *(renvoi 4.7. Retrait).***Le brevet a été déclaré nul par décision de justice passée en force de chose jugée**Lorsque le brevet a été déclaré nul par décision de justice passée en force de chose jugée, la procédure d’opposition n’a plus lieu d’être. Elle est donc clôturée.**Le titulaire du brevet a renoncé aux revendications visées par l’opposition**Si l’opposition ne porte que sur certaines des revendications du brevet contesté et que le titulaire du brevet renonce à ces dernières *(renvoi vers Directives brevets et certificats d’utilité, Livre III : Procédures post délivrance, SECTION A – PROCÉDURE DE LIMITATION ET DE RENONCIATION, 2. RENONCIATION)*, elle sera clôturée, n'ayant plus d'objet.**Les effets du brevet ont cessé**Si les effets du brevet cessent pendant la procédure d’opposition, sans effet rétroactif jusqu’au dépôt, celle-ci est clôturée.Toutefois, si l’opposant justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, la procédure n’est pas clôturée.L’intérêt légitime pouvant par exemple résulter du fait que malgré l’extinction des effets du brevet, notamment en cas de déchéance ou d’expiration, certains cas comme la déchéance n’a pas d’effet rétroactif. En effet, l’opposant peut dès lors souhaiter l’anéantissement rétroactif du brevet en obtenant sa révocation si certains actes prétendument contrefaisants ne sont pas encore prescrits. |

5. Interaction avec d’autres procédures

|  |  |
| --- | --- |
| L.613-24 al 4L.613-24 al 5R. 613-45-3R. 613-45 6°R. 613-44-10, 1° | 5.1. Interactions avec la procédure de limitationLa requête en limitation est irrecevable si celle-ci est déposée alors qu’une procédure d’opposition est en cours et ce jusqu’à ce que la décision d’opposition ne soit plus susceptible de recours.Néanmoins, la requête en limitation est recevable si celle-ci est requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction. Dans ce cas, l’INPI peut suspendre la procédure d’opposition de sa propre initiative.Si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'INPI clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction. La clôture de la procédure de limitation est notifiée au titulaire du brevet et la redevance de requête en limitation est remboursée par l’INPI. Si une requête en limitation est présentée après une décision de révocation ou d’annulation partielles, elle est irrecevable tant qu’un nouveau fascicule de brevet attestant de la conformité à la décision de révocation ou d'annulation partielles en application de l'article R. 612-73 n’a pas été publié.5.2. Interactions avec des procédures judiciairesConcernant l’interaction ente la procédure d’opposition et des procédures judiciaires comme l’action en revendication de propriété ou l’action en nullité, voir le paragraphe *4.6 Suspension de procédure.* |

Dernière modification de la page : mars 2020



[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)



contact@inpi.fr



INPI Direct
0820 210 211

(0,09 € TTC/min)



L'INPI près de chez vous :

liste et adresses sur

[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) ou INPI Direct