

Le certificat d'utilité, kesako ? Peu utilisé et encore moins connu, le certificat d'utilité mérite pourtant que l'on y prête attention, comme possible alternative au brevet... Par ailleurs, à l'occasion de cette première des Brèves de l'année, *le Cabinet Legi LC souhaite à tous ses lecteurs une bonne et heureuse année 2013 !!*



Jean-Luc Chesneau

Qu'est-ce que le certificat d'utilité ?

Selon le Code de la Propriété Industrielle (art. L611-1 et L611-2), toute invention peut faire l'objet d'un titre de Propriété Industrielle et, parmi les titres de Propriété Industrielle protégeant les inventions, on trouve le certificat d'utilité, au même rang que le brevet.

En quoi le certificat d'utilité diffère-t-il du brevet ?

En France, les dispositions applicables aux brevets, s'agissant notamment des critères de brevetabilité, le sont également aux certificats d'utilité.

En revanche, deux différences essentielles existent entre les deux titres, à savoir :

- la durée de protection est de 6 ans maximum pour le certificat d'utilité, tandis qu'elle est de 20 ans pour le brevet ;
- aucun examen de fond n'est effectué par l'INPI avant la délivrance du certificat d'utilité.

Procédure de délivrance du certificat d'utilité.

Comme indiqué ci-dessus, tandis qu'un Rapport de Recherche et une Opinion Ecrite sur la brevetabilité sont émis pour toutes les demandes de brevet, les certificats d'utilité sont délivrés automatiquement, après un examen de forme, sans Rapport de Recherche. La délivrance intervient donc généralement quelques mois seulement après la publication (qui a lieu elle-même, comme les demandes de brevets, 18 mois après le dépôt).

Toutefois, si le certificat d'utilité est ensuite invoqué dans une procédure en contrefaçon, l'établissement du Rapport de Recherche doit être requis auprès de l'INPI.

Equivalents à l'étranger ?

Le certificat d'utilité n'est pas une spécificité française. Il est généralement désigné par « modèle d'utilité » dans les pays qui prévoient cette protection. Ces pays sont en nombre certes limité mais non négligeable. Parmi ceux-ci, on compte notamment l'Allemagne, le Brésil, la Chine, l'Espagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Russie.

Les critères d'obtention peuvent être moins stricts que pour les brevets : nouveauté, mais pas nécessairement activité inventive. La durée de protection varie selon les pays, allant généralement de 7 à 10 ans.

A noter : le dépôt d'un certificat d'utilité fait naître, comme celui d'une demande de brevet, un droit de priorité (d'une durée d'un an à compter du dépôt) pour déposer une demande de brevet à l'étranger pour la même invention.

Utilisation stratégique du CU

Comme pour une demande de brevet, le dépôt d'un certificat d'utilité peut être effectué dans un objectif de dissuasion : le déposant peut communiquer sur le fait que sa technique est « déposée » à l'INPI, et les tiers ne peuvent savoir sur quoi porte la protection avant la publication du titre (qui n'intervient que 18 mois après le dépôt). Cette stratégie peut éventuellement être envisagée pour des produits peu ou pas inventifs, tout en réduisant le coût d'acquisition du certificat d'utilité par rapport à celui du brevet.

Le certificat d'utilité peut également être pratiqué pour les produits éventuellement valablement protégeables par brevet, mais connaissant des cycles de renouvellement très rapides. ■