

ARTICLE

LOI PACTE ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : COMMENT RENDRE LE BREVET FRANÇAIS PLUS ATTRACTIF ?

Droit de la propriété intellectuelle, média et art Brevets | 10/10/18 | Grégoire Desrousseaux

Le projet de loi PACTE [1], adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ce mardi 9 octobre 2018, prévoit plusieurs dispositions relatives aux brevets visant à favoriser l'innovation et à faciliter la croissance des PME.

De ce point de vue, les principaux apports du projet de loi concernent la promotion des certificats d'utilité français (article 40), la mise en place d'une procédure d'opposition devant l'INPI (article 42) et le renforcement de la procédure d'examen devant l'INPI (article 42 bis) (1.).

La Commission spéciale chargée d'examiner ce projet de loi a également étudié divers amendements au projet de loi, parmi lesquels la création d'une demande « provisoire » de brevet, qui pourrait bientôt voir le jour (2.).

Ces propositions, en partie inspirées du modèle allemand, pourraient rendre le brevet français plus attractif, en particulier auprès des PME. Afin de concilier cette attractivité avec les brevets des autres pays, il pourrait être utile d'ajouter la possibilité de requérir l'examen différé d'une demande de brevet français et de désigner directement la France dans les demandes internationales dites « PCT » (3.).

1. Les principales « innovations » du projet de loi PACTE en matière de propriété industrielle

1.1 La promotion des certificats d'utilité (article 40)

Dans la version actuelle du Code de la propriété intellectuelle, le certificat d'utilité est un titre de propriété industrielle analogue au brevet, mais de portée plus limitée :

- sa durée de vie est de six ans (au lieu de vingt ans pour un brevet) ;
- il ne donne lieu ni à un rapport de recherche, ni à un examen de fond devant l'INPI ; et
- une demande de brevet peut être transformée en demande de certificat d'utilité, mais l'inverse est impossible.

Ainsi, si ce n'est une différence de coût minimale (le brevet implique le paiement d'une taxe de recherche de 520 euros, puis des frais de réponse au rapport de recherche), le certificat d'utilité présente peu d'avantages par rapport au brevet. En pratique, le dépôt d'une demande de certificat d'utilité au lieu d'une demande de brevet est donc rare.

L'article 40 du projet de loi PACTE propose de modifier l'article L.612-15 du CPI par deux mesures :

- d'une part, l'allongement de la durée de vie du certificat d'utilité à dix ans (au lieu de six actuellement) ;
- d'autre part, la possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet (la transformation inverse étant déjà possible).

Ainsi, le certificat d'utilité gagne en durée de vie (dix années au lieu de six) et en flexibilité (le brevet peut être transformé en certificat d'utilité, et inversement ce dernier peut être transformé en brevet).

Ce projet vise clairement à promouvoir le certificat d'utilité comme une alternative crédible (et moins coûteuse) au brevet : une entreprise pourrait protéger son invention en déposant d'abord une demande de certificat d'utilité, puis en attendant plusieurs années avant de la transformer en demande de brevet.

Toutefois, en l'état, le certificat d'utilité demeurera un titre de propriété industrielle moins valorisable que le brevet, notamment parce qu'il n'aura donné lieu à aucun rapport de recherche ni à aucun examen au fond.

1.2 La mise en place d'une procédure d'opposition (article 42)

La sécurité juridique (et donc la valeur) des brevets français est critiquée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles :

- l'examen d'une demande de brevet français est limitée – l'INPI n'a pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive, seulement en cas de défaut « manifeste » de nouveauté [2] ; et
- il n'existe pas de recours administratif contre une décision de délivrance d'un brevet français par l'INPI, de sorte qu'un tiers gêné par un brevet français n'a d'autre choix que d'engager une action en nullité de ce brevet devant le Tribunal de grande instance de Paris.





A titre comparatif, l'Office européen des brevets (« OEB ») a mis en place une procédure d'opposition à l'encontre des brevets européens qu'elle délivre. Ainsi, lorsqu'un brevet européen est délivré par l'OEB, les tiers ont le choix entre (1) former une opposition à l'encontre de ce brevet européen dans sa totalité, dans un délai de neuf mois à compter de sa délivrance, et (2) demander l'annulation d'une partie nationale de ce brevet devant le tribunal national correspondant, sans condition de délai (hors prescription de l'action en nullité suivant le droit national).

Les offices nationaux de nombreux pays (notamment l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Autriche, la Suède, la Norvège, la Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, le Japon et les Etats-Unis) offrent déjà une voie de recours administratif contre les brevets nationaux qu'elles délivrent.

En matière de marques, l'INPI a déjà mis en place en 1991 une procédure d'opposition à l'encontre des demandes d'enregistrement.

L'article 42 du projet de loi PACTE propose d'instaurer une procédure d'opposition devant l'INPI à l'encontre des brevets français. La sécurité juridique du brevet français en sera renforcée, en simplifiant pour les tiers la procédure pouvant conduire à annuler les titres non valables.

Les modalités (délais, coûts, recours, etc.) seront fixées ultérieurement par voie d'ordonnance. Les délais prévus pour sa mise en place effective sont d'au moins 15 mois.

Outre les détails pratiques, cette proposition soulève de nombreuses questions :

- l'étendue des motifs d'opposition : au vu de l'exposé des motifs joint au projet de loi on peut supposer que le défaut d'activité inventive sera un motif d'opposition, mais la question de l'insuffisance de description (qui n'est pas non plus examinée aujourd'hui par l'INPI au stade de l'examen) n'a pas été clarifiée ;

- l'intérêt à agir : l'action en nullité d'un brevet français n'est ouverte qu'à celui qui peut justifier d'un intérêt légitime à agir (article 31 du Code de procédure civile), mais l'OEB ne pose pas cette exigence et permet à quiconque de former une opposition contre un brevet européen (y compris un « homme de paille ») ;

- l'autorité de chose jugée : la cour d'appel de Paris devant être compétente pour examiner les recours contre les décisions du Directeur général de l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition (comme elle le fait déjà pour toutes les décisions du Directeur général de l'INPI, y compris les oppositions en matière de marques), il se pose alors la question de savoir si la décision de la cour d'appel de Paris aura autorité de la chose jugée et/ou imposera un « estoppel » aux parties lors d'une action en nullité (à titre principal ou reconventionnel) engagée entre les mêmes parties devant les tribunaux français sur le fondement du brevet ayant survécu à l'opposition ;

- le sursis à statuer : si une action a été engagée sur le fondement de la partie française d'un brevet européen frappé d'une opposition pendante devant l'OEB, les tribunaux français peuvent ordonner un sursis à statuer si elles estiment l'opposition sérieuse (« sursis de fait ») ; les tribunaux américains ordonnent quant à eux quasi-systématiquement un sursis si le brevet américain en cause fait l'objet d'une procédure d'opposition dite « *Inter Partes Review* » ; on peut donc se demander si les tribunaux français ordonneront ou non un sursis à statuer en cas d'opposition contre le brevet français en cause.

1.3 Le renforcement de la procédure d'examen (article 42 bis)

Comme indiqué ci-dessus, à l'heure actuelle, l'INPI n'a pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive, ni pour absence d'invention brevetable, mais seulement pour défaut « manifeste » de nouveauté [2]. L'étendue actuelle de l'examen au fond pratiqué par l'INPI ne se situe pas dans le standard de ses homologues internationaux.


L'article 42 bis du projet de loi PACTE propose de modifier l'article L.612-12 du CPI pour étendre la portée de l'examen par l'INPI, en lui offrant la possibilité de rejeter une demande de brevet notamment :

- pour défaut de nouveauté (et non plus pour défaut « manifeste » de nouveauté) ;
- pour défaut d'activité inventive ; et
- au motif que l'invention revendiquée ne peut pas être considérée comme une « invention » au sens de l'article L.611-10, alinéa 2 du CPI [3].

Cette proposition vise, en complément de la procédure d'opposition déjà proposée, à renforcer l'examen au fond par l'INPI et *in fine* à améliorer la confiance dans le système français des brevets.

La Commission spéciale a indiqué que cette étendue de la portée de l'examen au fond se ferait à budget constant et nécessiterait un délai de deux ans « *au regard des changements de pratiques* » que cela entraînera.

2. A court terme : la probable création d'une demande « provisoire » de brevet



Devant l'OEB, lors de la réforme de la CBE 2000, l'article 80 de la CBE a été modifié pour permettre aux déposants d'obtenir une date de dépôt en déposant une demande de brevet européen contenant seulement une description, les revendications devant ensuite être déposées dans un délai de deux mois. L'article L.612-2 du CPI a été modifié de façon semblable par l'ordonnance du 11 décembre 2008.

Les Etats-Unis proposent quant à eux le dépôt d'une demande « provisoire » (« *provisional application* »), contenant seulement une description de l'invention (sans revendications). Cette demande n'est valable que pour une durée de douze mois, le déposant devant dans ce délai déposer une demande de brevet sous priorité de la demande provisoire avec cette fois-ci des revendications.

L'amendement n° 1990 au projet de loi PACTE [4] propose d'ajouter un nouveau type de demande de brevet : une « demande provisoire de brevet ».

Selon la Commission spéciale, cette nouvelle demande « provisoire » vise à faciliter l'accès à la protection de la propriété intellectuelle, notamment pour les PME, les start-ups et les chercheurs français. Pour cela, le dépôt de cette demande pourrait se faire en ligne (sur le site de l'INPI), avec une simple description (sans revendications). Il permettrait ainsi de « prendre date » pendant un an, dans la lignée de la demande provisoire américaine, en allant plus loin que la possibilité de déposer une demande de brevet européen ou français sans déposer de revendications pendant deux mois.

Cet amendement a été retiré, mais le gouvernement a indiqué qu'il souhaitait la mise en place d'une demande provisoire par la voie réglementaire – le Conseil d'Etat ayant considéré dans son avis sur le projet de loi qu'il n'y avait pas lieu de passer par la loi pour instaurer cette demande provisoire, mais qu'un simple décret (modifiant uniquement la partie réglementaire du CPI) pouvait suffire.

Toutefois, l'expérience des demandes provisoires américaines montre que le dépôt d'une demande de brevet sans revendications pourrait ultérieurement poser des problèmes de droit de priorité devant l'OEB ou devant les tribunaux français, dans une approche stricte du droit de priorité. Etant donné le coût sans doute peu élevé d'une demande provisoire, la solution pourrait alors consister à déposer une succession de demandes provisoires dans le délai d'un an (une première pour prendre date, les suivantes pour ajouter des perfectionnements et fournir du support pour des revendications de large portée), puis de déposer une demande de brevet revendiquant la priorité de toutes les demandes provisoires déposées antérieurement. Le risque de perdre la priorité (et donc de se voir opposer des divulgations faites dans le délai d'un an) pourrait ainsi être limité.

3. A long terme : comment rendre le brevet français encore plus attractif ?

3.1 Première solution : l'instauration d'un examen différé devant l'INPI

Le système français actuel permet d'obtenir un brevet rapidement et à moindre coût tout en bénéficiant d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite établis par l'OEB. En outre, pour pallier les carences de l'examen au fond par l'INPI, le titulaire peut toujours, après délivrance, limiter la portée de son brevet devant l'INPI (en particulier en vue d'une action judiciaire) [5].

Le système français actuel reste donc attractif pour des déposants qui déposent une première demande de brevet français et qui déposent ensuite une demande de brevet européen ou américain sous priorité de cette première demande française :

- ils bénéficient pour la demande française d'un rapport de recherche à coût moindre que celui de l'OEB ;
- ils évitent ensuite un examen de la demande française en parallèle de l'examen conduit à l'OEB ou aux Etats-Unis ;
et
- la procédure de limitation permet ensuite de limiter le brevet français, au vu des résultats de l'examen conduit à l'étranger.

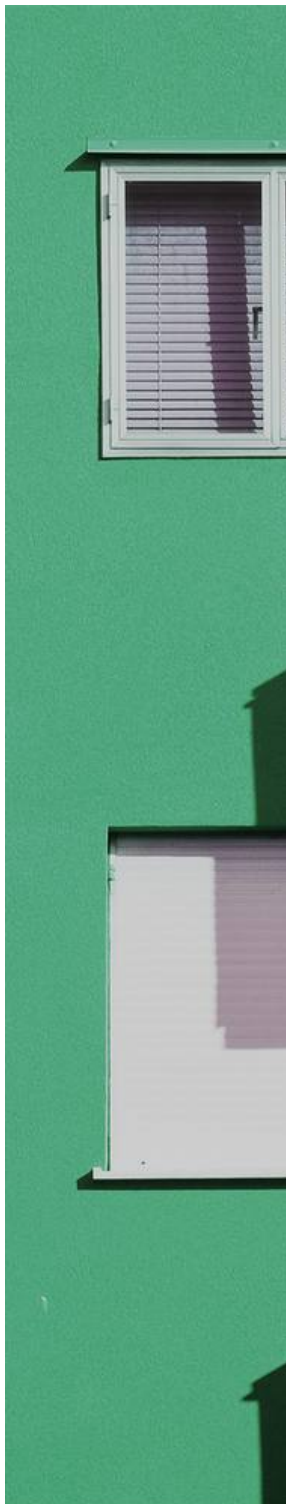
Le projet de loi PACTE permettrait, de son côté, de renforcer la sécurité juridique des brevets français, mais pourrait paraître moins attractif pour des déposants qui envisagent de déposer également une demande de brevet européen, du fait de la concomitance entre les examens devant l'INPI et devant l'OEB.

Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment améliorer la sécurité juridique du système actuel à l'égard des déposants qui se contentent d'un brevet français, tout en restant attractif à l'égard des déposants qui souhaitent également obtenir un brevet européen.

La solution pourrait consister à offrir la possibilité aux déposants de requérir un examen « différé » des demandes de brevet français devant l'INPI.

L'Allemagne dispose déjà d'un système d'examen différé : un déposant peut requérir l'examen de sa demande de brevet allemand soit au jour du dépôt, soit à tout moment pendant une période de sept ans à compter du dépôt.

Si un tel examen différé était mis en place :



- une entreprise souhaitant uniquement un brevet français pourrait bénéficier du nouvel examen au fond devant l'INPI et donc renforcer la sécurité juridique (et la valeur) de son titre ; et

- une entreprise souhaitant également un brevet européen pourrait différer l'examen de sa demande de brevet français parallèle, le temps d'obtenir un brevet européen, puis requérir l'examen au fond de l'INPI en profitant des résultats de l'examen devant l'OEB.

Incidentement, cela permettrait également à l'INPI de « lisser » le nombre de requêtes en examen qu'elle recevra à moyen terme, ce qui faciliterait la mise en place de l'examen au fond renforcé et de la procédure d'opposition, tout en tenant des délais suffisamment courts (ce qui constitue un paramètre déterminant pour l'attractivité du système français).

La possibilité d'un examen différé pourrait donc améliorer encore l'attractivité du brevet français.

3.2 Seconde solution : la désignation directe de la France dans les demandes internationales PCT

Le projet de loi PACTE n'a pas traité la question de la désignation directe de la France dans les demandes dites « PCT » (*Patent Cooperation Treaty*).

A l'heure actuelle, l'article L.614-24 du CPI [6] empêche la France d'être désignée directement dans les demandes internationales PCT, de sorte que la seule façon d'obtenir un brevet en France à partir d'une demande PCT consiste à passer par l'examen d'une demande de brevet européen par l'OEB (demandes dites « euro-PCT »).

A titre comparatif, de nombreux pays européens (notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni) proposent déjà une désignation directe, tandis que d'autres (notamment l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas) sont en train de modifier leur législation pour prévoir cette possibilité. Cela pourrait conduire de nombreux déposants (français ou étrangers) à préférer la désignation directe de quelques pays européens plutôt qu'un examen devant l'OEB.

En France, pour ajouter cette possibilité de désignation directe de la France dans les demandes internationales PCT, il suffirait d'abroger l'article L.614-24 du CPI. Cette abrogation devrait être prise en compte par l'OMPI, conformément à l'article 45.2 du PCT – la France devra toutefois produire les déclarations d'usage afin de définir les modalités d'entrée en phase française (délai pour l'ouverture de la phase française, éventuelle traduction requise, taxes, mandataires acceptés, exigences particulières, formulaire d'entrée en phase, etc.).

Cette possibilité supplémentaire permettrait aux PME françaises de profiter de la voie PCT (qui permet notamment de couvrir provisoirement les 152 Etats contractants du PCT pendant un délai de 30 ou 31 mois) tout en gardant la possibilité de choisir, si elles le souhaitent, un examen au fond devant l'INPI ou devant l'OEB.

Cette mesure pourrait donc permettre de valoriser encore plus le système français des brevets.

[1] Texte du projet de loi PACTE adopté ce mardi 9 octobre par l'Assemblée nationale :

<http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0179.pdf>

[2] Version actuelle de l'article L.612-12 du Code de la propriété intellectuelle :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279438&dateTexte=&categorieLien=cid>

[3] Article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279405>

[4] Amendement n° 1990 (retiré) :

<http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1088/CSPACTE/1990.asp>

[5] Article L.613-24 du Code de la propriété intellectuelle :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279507&dateTexte=&categorieLien=cid>

[6] Article L.614-24 du Code de la propriété intellectuelle :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279550&cidTexte=LEGITEXT000006069414>

