

ARTICLE

MISE EN PLACE D'UNE PROCÉDURE D'OPPOSITION À UN BREVET FRANÇAIS : PRÉPAREZ-VOUS MAINTENANT !

Brevets | 29/11/19 | François Pochart Lionel Martin



La loi PACTE du 22 mai dernier [1] a instauré une nouvelle procédure d'opposition à l'encontre des brevets français devant l'INPI. Un projet de modification du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») est actuellement à l'étude afin de préciser les modalités de cette procédure (délais, coûts, recours, etc.). Ce projet est soumis à la consultation des représentants des entreprises, des professionnels de la propriété industrielle et des juridictions du vendredi 22 novembre au vendredi 13 décembre 2019 [2].

Pour rappel, la procédure d'opposition à l'encontre des brevets français vise à « *permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives* » (article 121 de la loi PACTE).

L'ordonnance doit être prise par le Gouvernement avant le 22 février 2020 (c'est-à-dire au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi PACTE). Le calendrier envisagé semble privilégier une entrée en vigueur de la procédure d'opposition au 1er avril 2020. Il devrait donc être possible de former des oppositions à l'encontre de tout brevet français délivré à compter du 1er avril 2020 (voire à l'encontre de tout brevet français pour lequel le délai d'opposition de neuf mois n'est pas encore expiré au 1er avril 2020).

Le projet de modification du CPI soumis à la consultation inclut à la fois des modifications rendues nécessaires par le Paquet Marques [3] et d'autres concernant la procédure d'opposition contre les brevets français.

1. La procédure d'opposition, au carrefour de plusieurs procédures existantes

En première instance, la procédure d'opposition envisagée emprunte à plusieurs procédures existantes :

- la procédure d'examen des demandes de brevet devant l'INPI (notamment la représentation) ;
- la procédure d'opposition aux marques devant l'INPI (notamment les trois phases de l'opposition) ;
- la procédure d'opposition aux brevets européens devant l'Office européen des brevets (ci-après « OEB ») (notamment le délai d'opposition, l'absence d'intérêt à agir, les motifs d'opposition et l'effet suspensif du recours) ; et
- la procédure civile devant les tribunaux de grande instance (notamment l'autorité de la chose jugée, le respect du principe du contradictoire, le caractère exécutoire de la décision rendue et la condamnation de la partie perdante aux frais exposés par l'autre partie).

La procédure de recours contre une décision d'opposition, quant à elle, emprunte à :

- la procédure civile devant les cours d'appel (notamment la représentation, le recours en réformation, les délais successifs de trois mois pour échanger les premières conclusions, sans pour autant faire application de l'article 700 du Code de procédure civile) ; et
- la procédure de recours contre les décisions du Directeur général de l'INPI (notamment le délai de recours d'un mois, la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris, le caractère administratif du recours, sans pour autant être un recours en annulation des décisions du Directeur général de l'INPI).

On peut penser que la partie du projet de modification du CPI relative aux recours devrait peu évoluer à l'issue de la consultation, étant issue des nouveaux textes du Paquet Marques. En revanche, on peut s'attendre à ce que la partie relative à la procédure d'opposition à l'encontre des brevets français soit encore aménagée.

2. De nombreux pièges à éviter

En l'état, cette procédure d'opposition, à la croisée des chemins entre la procédure d'opposition de l'OEB (réservée aux mandataires agréés près l'OEB), la procédure civile devant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel (réservée aux avocats) et la procédure de recours contre les décisions du Directeur général de l'INPI (réservée aux avocats, mais suivant procédure très spécifique), s'avère d'une haute complexité et comporte de nombreux « chausse-trappes » [4].

A titre d'exemple, en ce qui concerne la première instance, il est prévu que « *l'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de trois mois à compter de la date de la fin de la phase d'instruction* » (article R.613-44-6), ce qui paraît dangereux pour l'opposant : le moindre retard de l'INPI (notamment en raison d'une surcharge de travail du fait de nombreuses affaires d'opposition) se ferait au détriment de l'opposant, qui devrait alors former un recours sans disposer d'une décision motivée. A titre comparatif, une requête en limitation (pourtant plus simple qu'une procédure d'opposition) n'est réputée rejetée qu'après un silence de l'INPI pendant douze mois.



En ce qui concerne la phase de recours, on peut s'étonner de la place du Directeur général de l'INPI : il ne serait « *pas partie à l'instance* » (article R.411-23), alors même que les parties devraient lui adresser leurs conclusions par LRAR à peine de caducité de l'acte de recours (article R.411-29 à 32) et que celui-ci pourrait soumettre des observations écrites (article R.411-35) et former un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel (article L.411-4).

On notera encore la complexité générée par le recours « en annulation » spécifiquement prévue en cas de décision de rejet d'une demande de modification d'un jeu de revendications faisant suite à la révocation partielle d'un brevet (article R.612-73-3), alors que le recours contre une décision d'opposition est un recours « en réformation » (article R.419-1 alinéa 2) qui permet donc de déférer à la Cour d'appel la connaissance de l'entier litige.

Les trois points suivants peuvent encore être relevés concernant les recours :

- Chaque jeu de conclusions doit être récapitulatif (article R.411-39 alinéa 4) – il importe donc d'incrémenter les conclusions au fur et à mesure (au contraire des recours à l'OEB).
- Les parties doivent présenter dans leurs conclusions leurs nouveaux moyens « *de manière formellement distincte* » (article R.411-39) – la pratique du « *trait dans la marge* » semble donc s'imposer de manière systématique dans cette procédure.
- Il n'est pas certain que l'on puisse invoquer de nouveaux motifs d'opposition au stade du recours (l'article R.411-38 n'étant pas clair sur ce point) – il est donc recommandé d'invoquer systématiquement tous les motifs (en « *cochant* » tous les motifs) au moment de former opposition

3. De nombreuses questions encore en suspens

Les textes envisagés présentent encore de nombreuses zones d'ombre.

Par conséquent, plusieurs questions restent encore en suspens, notamment :

- La procédure d'opposition sera-elle orale (comme le sont les oppositions devant l'OEB), comme le suggère le « *débat oral* » et le fait qu'il sera statué sur l'opposition « *au vue de l'ensemble des observations écrites et orales* » (article R.613-44-5), ou bien sera-t-elle écrite (comme le sont usuellement les procédures civiles françaises, hors référé) ? Autrement dit, les parties pourront-elles présenter des observations orales qui ne figuraient pas jusqu'alors dans leurs observations écrites ?
- Si le breveté pourrait « *présenter des propositions de modification des revendications* » et « *proposer de nouvelles modifications de ses revendications* » au cours de l'opposition (article R.613-44-5, I, 2° et 3°), cela signifie-t-il qu'il pourra déposer plusieurs requêtes subsidiaires au cours de la procédure (comme le permet l'OEB) ? L'emploi du pluriel (« *propositions* » et « *nouvelles modifications* ») laisse penser que l'INPI acceptera le dépôt de plusieurs requêtes subsidiaires et les examinera.
- Combien la Division d'opposition inclura-t-elle de membres ? On sait seulement que l'examineur ayant instruit la demande de brevet n'en serait pas membre (article R.613-44-11), alors que l'OEB le permet.
- L'INPI exigera-t-il une traduction complète des antériorités citées par l'opposant (alors même que l'INPI ne fournit pas de traductions des antériorités jointes à son rapport de recherche préliminaire) ? La Cour d'appel réclame quant à elle usuellement des traductions complètes.
- Toutes les documents du dossier d'opposition seront-ils ouverts à la consultation par les tiers, sur la base en ligne de l'INPI, comme le permet déjà le Registre européen des brevets de l'OEB ?
- Quels seront les critères d'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive lors d'une opposition ? Ces critères seront-ils conformes à ceux appliqués par l'OEB (notamment l'approche problème-solution) ou bien à ceux déjà établis par la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui va nécessairement lier l'INPI (cette même Cour d'appel devant justement connaître des recours contre les décisions d'opposition du Directeur général l'INPI) ?
- Si, la Cour d'appel de Paris réforme une décision du Directeur de l'INPI qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une opposition, pourra-t-elle statuer sur l'opposition dans le même arrêt ou devra-t-elle renvoyer l'affaire devant le Directeur général de l'INPI ?
- Quel sera le coût d'une procédure d'opposition ? Le montant de la taxe d'opposition n'a pas été divulgué. En outre, s'il est prévu une condamnation de la partie perdante aux frais exposés par l'autre partie, dans la limite d'un barème, d'une part cela ne vaut que pour la première instance, d'autre part il reste la question de la valeur du point de barème et de la détermination de la « *partie perdante* » dans certains cas (par exemple si le brevet est maintenu sous forme modifiée).

Les réponses à toutes ces questions seront peut-être fournies par les Directives de l'INPI, lorsqu'elles auront été implémentées afin de fixer les ultimes modalités de la procédure d'opposition.

4. Premières considérations stratégiques

D'un point de vue stratégique, l'opposition sera un outil de plus à la disposition des tiers. On pourra donc s'interroger sur le meilleur choix à faire contre un brevet français : (i) former une opposition devant l'INPI, (ii) engager une action en nullité devant le TGI de Paris ou (iii) attendre d'être assigné en contrefaçon devant le TGI de Paris pour former une demande reconventionnelle en nullité. A cet égard, on peut noter qu'en l'état l'action en nullité primerait sur l'opposition (l'opposition étant suspendue si une action en nullité est pendante, article R.613-44-7, 2°) et qu'il n'est pour l'heure pas

clairement prévu que le contrefacteur présumé puisse intervenir dans une opposition pendante (l'article R.411-32 évoque seulement une « *intervention volontaire* » au stade du recours, mais sans l'encadrer). On peut aussi noter que les parties auraient l'opportunité de demander conjointement la suspension de la procédure d'opposition pendant une durée d'un an (plus précisément, « *pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois* », article R.613-44-7 alinéa 2), ce qui pourrait être mis à profit pour négocier – on retrouve ici la période de « *cooling-off* » que l'on connaît déjà en matière de marques.

D'ores-et-déjà, on peut relever que la procédure envisagée incite fortement à faire opposition à des brevets français par l'intermédiaire d'un homme de paille, de préférence situé à l'étranger. En effet, une opposition via un homme de paille, rendue possible par l'absence d'intérêt à agir (articles L.613-23 et R.613-44), permet au réel opposant d'éviter une autorité de la chose jugée en cas d'action ultérieure en nullité (article R.615-1 A). En outre, le fait que l'homme de paille réside à l'étranger permet de surcroît au réel opposant d'allonger artificiellement plusieurs délais de la procédure d'opposition de deux mois (article R.411-43).

S'agissant des dispositions transitoires, alors que l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la procédure d'opposition est prévue au 1er avril 2020, la prise en compte de l'activité inventive lors de la procédure d'examen ne devrait intervenir qu'au 22 mai 2020 (c'est-à-dire un an après la promulgation de la loi PACTE). Cela signifie que seules les demandes de brevet déposées à compter du 22 mai 2020 bénéficieront d'un examen d'activité inventive. Compte tenu des délais usuels d'examen devant l'INPI, les premiers brevets français délivrés après un examen d'activité inventive seront donc vraisemblablement délivrés à partir de 2023. Par conséquent, les brevets français qui auront été délivrés avant 2023 – sans examen d'activité inventive devant l'INPI – pourraient faire l'objet d'une opposition incluant l'activité inventive en tant que motif d'opposition. Pour un brevet dont l'opinion écrite jointe au rapport de recherche préliminaire (délégué par l'INPI à l'OEB) mentionne un défaut d'activité inventive, il serait alors « facile » de former une opposition sur la base du seul rapport de recherche préliminaire. Pour éviter une telle situation, il pourrait être recommandé aux déposants de « régulariser » la portée de leurs titres, soit en modifiant les revendications ou en déposant une demande divisionnaire juste avant la délivrance [5], soit en déposant une requête en limitation peu après la délivrance (étant précisé que l'opposition primerait alors sur la limitation).

Autrement dit, tant les potentiels opposants à des brevets français que les titulaires de ces brevets – et surtout ces derniers – doivent se préparer dès maintenant à la mise en place de cette procédure d'opposition.

[1] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « Loi PACTE » : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&categorieLien=id>

[2] Communiqué de la DGE du 22 novembre 2019 sur les projets d'ordonnance et de décret relatifs à la création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention (et projet de modification du Code de la propriété intellectuelle associé).

[3] Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services dit « Paquet Marques » : <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/11/13/2019-1169/fo/texte>. Pour voir notre article sur cette ordonnance par Véronique Dahan et Laure Arnon-Duquesnoy : <https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1375-tran-osition-finale-de-la-directive-paquet-marques-etat-des-lieux-des-modifications-apportees-par-lordonnance2019-1169-du-13-novembre-2019>

[4] Dans ce qui suit, les références aux articles du Code de la propriété intellectuelle sont celles indiquées dans le projet de modification du même Code en date du 22 novembre 2019. Ces articles peuvent encore être modifiés. Dans ce qui suit, le conditionnel est employé pour rappeler le caractère provisoire des dispositions envisagées.

[5] Article R.612-34 du CPI : « *Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.* »

