

La loi “PACTE” relative à la croissance et à la transformation des entreprises a pour but de renforcer les capacités d’innovation des entreprises.

Quelques articles de la loi sont consacrés à la propriété industrielle (articles 118 à 124) et modifient les dispositions relatives à la prescription des actions judiciaires en matière de propriété industrielle ainsi que les procédures des brevets et certificats d’utilité.



### **A. Modification des délais de prescription pour les actions judiciaires (en vigueur dès maintenant)**

La loi PACTE précise tout d’abord, que les actions en nullité d’un brevet, d’une marque, d’un modèle ou d’un certificat d’obtention végétale sont imprescriptibles.

En d’autres termes, les tiers peuvent demander la nullité de ces droits devant un tribunal à tout moment et pendant toute la durée de leur validité.

Cette précision était devenue nécessaire après la réforme de 2008 écourtant la durée de la prescription en général.

Par ailleurs, la loi PACTE modifie le point de départ du délai de cinq ans pendant lequel peuvent être engagées des actions en contrefaçon de brevet, de marque, de modèle ou de certificat d’obtention végétale et même des actions relatives aux atteintes au secret des affaires.

Ce point de départ est désormais le jour où le titulaire du droit ou le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action.

Un tel point de départ du délai de prescription, fixé à une date incertaine, risque d’être difficile à établir pour le titulaire du droit de propriété industrielle comme pour le présumé contrefacteur. Il sera dorénavant nécessaire d’apporter des éléments de preuve convaincants pour justifier du fait que l’action engagée n’est pas prescrite.

### **B. Examen renforcé de la nouveauté et de l’activité inventive pour les demandes de brevet (en vigueur à partir du 22 mai 2020)**

A compter du 22 mai 2020 , les examinateurs de l’INPI pourront émettre une décision de rejet :

- non seulement lorsque la demande de brevet n’a pas pour objet une invention technique (ce qui était déjà le cas avant la nouvelle loi)
- mais également si l’invention n’implique pas d’activité inventive ou n’est pas nouvelle ou encore si l’invention n’est pas susceptible d’application industrielle

### C. Procédure d'opposition contre un brevet délivré (en vigueur après la promulgation d'une loi à venir, ratifiant des ordonnances spécifiques)

La loi PACTE prévoit d'autoriser le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de créer une procédure d'opposition aux brevets d'invention délivrés.

Lorsque cette procédure sera introduite, les tiers auront la possibilité, dans un délai qui sera précisé, de requérir auprès de l'INPI la révocation d'un brevet délivré, en arguant par exemple d'un défaut de brevetabilité.

### D. D) Modifications du certificat d'utilité (en vigueur en 2020)

La loi PACTE modifie la durée du certificat d'utilité qui sera dorénavant portée à 10 ans à compter de la date de dépôt, au lieu de 6 ans.

Une possibilité de transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet sera en outre organisée par un décret d'application à venir.



### Nous contacter :

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Nous ne manquerons pas de vous informer à nouveau dès que seront connues les précisions nécessaires à l'entrée en vigueur de certaines de ces nouvelles dispositions.



**Caroline Casalonga**  
Bureau de Paris  
Associé  
Avocat au Barreau de Paris



**Arnaud Casalonga**  
Bureau de Paris  
Associé  
Avocat au Barreau de Paris



**Marianne Gabriel**  
Bureau de Paris  
Associé  
Avocat au Barreau de Paris



**Floriane Codevelle**  
Bureau de Paris  
Associé  
Avocat au Barreau de Paris

**PARIS : 5/7 & 8 avenue Percier, 75008 Paris, France**  
Tel: +33 (0)1 45 61 94 64 - Fax: +33 (0)1 45 63 94 21 - [E-Mail: paris@casalonga.com](mailto:paris@casalonga.com)