

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 de façon notable les procédures des brevets et certificats d’utilité ainsi que les dispositions relatives à la prescription des actions judiciaires.



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

Les nouvelles dispositions entraînent un changement fondamental de la procédure de délivrance des brevets français.

Jusqu’à présent en effet, l’administration (INPI) n’avait pas la possibilité de rejeter une demande de brevet pour manque d’activité inventive ou pour défaut de nouveauté de l’invention (sauf cas rarissimes de défaut “manifeste “ de nouveauté).

Les brevets français étaient donc délivrés sans véritable examen de brevetabilité, les tribunaux restant chargés de cet examen en cas d’action judiciaire en nullité ou en contrefaçon.

Un examen de brevetabilité complet était effectué par l’Office européen des brevets (OEB) lorsqu’une demande de brevet européen (pouvant redésigner la France) était déposée en revendiquant la priorité de la demande de brevet français d’origine.

Une telle procédure, qui avait l’avantage d’économiser les frais d’un double examen, ne sera plus possible après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit, à compter du 22 mai 2020.

A compter de cette date, 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

Le demandeur pourra certes, dans un premier temps, contester cette décision de rejet et proposer de nouvelles revendications, dans l’espoir de convaincre l’examinateur de la brevetabilité de l’invention.

Toutefois, si l’examinateur maintient sa position, la demande de brevet sera définitivement rejetée par décision administrative de l’INPI.

Cette décision administrative ne pourra ensuite être contestée qu'en formant un recours devant la Cour d'appel de Paris. En dernier ressort un pourvoi en cassation restera encore possible après la décision de la cour d'appel.

### **B. 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. La décision administrative de l'INPI pourra être contestée devant une instance de recours, également administrative.

Bien entendu, cette procédure d'opposition administrative devant L'INPI ne modifiera pas l'action judiciaire en nullité qui pourra toujours être initiée devant le tribunal de grande instance de Paris avec un recours devant la Cour d'appel.

Cette action en nullité de brevet n'est soumise à aucun délai de prescription, comme l'a précisé la loi PACTE. En d'autres termes, l'action en nullité peut être engagée pendant toute la durée de validité du brevet (voire même après si une question de responsabilité se pose), tandis que l'opposition devra être formée dans un délai court après la délivrance du brevet.

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

On rappellera tout d'abord que le certificat d'utilité est en France, un titre de propriété industrielle similaire au brevet, mais de durée de validité plus courte et ne nécessitant pas de rapport de recherche, ce qui le rend moins onéreux.

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.

Ces modifications entreront en vigueur dès la publication du décret correspondant et au plus tard un an après la publication de la loi PACTE c'est à dire au plus tard le 22 mai 2020.

### **D. 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.

## FLASH PI – 22 mai 2019 : Loi PACTE

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.



### 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



**Olivier Delprat**  
Bureau de Paris  
Associé  
Mandataire en Brevets  
Européens



**Gwennaëlle Le Roy**  
Bureau de Paris  
Associé  
Mandataire en Brevets  
Européens



**Julien Thon**  
Bureau de Grenoble  
Associé  
Mandataire en Brevets  
Européens



**Jean-Baptiste Lecoer**  
Bureau de Paris  
Associé  
Mandataire en Brevets Européens



**Virginie Martin-Charbonneau**  
Bureau de Paris  
Associé  
Mandataire en Brevets Européens



**Francis Zapalowicz**  
Bureau de Paris  
Associé  
Mandataire en Brevets Européens

**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)

**GRENOBLE : 7 Chemin des Prés ZIRST 7703, 38944 Meylan cedex, France**

Tel: +33 (0)4 76 90 22 25- Fax: +33 (0)4 76 90 19 96 - [E-Mail: genoble@casalonga.com](mailto:genoble@casalonga.com)