



Conséquences de la loi PACTE en matière de brevet d'invention

IN SHORT

Le contexte: La loi relative au plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) adoptée le 11 avril 2019 et promulguée le 23 mai 2019 apporte trois importants changements visant à renforcer les brevets d'invention français:

- allongement de la durée de protection conférée par les certificats d'utilité et conversion possible en brevet;
- création d'un examen complet de la validité des demandes de brevet français;
- création d'un droit d'opposition aux brevets français.

Aller plus loin: Lire le commentary sur les conséquences de la loi PACTE en matière de prescription des actions en contrefaçon et en nullité de droits de propriété industrielle (lien actif).

[Read the English Version >>](#)

La nouvelle loi PACTE modifie de manière importante le droit applicable aux brevets d'invention français en modifiant le régime du certificat d'utilité, en créant un droit d'opposition à la délivrance d'un brevet français et en instituant un véritable examen de la validité des demandes de brevet français.

Modifications concernant le certificat d'utilité

L'article 118 de la loi PACTE modifie la durée du certificat d'utilité qui passe de six à dix ans (article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle CPI).

Le certificat d'utilité confère une protection identique à celle d'un brevet d'invention mais pour une durée plus courte et ne nécessite pas l'établissement d'un rapport de recherche qui doit toutefois être réalisé si une action en contrefaçon est formée sur le fondement du certificat d'utilité.

L'article 118 instaure la possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en brevet (article L. 612-15 CPI) dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire. Il était auparavant uniquement prévu qu'une demande de brevet puisse être transformée en certificat d'utilité notamment lorsque le déposant ne souhaitait pas l'établissement d'un rapport de recherche.

Les certificats d'utilité sont très utilisés en Allemagne et il reste à voir si, du fait de l'allongement de la durée de protection, les entreprises françaises vont s'intéresser davantage à ce droit qu'elles ont, jusqu'à présent, largement ignoré.

Création d'un droit d'opposition aux brevets français

L'article 121 de la loi PACTE crée un droit d'opposition à l'encontre des brevets délivrés par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).

Il n'était auparavant pas possible de former un tel recours administratif pour contester un brevet français venant d'être délivré ; seule une action judiciaire en nullité du brevet pouvait être formée devant le tribunal de grande instance de Paris.

Désormais, un brevet français pourra faire l'objet d'une opposition devant l'INPI, laquelle n'empêchera pas l'exercice d'une action judiciaire en nullité.

La nouvelle loi ne prévoit pas les modalités d'exercice de cette opposition (délais, recours, forme, possibilité de sursis à statuer dans une procédure judiciaire parallèle, coûts, etc.) ; il revient au gouvernement de prendre, par voie d'ordonnance, les mesures légales nécessaires à la mise en œuvre de ce droit d'opposition, dans le délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi. Un projet de loi de ratification devra ensuite être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Des textes réglementaires d'application devront ensuite être édictés, de sorte que le droit d'opposition ne sera pas effectif avant de nombreux mois, voire quelques années.

Création d'un véritable examen de la validité des demandes de brevet français

L'article 122 de la loi PACTE instaure un examen complet de la brevetabilité des demandes de brevet français.

Jusqu'à présent, l'INPI pouvait rejeter une demande de brevet uniquement dans des cas limités prévus par l'article L. 612-12 CPI, notamment si l'objet de la demande ne pouvait « manifester » pas être considéré comme une invention brevetable ou si l'invention n'était pas nouvelle. L'INPI ne procédait en revanche à aucune appréciation de l'activité inventive.

L'article 122 modifie l'article L. 612-12 CPI qui prévoit désormais qu'une demande de brevet est rejetée, entre autres conditions inchangées essentiellement formelles, si elle ne couvre pas une invention brevetable (l'adverbe « manifester » est supprimé) ou si elle est dépourvue de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle.

La nouvelle loi indique que cette réforme entrera en vigueur un an après sa promulgation.

L'examen renforcé des demandes de brevet implique le recrutement et la formation par l'INPI de nouveaux examinateurs.

Cette réforme vise à renforcer le brevet d'invention français qui est réputé accessible, peu cher et délivré rapidement, mais dont la validité était parfois jugée trop faible.

Reste à voir si les déposants trouveront le brevet français, ainsi renforcé, plus attractif.

Entrée en vigueur

La loi PACTE a été promulguée le 23 mai 2019, après avoir fait l'objet d'un contrôle par le Conseil Constitutionnel.

Les quatre points à retenir

1. La durée du certificat d'utilité est désormais de dix ans.
2. La loi PACTE crée un droit d'opposition aux brevets d'invention français.
3. La nouvelle loi institue un examen complet de la validité des demandes de brevet français, ajoutant donc un examen de l'activité inventive jusqu'à présent non pratiqué.
4. Reste à voir comment les entreprises vont profiter de la réforme et notamment si le nombre de demandes de certificats d'utilité et de brevets français va augmenter.



Thomas Bouvet
Paris



Eddy Prothière
Paris



Laura Romestant
Paris



[Consequences of the PACTE Act on IP Litigation in France](#)



[French Blocking Statute: A Renewed Interest?](#)



[French Class Actions at a Glance and Their Prospects for Development](#)

SUBSCRIBE

SUBSCRIBE TO RSS



Jones Day is a global law firm with more than 2,500 lawyers on five continents. One Firm Worldwide®

Disclaimer: Jones Day's publications should not be construed as legal advice on any specific facts or circumstances. The contents are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other publication or proceeding without the prior written consent of the Firm, to be given or withheld at our discretion. To request reprint permission for any of our publications, please use our "Contact Us" form, which can be found on our website at www.jonesday.com. The mailing of this publication is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the authors and do not necessarily reflect those of the Firm.

© 2019 Jones Day
North Point, 901 Lakeside Avenue, Cleveland, OH 44114-1190