

LOI PACTE

Une bonne
occasion
pour repenser
sa stratégie
de brevet

LIVRE BLANC

JUIN 2019

SOMMAIRE

1 Le système actuel des brevets en France.....03

Les titres de propriété industrielle protégeant des inventions04

Les différentes stratégies de protection des inventions08

2 Le nouveau système des brevets15

Examen de l'activité inventive.....17

Introduction d'une procédure d'opposition.....20

Réforme du certificat d'utilité.....22

3 Conclusion sur la réforme.....23

L'un des objectifs de la loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) n°2019-486 du 22 mai 2019 est de **dynamiser l'innovation en France.**

Le constat du gouvernement est double :

Seuls **21%**
des brevets français
sont déposés par des
PME

Les PME françaises
déposent

4 FOIS MOINS
de brevets que les
PME allemandes

Pour stimuler l'innovation, et in fine la croissance, la France a pris le parti de révolutionner son système de brevets, demeuré quasiment inchangé depuis 1968, en renforçant la solidité des brevets et en assurant une plus grande sécurité juridique aux titulaires de droits.

Après avoir présenté le système actuel des brevets, tel que vu par les déposants français, nous détaillerons **le nouveau système** en mettant en lumière **les opportunités** qu'il offre et le **changement des pratiques** qu'il appelle.

1

LE SYSTÈME ACTUEL DES BREVETS EN FRANCE



LES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PROTÉGÉANT DES INVENTIONS

Pour obtenir un **monopole d'exploitation sur une invention** en France, il existe actuellement trois possibilités :

- 1 Le certificat d'utilité national français**
délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
- 2 Le brevet national français**
délivré également par l'INPI.
- 3 Le brevet européen**
délivré par l'Office européen des brevets (OEB).

Les critères de validité de ces trois titres sont les mêmes, à savoir, principalement :



LA NOUVEAUTÉ



L'ACTIVITÉ INVENTIVE



L'APPLICATION INDUSTRIELLE

1

LE CERTIFICAT D'UTILITÉ

Il s'agit d'un titre dont la validité n'est pas examinée au fond, dont la durée de vie est de **6 ans** et dont le coût est inférieur au brevet.

Il ne peut être utilisé dans le cadre d'un contentieux qu'à la condition de produire un rapport de recherche établi par l'INPI.

Jugé peu pratique, le certificat d'utilité n'est quasiment pas utilisé.



Le brevet français et le brevet européen sont des titres de propriété industrielle qui sont délivrés après examen au fond et dont la durée de vie est de 20 ans.



LE BREVET NATIONAL FRANÇAIS

Il est à mi-chemin entre un système d'enregistrement automatique et un système d'examen complet.

Lors de la procédure d'examen, l'INPI émet un rapport de recherche préliminaire (sous-traité à l'OEB), auquel est annexée une opinion écrite. Cette dernière est purement informative, les déposants étant uniquement tenus de répondre au rapport de recherche préliminaire.

En cours d'examen, seules les revendications présentant un défaut de nouveauté « manifeste » sont rejetées après que les déposants aient eu l'opportunité de présenter leur invention à trois reprises*.

Il en résulte, en pratique, que :

- La majorité des demandes de brevets français sont validées par l'INPI
- De nombreux brevets français ne remplissent pas les critères de brevetabilité
- Les brevets français délivrés ont une portée large

Le rapport de recherche permet au breveté et aux tiers de se faire une idée par eux-mêmes de la solidité du titre.

* Lors du dépôt initial, lors de la réponse au rapport de recherche préliminaire, puis en réponse à une mise en demeure si la réponse au rapport de recherche préliminaire laisse apparaître encore un défaut manifeste de nouveauté.

3

LE BREVET EUROPÉEN

Il fait l'objet d'un examen rigoureux de brevetabilité au cours duquel l'Office Européen des Brevets examine en profondeur les critères de nouveauté et d'activité inventive.

Il en résulte une procédure d'examen de durée parfois longue, et la délivrance de titres de portée étroite.

Une fois le brevet européen délivré, il se transforme en un bouquet de brevets nationaux couvrant ceux des pays dans lesquels le breveté souhaite obtenir un monopole d'exploitation.

Tous les contentieux portant sur ces titres de propriété industrielle (actions en contrefaçon, actions en revendication de propriété et actions en nullité) relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance (TGI) et de la cour d'appel (CA) de Paris.

Ces juridictions peuvent annuler un brevet qui a été délivré par l'INPI ou l'OEB.

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES DE PROTECTION DES INVENTIONS

La stratégie classique des déposants qui cherchent une protection limitée au territoire français est de **déposer une demande de brevet français de portée large**, passant à peine le critère de nouveauté.

Cette portée large induit une certaine fragilité apparente.

Le brevet délivré peut, ou non, contenir des inventions passant le critère d'activité inventive. Ces inventions peuvent être libellées dans les revendications dépendantes du brevet délivré.

Toutefois, la procédure de limitation permet au déposant de **re-définir la portée de son invention postérieurement à l'examen**, à partir de la description détaillée.

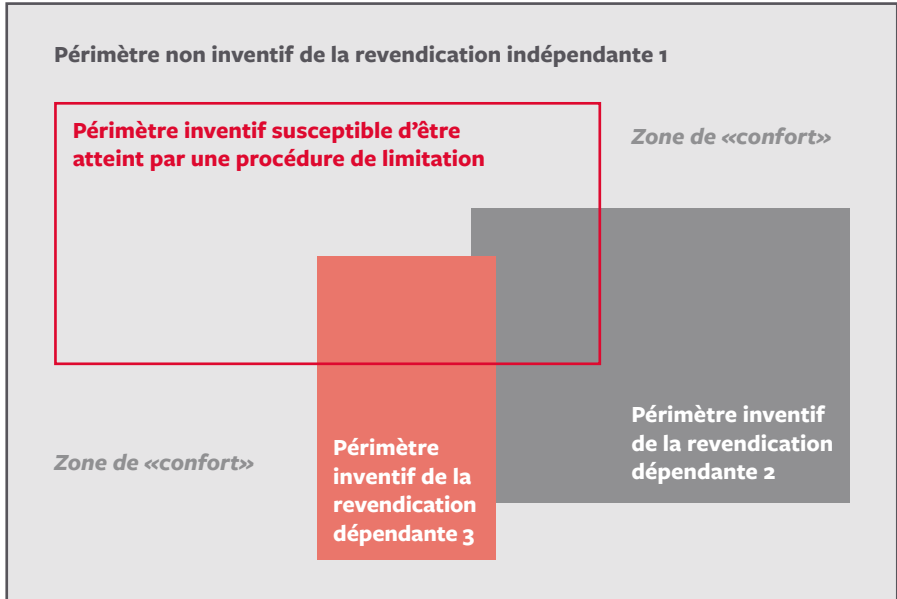
Par ce système, **le concurrent est exclu de l'ensemble des périmètres inventifs définissables découlant du brevet**, ce qui peut parfois quasiment revenir à l'exclure du périmètre du brevet délivré, même si la revendication principale délivrée ne remplit pas le critère d'activité inventive.

En effet, une « zone de confort » pour le concurrent ne peut être définie qu'entre le périmètre de la revendication 1, manifestement non valable, et l'ensemble des périmètres inventifs découlant du brevet.

Le « confort » en question reste tout relatif, puisque, facialement, le concurrent contrefait la revendication indépendante du brevet délivré,

et a la charge de définir lui-même les périmètres qui pourraient être jugés inventifs du brevet délivré.

Protection protéiforme du brevet national français



Les déposants qui recherchent une protection dans plusieurs pays d'Europe ont coutume de déposer une demande de brevet européen.

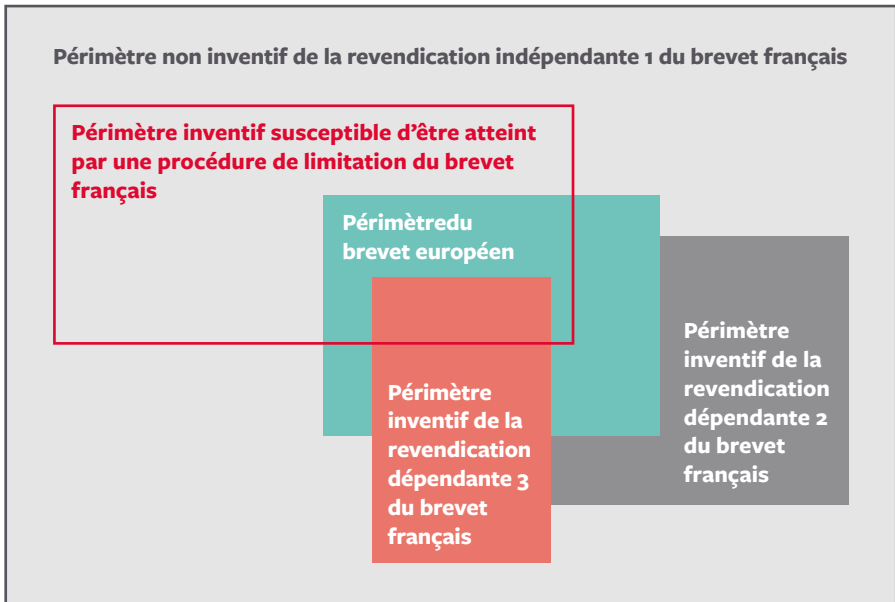
Classiquement, la stratégie utilisée par le déposant est de **cumuler les protections** en France de deux titres :

- le brevet national français
- le brevet européen

Dans la mesure où l'examen du brevet européen est bien plus poussé que celui du brevet français, **le brevet européen a souvent une portée plus étroite que le brevet national français.**

Le cumul de la protection par le brevet français et par le brevet européen peut ainsi être représenté comme suit :

Protection cumulée du brevet national français et du brevet européen



Du fait de la durée de la procédure devant l'OEB, le périmètre final de protection du brevet européen n'est souvent défini que plusieurs mois, voire années, après celui du brevet français.

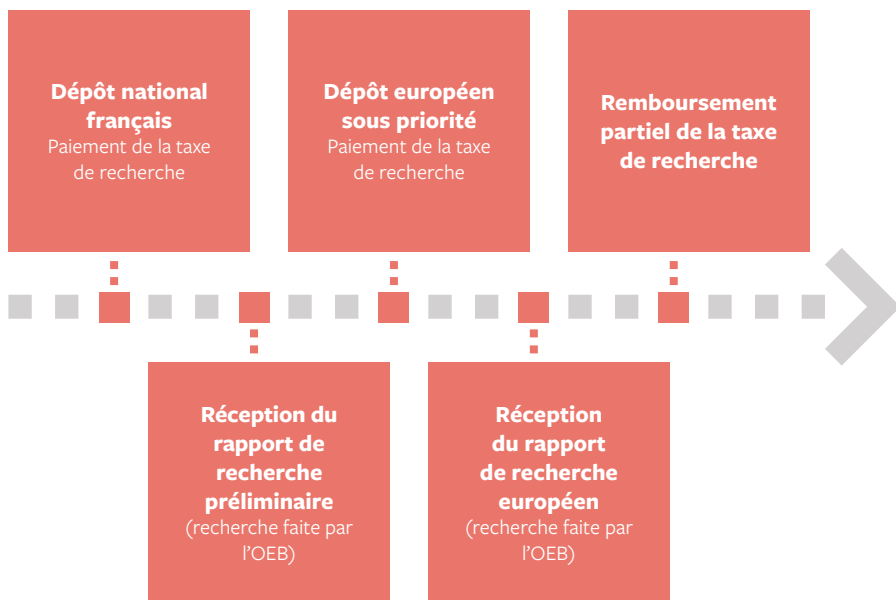
Le fait que l'OEB refuse de reconnaître un caractère inventif à la revendication 1 ne signifie pas que la revendication 1 du brevet national français serait nécessairement annulée par le TGI ou la CA de Paris pour défaut d'activité inventive, ni que le breveté, pour sauver son titre en cas d'action en nullité, serait nécessairement conduit à limiter la portée de son brevet français de la même manière qu'il l'a fait lors de la procédure d'examen devant l'OEB.

La procédure d'obtention du brevet européen est généralement mise en œuvre par un dépôt dit sous priorité de la demande initiale française, qui est réalisé 12 mois après le dépôt initial.

Cette pratique est courante pour les raisons suivantes :

- **Le droit de priorité** permet de déposer une demande de brevet européen 12 mois après le dépôt initial, tout en gardant le bénéfice de la date du dépôt initial pour la même invention.
- L'examen de la demande de brevet national français inclut une **recherche d'antériorités**, qui est effectuée par l'OEB au cours de cette année de priorité et, généralement, l'examen de la demande de brevet européen est effectué par le même examinateur principal que celui ayant réalisé la recherche pour la demande de brevet français prioritaire, et se base sur la même recherche d'antériorités.
- **La taxe de recherche de la demande de brevet national française** est réduite par rapport à cette même taxe à l'échelle européenne, et la taxe européenne est en grande partie remboursée si l'OEB, dans le cadre de la procédure européenne, peut s'appuyer sur une recherche précédente faite par lui dans le cadre de la procédure nationale française (cf. schéma ci-après).

Agenda des procédures nationale française et européenne sous priorité (début)



En conclusion :

Lorsque le déposant ne dépose une demande de brevet pour son invention qu'en France, **il peut ne jamais avoir à se positionner explicitement sur l'activité inventive de son invention.**

Lorsque le déposant recherche une protection en France et en Europe, **il est invité à se positionner sur l'activité inventive environ deux ans après le dépôt**, en cas d'extension régionale européenne directe, et plus de quatre ans après le dépôt en passant par la voie internationale (demande PCT).

Traiter tardivement la question de l'activité inventive permet d'accumuler des éléments qui permettront de justifier de l'existence de ce critère au moment du dépôt alors même qu'à cette date, il aurait été sans doute bien difficile d'apporter une justification valable.

Toutefois, **le droit des brevets interdit au déposant de modifier sa demande de brevet de manière à étendre sa portée au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement.**

Il est donc impératif que la demande de brevet soit rédigée avec suffisamment de finesse pour qu'elle contienne les germes de la justification ultérieure de l'activité inventive.

De plus, l'invention qui sera, au final, protégée, doit être suffisamment décrite dans la demande de brevet.

Celle-ci doit donc présenter une description détaillée permettant de supporter une revendication définie a posteriori en cours de procédure d'examen, voire en cours de procédure de limitation.

On notera que la stratégie décrite ci-dessus, d'un premier dépôt national français et d'une extension ultérieure européenne (directe ou par la voie internationale) est une stratégie courante des déposants français, au vu des avantages qu'elle procure.

Toutefois, selon les schémas d'exploitation de l'invention, d'autres stratégies sont possibles, comme

- le dépôt européen direct (le cas échéant en anglais),
- le dépôt international direct (le cas échéant en anglais),
- le dépôt provisoire (américain ou autre),
- le dépôt initial français en parallèle d'un dépôt européen ou américain,
- l'utilisation des procédures nationales européennes plutôt que la procédure régionale européenne.



2

LE NOUVEAU SYSTÈME DES BREVETS





La loi PACTE vient bouleverser le schéma qui vient d'être décrit à travers trois volets essentiels, qui sont complémentaires :

- La mise en place d'un examen de l'activité inventive par l'INPI pour les demandes de brevet français
- L'introduction d'une procédure d'opposition postérieurement à la délivrance du brevet français
- La réforme du certificat d'utilité

EXAMEN DE L'ACTIVITÉ INVENTIVE

La loi PACTE prévoit que l'INPI sera désormais en charge de l'examen, non seulement du critère de nouveauté (plein et entier et non plus du seul défaut de nouveauté « manifeste »), mais également du critère d'activité inventive.



Comment l'office français appréciera-t-il ce critère d'activité inventive ?

La procédure d'examen de l'INPI s'appuie déjà sur un **rapport de recherche préliminaire établi par l'OEB**, auquel est annexée une opinion écrite qui porte tant sur la nouveauté que sur l'activité inventive. Cette opinion écrite se fonde sur les directives d'examen de l'OEB.

Or, les directives d'examen de l'INPI comportent également un éclairage sur l'appréciation du critère d'activité inventive, mais celles-ci diffèrent des directives de l'OEB.

Les déposants devront donc adresser à l'INPI une réponse aux objections formulées par l'OEB selon les critères d'activité inventive de l'INPI.

Le cadre d'un éventuel dialogue entre les déposants et l'INPI sur cette question n'a pas encore été défini.

Devant l'OEB, la division d'examen peut poursuivre la discussion avec le demandeur tant qu'elle la juge constructive, et **la convocation en procédure orale est un outil très efficace** pour amener la procédure à une conclusion.

Toutefois, la procédure d'examen devant l'INPI, telle qu'elle est actuellement définie, ne permet pas cette souplesse des échanges entre le demandeur et l'administration et, en tout cas, la procédure actuelle est entièrement écrite.

Nous ne savons pas encore qui, de l'INPI ou de la cour d'appel de Paris, sera compétent en appel en cas de rejet de la demande de brevet pour défaut d'activité inventive.

Or, la cour d'appel de Paris a sa propre approche de l'activité inventive, puisqu'elle l'examine depuis longtemps dans le cadre de contentieux.

Si l'organisation devait demeurer ainsi, il pourrait y avoir des divergences d'interprétation entre l'INPI et la Cour d'appel de Paris, au moins pour un temps.

Dans la mesure du possible :

Il sera sans doute opportun, pour les déposants, de chercher à **obtenir un brevet répondant, tant aux directives de l'INPI qu'à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris en matière d'appréciation du critère d'activité inventive, afin de maximiser les chances de succès en appel.**

Il sera sans doute également opportun, pour les déposants, de chercher à **obtenir un brevet répondant également au critère d'activité inventive établi par l'OEB, afin d'avoir un discours cohérent devant des juridictions parallèles.**

Afin d'assurer une plus grande sécurité juridique et compte tenu du fait que les brevets nationaux français et les brevets européens ont les mêmes effets en France, **il serait judicieux que l'INPI adopte des critères d'évaluation d'activité inventive compatibles avec, voire identiques à ceux de l'OEB**, qui dispose à cet égard de 40 années d'expérience.

Au delà de ces questions de procédure et d'interprétation, le fait que **le critère d'activité inventive soit examiné au stade de la délivrance du brevet français est de nature à renforcer sa solidité.**

Cet examen plus poussé passera vraisemblablement par une hausse des taxes officielles dues à l'INPI pour l'examen des demandes de brevet.

L'examen de l'activité inventive devrait être applicable aux demandes de brevet déposées à compter du **22 mai 2020**.

INTRODUCTION D'UNE PROCÉDURE D'OPPOSITION

Jusqu'à présent, les tiers ne pouvaient contester la validité d'un brevet national français que dans le cadre d'une action en nullité devant le tribunal de grande instance de Paris.

S'il était assez rare qu'une telle action soit introduite au principal, une demande reconventionnelle en nullité était en revanche quasiment systématique dans le cadre d'une action en contrefaçon. Il arrivait fréquemment que le demandeur à l'action en contrefaçon voie son brevet annulé par le tribunal ou la cour d'appel.

Il était dès lors assez risqué pour le breveté ou le licencié exclusif d'agir en contrefaçon. Cela explique peut-être le faible nombre de contentieux de brevets introduits chaque année devant le TGI de Paris.

La loi PACTE met en place une procédure d'opposition pour les brevets français.

Cela signifie que les tiers vont pouvoir contester la validité d'un brevet national français après délivrance par l'INPI.

Les conditions et délais de cette nouvelle procédure d'opposition devraient être détaillés dans les mois à venir.

La procédure d'opposition présente l'avantage d'être **menée par des examinateurs de l'INPI** ayant une formation scientifique, donc à même d'apprécier plus facilement les aspects techniques du dossier.

De plus, elle permettra de **renforcer la solidité du brevet français** dont les critères de validité seront examinés une seconde fois.

L'opposition est, qui plus est, un outil particulièrement utile pour résoudre les problématiques de liberté d'exploitation.

Toutefois, cela implique que les titulaires de droits mettent en place une veille efficace afin d'identifier les brevets délivrés à leurs concurrents afin qu'ils puissent, le cas échéant, les contester.

Cette veille est rendue particulièrement nécessaire depuis la mise en application par l'INPI d'une **procédure accélérée** d'examen des brevets, permettant d'obtenir la délivrance d'un titre français en l'espace de **20 mois**.



RÉFORME DU CERTIFICAT D'UTILITÉ

La loi PACTE cherche à rendre le **certificat d'utilité plus attractif**, en limitant son principal inconvénient : sa durée de protection trop courte.

C'est ainsi que la durée du certificat d'utilité passe de 6 à 10 ans.

Le choix de cet outil devient ainsi pertinent pour :

- Les inventions dont on ne sait pas, au moment du dépôt, si elles seront génératrices de revenus.
- Les inventions ayant une durée de vie intermédiaire où l'essentiel des revenus d'exploitation sont perçus dans les 5 à 10 ans qui suivent le dépôt du titre.

Par ailleurs, la loi PACTE ouvre une nouvelle passerelle entre la demande de brevet et la demande de certificat d'utilité.

Il était déjà possible de transformer une demande de brevet en demande de certificat d'utilité. **A l'avenir, il sera possible de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.**

Cette nouvelle disposition permettra aux entreprises de limiter les frais de protection à un stade où les perspectives économiques de l'invention ne sont pas connues et de déplacer ces frais à un stade ultérieur, lorsque l'exploitation de l'invention génère des revenus.

3

CONCLUSION SUR LA RÉFORME





La stratégie traditionnelle de protection des déposants français est fondée sur **50 ans de pratique d'un système qui est amené à disparaître prochainement.**

Le dépôt de demande de brevet français initial présentait de nombreux avantages, qui en faisait la voie royale pour la protection de toute invention.

Avec la réforme, l'attractivité du brevet national français baisse par rapport à celle du certificat d'utilité ou du brevet européen. Le dépôt d'une demande de brevet français risque de n'être plus la solution unique à toutes les situations.

Cette réforme tend par conséquent à remettre en question la stratégie « classique » quasi-systématique de dépôt d'une demande de brevet français pour toutes les inventions avant éventuelle extension à l'étranger.

Cependant, du fait de sa plus grande solidité, **le brevet sera une arme plus efficace dans les contentieux en contrefaçon.**

La réforme invite les déposants à repenser leur stratégie de protection :

- Sur quels territoires ai-je besoin d'une protection ?
- A quelle échéance ?
- Dois-je envisager l'utilisation des dépôts provisoires ?
- Quels sont les avantages à travailler en anglais ?
- Comment réduire mon exposition au risque ?
- Y a-t-il des mesures particulières à mettre en œuvre avant l'entrée en vigueur ?

Il appartiendra à chacun d'établir sa stratégie de protection selon l'environnement qui lui est propre et le potentiel de chaque invention.

La récente loi sur le secret des affaires, la récente réforme de la fiscalité des revenus de brevets ou de logiciels, voire le spectre de la possible entrée en vigueur prochaine de la Juridiction Unifiée en matière de Brevets sont d'autres aspects à prendre en compte dans le cadre de cette réflexion globale.

LES AUTEURS



Alice Berendes

AVOCATE

Propriété intellectuelle

alice.berendes@fidal.com / 02 40 14 26 00

Elle conseille les entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de protection de leurs produits et défend les droits de ses clients dans le cadre de litiges portant sur des droits d'auteur, des marques, des modèles, des problématiques de concurrence déloyale ou d'atteinte au savoir-faire.

Alice est, par ailleurs, particulièrement expérimentée en brevet.

Elle est intervenue dans nombreux contentieux (actions en revendication et actions en contrefaçon) dans des domaines tels que l'aéronautique, l'automobile ou encore l'industrie pharmaceutique.

Elle travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec les conseils en propriété industrielle de Fidal Innovation sur des problématiques de brevet (stratégie de protection, audit et contentieux).

Elle intervient aussi très régulièrement dans la négociation et l'exécution de conventions de recherche et accords de consortium.

Alice a travaillé pendant des années pour des clients étrangers, notamment américains.

Elle cherche, avant tout, à proposer à ses clients des solutions pragmatiques et efficaces, tout en tenant compte de leurs contraintes en termes de délais et de coût.



Geoffroy Cousin

PRÉSIDENT

Ingénieur brevet - Conseil en propriété industrielle
geoffroy.cousin@fidalinnovation.com / 01 47 38 48 48

Diplômé de l'Ecole Polytechnique (X95) et d'un Master en génie mécanique de la KTH Royal Institute of Technology de Stockholm.

Président de Fidal Innovation depuis 2018, il accompagne, avec son équipe, des projets d'innovation et de R&D, tant dans la protection des créations que dans la prise en compte des droits des tiers.

Sa vue d'ensemble des projets sous l'angle de la propriété industrielle lui permet de proposer des solutions créatives et innovantes adaptées à chaque situation.

La création avec Fidal d'équipes pluridisciplinaires permet de proposer des services accrus sur tous les aspects de la vie économique impliquant des brevets d'invention (fiscalité, création de consortium, de sociétés, start-ups, audit, ...)

Geoffroy est également mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets (OEB).



Notre pratique de la propriété intellectuelle, le recours à l'ensemble des expertises du cabinet, l'ingénierie des équipes de Fidal Innovation, vous garantissent tout à la fois un accompagnement global et une approche personnalisée.

BREVETS

**DROITS
D'AUTEURS**

**MARQUES
DESSINS
MODÈLES**



Avec la course à l'innovation, l'environnement au sein duquel l'entreprise évolue se transforme de manière accélérée. La protection des activités de création et de R&D a pris sa place naturelle au cœur de la stratégie. Comment, dès lors, valoriser ses créations, sécuriser ses innovations ou celles de ses salariés, et réduire le risque d'être exposé aux droits des tiers ?

Notre cabinet de conseil en propriété intellectuelle (C.P.I.) accompagne ses clients sur les sujets impliquant des brevets d'invention. Notre équipe est composée d'ingénieurs conseils en propriété industrielle expérimentés qui interviennent de la mise en place de la stratégie de protection de la création à son exploitation, en passant par la valorisation de l'innovation, dans tout domaine technologique.

Fidal est le plus grand cabinet d'avocats d'affaires français indépendant.

Partenaires stratégiques des entreprises, des institutions et des organisations, nous nous attachons à faire du droit un levier de leur performance et de leur croissance, en France et à l'international. Tout autant experts dans leur discipline que transverses dans leur approche, nos talents parlent le même langage que nos clients et comprennent leurs enjeux. Nous encourageons le partage de la connaissance et de l'expérience. C'est notre manière d'offrir à nos clients - quelles que soient leur taille, leur activité, leur implantation géographique ou les problématiques qu'ils nous soumettent - des conseils engagés, éclairés et avisés. Des conseils opérationnels qui les protègent et contribuent activement à leur développement stratégique et commercial.

OUR TALENTS ■ YOUR BUSINESS

Plus d'infos sur [fidal.com](https://www.fidal.com)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



contact@fidal.com

FIDAL - Société d'avocats ■ Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance.
Capital : 6 000 000 Euros ■ 525 031 522 RCS Nanterre ■ TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z
Siège social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie - France ■ T : 01 46 24 30 30 ■ Barreau des Hauts-de-Seine