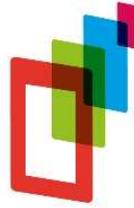


**TOULOUSE
CAPITOLE**
Publications



« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de
l'Université Toulouse 1 Capitole.

STIMULER L'INNOVATION PAR DES MESURES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : Lexbase Hebdo édition affaires n°597 p49 2019-06-13

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,
contacter portail-publi@ut-capitole.fr

STIMULER L'INNOVATION PAR DES MESURES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises

Adoptée par le Parlement le 11 avril 2019 (et publiée au Journal officiel du 23 mai 2019), la loi «PACTE», pour «Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises», est un texte de modernisation du droit des affaires aux dispositions très variées dont l'ambition est de faciliter à la fois la création et le développement des entreprises. Or le constat a été fait que *«la France peut et doit encore progresser quant à la numérisation et l'innovation de ses entreprises»* pour en faire des leviers de croissance des TPE/PME et des ETI [1]. Aussi figurent parmi les dispositions de la loi plusieurs mesures en matière de propriété industrielle visant à stimuler l'innovation.

Lors de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 18 juin 2018, plusieurs objectifs ont été exposés par le ministre de l'Economie et des Finances en matière d'innovation : rapprocher la recherche publique de l'entreprise, créer un fonds pour l'industrie et l'innovation et faciliter l'accès des PME à la propriété industrielle. La propriété industrielle joue en effet un rôle fondamental pour les processus d'innovation et la compétitivité des entreprises dans un contexte fortement concurrentiel et mondialisé. Pourtant, le Gouvernement a indiqué que *«21 % des PME seulement sont dépositaires de brevets d'invention alors que 57 % des grands groupes en déposent»*, et que *«les PME françaises déposent quatre fois moins de brevets que les PME allemandes»* [2]. Le Gouvernement a également relevé les faiblesses des entreprises françaises jugées de taille insuffisante ainsi que leur manque de compétitivité. La loi «PACTE» vise donc à lever les obstacles à la croissance des entreprises à toutes les étapes de leur développement, de leur création à leur transmission. Pour cela, la loi modifie largement la propriété industrielle notamment en matière de brevet [3], de certificat d'utilité, mais aussi de marques [4], de prescription d'actions [5], ou encore concernant la situation du chercheur dans le secteur public : la propriété industrielle est donc appréhendée de manière hétéroclite et morcelée. L'accent est mis sur le brevet par la création d'une procédure d'opposition, par la mise en œuvre d'un examen du critère d'inventivité des brevets, ainsi que sur le certificat

d'utilité qui fait l'objet de mesures de renforcement. Ces diverses mesures permettront-elles d'inciter à l'innovation et de répondre aux objectifs affichés par le législateur en termes de transformation des entreprises et de croissance économique ? Pour le déterminer, cette contribution expose certaines mesures de la loi «PACTE» visant à inciter les entreprises à recourir au certificat d'utilité (I), à imposer l'examen nouveau par l'INPI du critère d'inventivité pour l'obtention du brevet (II), et à créer une procédure d'opposition aux brevets d'invention délivrés (III).

I - Un recours incité à la propriété industrielle : la modernisation du certificat d'utilité

Afin d'inciter le recours aux titres de propriété industrielle, la loi «PACTE» procède à des modifications juridiques pour encourager les entreprises à protéger leurs innovations [6]. Parmi les dispositions de la loi «PACTE» figurent plusieurs modifications concernant le certificat d'utilité. Le but affiché par le législateur est de rendre ce titre de propriété industrielle plus attractif en le modernisant et de l'harmoniser avec les équivalents étrangers, notamment allemand et chinois. Le certificat d'utilité est en effet peu fréquent en France par comparaison avec d'autres pays. En Allemagne, le *Gebrauchsmuster* représente une alternative au brevet très utilisée par les entreprises en raison de la rapidité de la procédure d'obtention et de son coût très attractif [7]. Il en est de même pour le modèle d'utilité du système chinois auquel recourent massivement les entreprises.

Aussi la loi «PACTE» opère une réforme du certificat d'utilité pour le rénover et lui donner une meilleure image auprès des entreprises, l'objectif étant de favoriser la protection des innovations au moyen de ce titre de propriété industrielle [8]. Les conditions d'octroi restent inchangées, y compris l'absence d'établissement d'un rapport de recherche, qui rend l'instruction plus souple, plus rapide et peu onéreuse. Visant des innovations de cycle court, ce titre pourra désormais répondre à de nouveaux besoins puisque sa durée est allongée de 6 à 10 ans.

Toutefois, si le déposant souhaite bénéficier d'une protection plus forte, il pourra demander la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention : l'articulation des deux titres est modifiée. Cette transformation ultérieure de la demande induit celle des formalités subséquentes, et elle engage en particulier la réalisation d'un rapport de recherche [9] et l'examen de l'activité inventive désormais attribuée à l'INPI.

Jusqu'à présent, il était possible de transformer une demande de brevet en demande de certificat d'utilité mais la transformation inverse n'était pas admise : en instaurant cette passerelle entre les demandes de titres, la loi «PACTE» instaure une voie d'accès progressive au brevet, notamment pour les PME et *start-up*. Mais il n'est pas certain que la simple possibilité de transformation du certificat d'utilité en brevet augmente le recours au certificat d'utilité : cette transformation impliquera en effet l'établissement du rapport de recherche et le contrôle de la brevetabilité avec le nouveau critère d'examen de l'inventivité attribué à l'INPI. Les entreprises pourraient d'emblée choisir le brevet qui valorise mieux l'invention grâce au rapport de recherche, mais la loi «PACTE» a l'intérêt de fluidifier le choix entre les titres en permettant aux entreprises de choisir l'instrument le plus adapté à leur stratégie et de modifier leur demande en conséquence.

La modification du certificat d'utilité doit conduire à en faire une alternative de protection plus crédible et donc plus attractive. Ainsi, les entreprises innovantes, jusque-là réticentes, pourraient s'engager dans cette voie de protection de leurs innovations, mais encore faut-il que ce titre corresponde à la stratégie des entreprises en termes de portée et de durée de protection. D'autres mesures visent par ailleurs à renforcer le brevet.

II - Améliorer la qualité des brevets : l'examen du critère d'inventivité par l'INPI

La loi «PACTE» procède à une modification structurelle du droit des brevets en instituant un examen *a priori* du critère d'inventivité des brevets par l'INPI. Il s'agit de faire du brevet national un instrument plus sûr et plus protecteur pour les entreprises. Mais ce postulat d'un brevet français faible [10] est controversé et la mesure très débattue. Il faut dire que cette modification conduit à un important changement du système de délivrance du brevet français [11]. Jusque-là, la condition de l'activité inventive ne faisait pas partie des conditions examinées officiellement par l'INPI. La philosophie du système qui reposait sur l'acquisition du droit par l'acte de volonté du déposant est remise en cause [12].

En effet, comme cela a été rappelé, le droit français conçoit la demande de brevet comme un acte juridique unilatéral du déposant, à l'inverse du droit germanique fondé sur les pouvoirs conférés à l'office s'agissant de la vérification des conditions de fond et de l'attribution de la propriété. Autrement dit, le système français repose sur une tradition libérale selon laquelle le

déposant et son conseil ont un rôle déterminant quant à la valeur de l'invention brevetée. Si les deux systèmes sont opposés quant au pouvoir conféré à l'office dans l'examen des conditions de fond, cette opposition a été réduite par l'accroissement des pouvoirs reconnus à l'INPI quant à la condition de la nouveauté.

Désormais, le rôle des divers acteurs sera modifié : l'INPI se voit reconnaître un pouvoir considérable, la question étant posée de savoir si l'institut aura les moyens d'assurer ces nouveaux pouvoirs [13]. Le degré d'inventivité du brevet étant examiné dès le début, le conseil en propriété industrielle pourrait voir son rôle accru afin d'éviter que les demandes de brevets ne soient rejetées pour défaut d'inventivité dès la phase d'instruction de la demande. La réforme rejaille également sur le juge judiciaire et l'avocat spécialisé qui pourraient être moins sollicités concernant la validité du brevet et l'étendue de la protection. En cas d'action judiciaire, l'examen de la validité du titre par le juge bénéficiera du travail préalablement réalisé par l'examineur lors de l'instruction.

S'agissant d'une réforme fondamentale pour le brevet, l'on peut s'étonner de la méthode ayant conduit à l'adoption de cette disposition [14] et de l'absence de consultation des professionnels concernés. Toutefois, cette évolution ajoutant l'examen de l'activité inventive nous paraît adaptée afin de garantir une valeur certaine au brevet français. En outre, en cohérence avec l'examen au fond de la condition d'inventivité par l'INPI, la loi «PACTE» instaure une nouvelle procédure d'opposition.

III - La création d'une procédure d'opposition

Déjà en place dans d'autres systèmes juridiques, la procédure d'opposition permet aux tiers d'obtenir la modification ou la révocation d'un brevet. Ce système est un modèle répandu dans l'Union européenne et l'Office européen des brevets a lui aussi adopté cette procédure d'opposition [15]. En France, cette voie de recours n'existe pas et l'annulation d'un brevet d'invention ne peut être obtenue que dans le cadre d'une action judiciaire. Il en est ainsi car l'INPI ne peut pas rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive. Seul le juge peut statuer sur cette exigence dans le cadre d'une action en nullité engagée par un tiers. Cette voie unique de recours est contraignante pour les tiers [16] au point de constituer un frein dans la défense de leurs droits [17]. Certains considèrent en conséquence que le brevet français n'offrirait pas un même niveau de sécurité juridique que d'autres brevets étrangers en imposant

l'exercice d'une action judiciaire par les tiers. Aussi, ce nouveau recours administratif vise à conférer au brevet national un niveau de sécurité juridique égal à celui d'autres brevets étrangers, les détracteurs du brevet français le considérant de faible valeur juridique du fait de l'impossibilité pour l'INPI de rejeter une demande pour défaut d'activité inventive.

La loi «PACTE» procède donc à une importante évolution du droit des brevets par la création de cette procédure : toute personne pourra demander à l'INPI la révocation ou la limitation d'un brevet délivré par l'INPI dans un délai déterminé, après la délivrance du titre. A l'issue de la procédure, l'INPI pourra rejeter l'opposition et maintenir le brevet contesté sans le modifier. Il pourra, à l'inverse, prononcer sa révocation ou permettre son maintien sous une forme limitée. Cette procédure d'opposition met en avant le rôle nouveau que l'INPI sera amené à jouer par l'analyse du critère de l'activité inventive.

Grâce à ce recours administratif, un second examen au fond *a posteriori* pourra avoir lieu et permettra d'obtenir pendant un délai limité une révocation ou une limitation d'un brevet d'invention délivré par l'INPI. Les entreprises ayant un intérêt pourront ainsi rapidement et à un moindre coût contester la délivrance d'un brevet de faible qualité, en particulier du point de vue de l'activité inventive. Il en résultera assurément une meilleure sécurité juridique dans la mesure où le brevet pourra dès sa délivrance être remis en cause et non plus uniquement *a posteriori* devant le juge judiciaire. Au-delà d'une meilleure qualité juridique du titre, cette procédure permettra également de désencombrer les marchés de brevets dépourvus d'inventivité [18]. Mais si la procédure d'opposition a déjà fait ses preuves ailleurs, ses modalités pratiques restent encore à déterminer, notamment concernant les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre au sein de l'INPI [19].

C'est toute la difficulté posée par cette réforme : les mesures adoptées par la loi «PACTE» visent bien à favoriser les innovations des entreprises et leur protection, mais des incertitudes existent quant à leur efficacité, incertitudes qui ne seront levées qu'avec les décrets d'application. La mise en œuvre du nouveau dispositif suppose en effet d'importants moyens, notamment pour l'INPI, afin de ne pas alourdir les procédures, ni d'allonger les délais d'obtention du brevet. A défaut, la loi «PACTE» ne conduira pas à stimuler l'innovation en France et pourrait détourner certaines entreprises du brevet français, voire de toute protection par la propriété industrielle. L'ambition portée par ce texte est très importante, espérons qu'il pourra être mis en œuvre de manière efficace par l'INPI.

[1] *PACTE : présentation du Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises*, JCP éd E, n° 26, 28 juin 2018, act. 517.

[2] *Etude d'impact*, 20 juin 2018, spéc. p. 395.

[3] E. Py, J. Raynard et G. Weiss, *Un an de droit des brevets*, Propriété industrielle, n° 1, janvier 2019, chron. 1.

[4] Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, les mesures nécessaires à la transposition de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ([N° Lexbase : L6109KW8](#)), ainsi que les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le Règlement n° 2017/1001 du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne ([N° Lexbase : L0640LGS](#)) : loi «PACTE», art. 201.

[5] Selon l'article 124 de la loi, l'action en nullité d'un brevet et d'autres titres de propriété industrielle n'est soumise à aucun délai de prescription. Par ailleurs, l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

[6] Décrite comme une «première marche» d'accès au brevet, une demande provisoire de brevet auprès de l'INPI avait été envisagée dans le projet de loi. Cette mesure est abandonnée au moins provisoirement dans la loi «PACTE» et pourrait être mise en place par voie réglementaire.

[7] En 2013, 15 472 demandes de modèles d'utilité ont été enregistrées en Allemagne, soit 24 % de l'ensemble des dépôts (étude d'impact, préc., spéc. p. 395).

[8] Art. 118 de la loi.

[9] Les conditions de la modification concernant notamment le délai et la procédure seront précisées par voie réglementaire.

[10] La sécurité juridique du brevet français est considérée moindre du fait de cette absence de rejet par l'INPI des demandes de brevet présentant un défaut d'activité inventive (étude d'impact, préc., p. 412).

[11] Evoquant une révolution, E. Py, J. Raynard et G. Weiss, *Un an de droit des brevets*, préc..

[12] Y. Reboul et L. Nuss, *A propos de la réforme du droit français des brevets dans le projet de loi Pacte*, Propriété industrielle, n° 3, mars 2019, étude 6.

[13] La Cour des comptes s'était prononcée par la négative dans un référé du 20 octobre 2014, indiquant que *«l'instauration d'un examen au fond n'est guère envisageable, eu égard aux moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France»* (Cour des comptes, [référé n° 70807](#), 20 octobre 2014).

[14] Cette modification, non prévue dans le projet de loi initial, a été introduite par le biais d'un amendement.

[15] Parmi les offices de propriété industrielle l'ayant mis en en place, peuvent être cités : Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Suisse, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Indiquant des offices hors Europe, tels qu'aux Etats-Unis, Japon, Inde, Australie, Brésil (étude d'impact, préc., p. 411).

[16] Au sujet de la difficulté actuelle pour une PME d'engager une procédure judiciaire pour l'obtention de l'annulation d'un brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, et évoquant une barrière psychologique et économique (étude d'impact, préc., p. 416).

[17] Citant en particulier la lourdeur que cela représente pour les PME, les start-ups ou les inventeurs indépendants (étude d'impact, préc., p. 413).

[18] Parmi les avantages de la procédure d'opposition est évoqué le «nettoyage des registres» qu'elle permettra en écartant les brevets dénués de fondement (étude d'impact, préc., spéc. p. 414).

[19] Sur les difficultés budgétaires qu'une telle procédure d'opposition pourrait engendrer : étude d'impact, préc., p. 417.