

**Impact de la loi PACTE sur les brevets d'invention français**

**SOMMAIRE**

- *Impact de la loi PACTE sur les brevets d'invention français*
- *L'opposition aux brevets français délivrés par l'INPI*
  - *Une procédure d'opposition devant l'INPI inspirée de la pratique européenne*
  - *Concrètement, comment se passera une opposition à un brevet français délivré ?*
  - *Des cas de figure différents selon la date de dépôt et de délivrance*



La loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation de l'Entreprise) promulguée le 22 mai 2019 comprend des mesures concernant les brevets français. L'un des objectifs du volet « PI » de cette loi est de renforcer la confiance et la valeur accordées aux brevets français, notamment en s'alignant sur la pratique des grands offices de brevets nationaux et régionaux.

Certaines de ces mesures sont déjà entrées en vigueur, d'autres le feront très prochainement :



Ces mesures vont modifier de manière significative les **stratégies** qui étaient appliquées jusqu'à présent pour l'obtention d'une protection par brevet en France. La meilleure stratégie à adopter devra, plus encore qu'auparavant, être adaptée à chaque cas particulier. Les experts d'Ipside se tiennent à votre disposition pour déterminer avec vous la meilleure stratégie de dépôt à adopter pour chacune de vos inventions.

Par ailleurs, il sera possible, à compter du 1<sup>er</sup> avril prochain, de former **opposition aux brevets français délivrés** devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, comme expliqué de manière détaillée ci-après. Cette nouvelle procédure d'opposition permettra de faire révoquer, ou limiter, les brevets français des tiers sans avoir recours à une procédure judiciaire plus longue et plus coûteuse. Dans ce contexte, **la surveillance de la base de données des brevets français, pour détecter l'existence, et la date de délivrance, des brevets de vos concurrents susceptibles de faire entrave à votre liberté d'exploitation, vous permettra de tirer au mieux parti de cette nouvelle procédure d'opposition devant l'INPI.**

Afin de pouvoir détecter les brevets délivrés à vos concurrents, il est tout d'abord conseillé de surveiller les publications des demandes de brevet dans votre secteur d'activités et/ou au nom de concurrent(s) particulier(s), ceci que vous soyez titulaire de brevets ou non. Il est ainsi possible de détecter une demande de brevet pertinente dès sa publication, puis de surveiller sa procédure de délivrance, de sorte à pouvoir se préparer à y former opposition rapidement après sa délivrance.

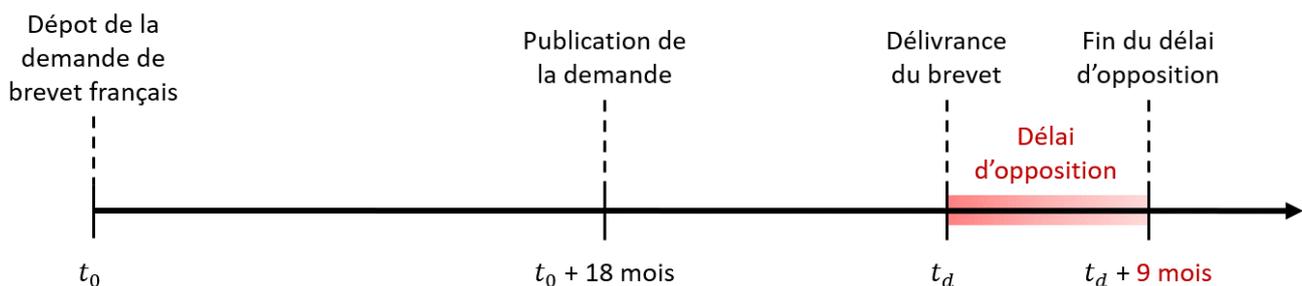
Mais il est fastidieux d'effectuer une recherche périodique sur la base de l'INPI... Le **service « surveillance » d'Ipside** apporte une réponse à cette problématique, en accompagnant nos clients dans la définition d'une stratégie de recherche, et en établissant par la suite périodiquement un rapport de surveillance ([lien](#)).

Le conseil en charge du dossier peut ensuite entreprendre avec vous toutes les démarches nécessaires afin de former une opposition à un brevet délivré ainsi détecté devant l'INPI.

## L'opposition aux brevets français délivrés par l'INPI

### Une procédure d'opposition devant l'INPI inspirée de la pratique européenne

Comme pour la procédure d'opposition pratiquée à l'OEB (Office Européen des Brevets), le délai pour former opposition contre un brevet français délivré est de 9 mois maximum à compter de sa délivrance. Plus précisément, ce délai court à partir de la publication de la mention de délivrance au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.



Il est à noter que l'opposition est ouverte à tout brevet français délivré par l'INPI, mais ne concerne pas la partie française d'un brevet européen (EP), puisque cette dernière bénéficie déjà d'une procédure d'opposition *via* la procédure européenne auprès de l'OEB. De plus, l'opposition ne concerne pas non plus les certificats d'utilité (CU) ni les certificats complémentaires de protection (CCP).

De même, les motifs possibles pour une opposition sont similaires à ceux appliqués par l'Office Européen des Brevets. En effet, on retrouve trois motifs principaux, à savoir :

- l'objet du brevet n'est pas brevetable (car appartenant à la liste des exceptions et exclusions de la brevetabilité, ou par son manque de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle)
- le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (insuffisance de description)
- l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

S'il est fait droit à l'opposition, la Division d'opposition pourra décider à l'issue de la procédure d'une :

- révocation totale ou partielle du brevet, ou d'un
- maintien sous une forme modifiée, selon des modifications apportées par le titulaire.

Evidemment, si l'opposition est rejetée, le brevet est maintenu tel que délivré.

Toute décision de la Division d'opposition sera susceptible de recours de devant la Cour d'appel de Paris.

### Concrètement, comment se passera une opposition à un brevet français délivré ?

Tout d'abord, notons que sont concernés par cette procédure tous les brevets délivrés à compter de la date du 1<sup>er</sup> avril 2020.

L'opposition pourra être formée par toute personne, à l'exception du titulaire. L'INPI ne requiert pas un intérêt à agir : toute personne, notamment un « homme de paille » (prête-nom), pourra former opposition.

### Phase de recevabilité

S'ensuit une phase de recevabilité, pendant laquelle la recevabilité de l'opposition est étudiée. Il s'agit ici de vérifier le respect des règles de représentation (qui sont les mêmes que pour le dépôt d'une demande de brevet français), ainsi que les formalités de dépôt. Cette étude est réalisée dès la réception par l'INPI du dossier d'opposition.

### Phase d'instruction

Si l'opposition est recevable, suit une phase d'instruction (d'une durée d'environ 10 mois).

Durant cette phase, il y a d'abord une notification du mémoire d'opposition au titulaire qui peut présenter des observations en retour. Ensuite, la division d'opposition de l'INPI émet un avis d'instruction aux deux parties qui sont invitées à émettre des observations en réponse dans un délai de 2 mois.

A l'issue de ce délai, la réponse de chaque partie est notifiée à la partie adverse, ouvrant un nouveau délai de 2 mois, dans lequel les parties peuvent se répondre.

La phase d'instruction se termine par une phase orale si la Division d'opposition le requiert. Cette phase orale est publique.

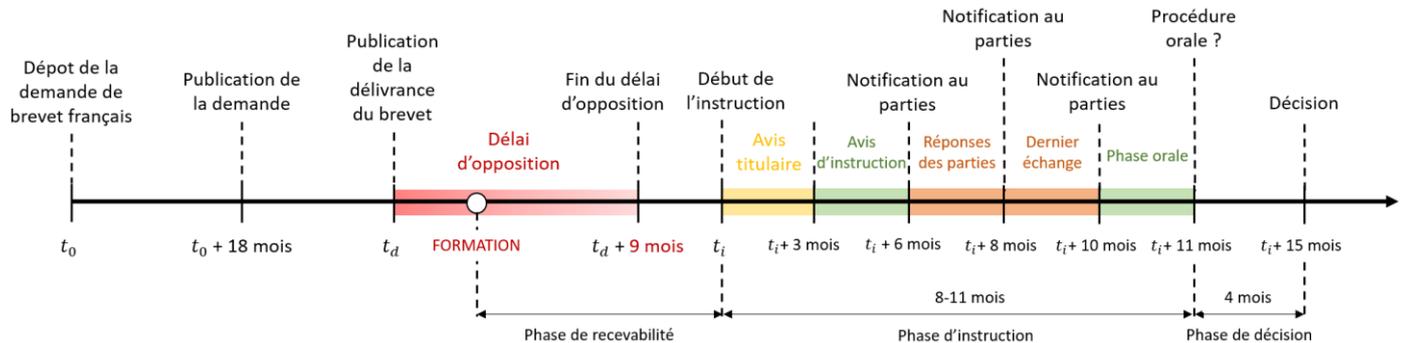
### Phase de décision

La Division d'opposition émet une décision motivée statuant sur l'opposition. Cette décision a un effet absolu et rétroactif au jour du dépôt du brevet.

### Recours

La décision est susceptible de recours devant la Cour d'appel de Paris. Ce recours est suspensif et permet une réformation de la décision de l'INPI.

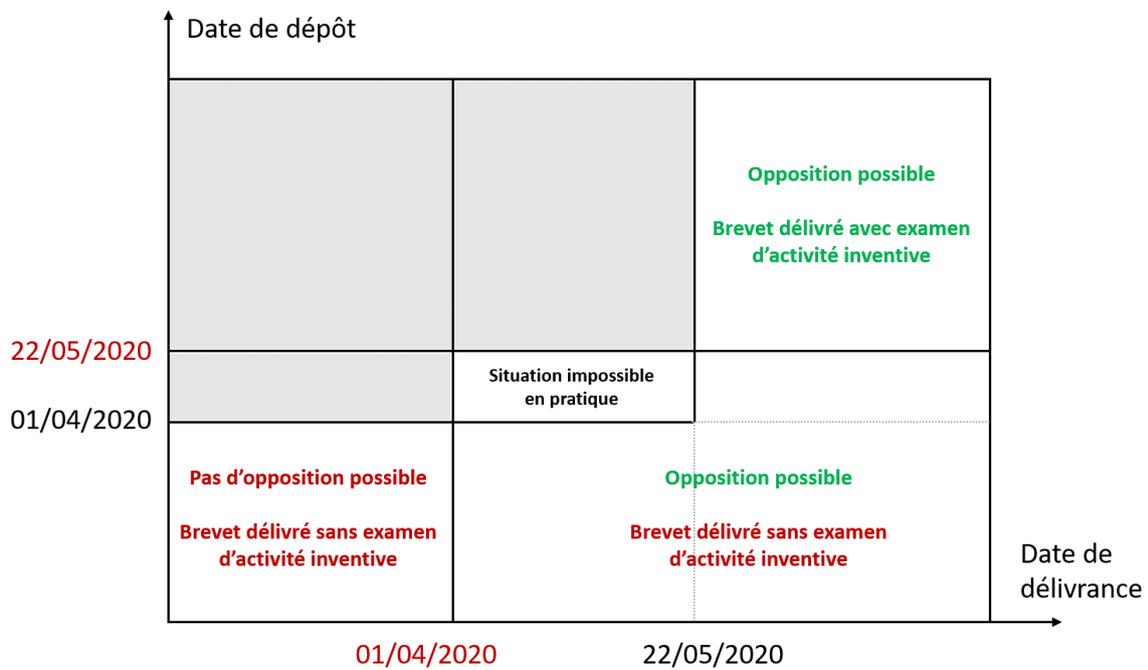
Le schéma qui suit résume la situation d'un brevet faisant l'objet d'une procédure d'opposition depuis le dépôt. Les dates indiquées sont calculées avec les délais des différentes phases, et peuvent légèrement varier en fonction du déroulement de la procédure.



### Des cas de figure différents selon la date de dépôt et de délivrance

Il convient de prêter particulièrement attention aux demandes déposées avant le 22 mai 2020 et délivrées à compter du 1<sup>er</sup> avril 2020. Ces demandes n'auront en effet pas subi d'examen du critère d'activité inventive lors de leur procédure de délivrance, alors qu'il s'agira d'un critère recevable dans la procédure d'opposition à leur encontre.

Concrètement, voici schématiquement la situation des 3 cas de figure possibles. Dans la pratique, il convient de noter qu'il faut ajouter à minima 1 an à la date de dépôt afin d'estimer une date de délivrance possible (en règle générale, il faut compter plutôt 2 à 3 ans).



Toute l'équipe des conseils et ingénieurs d'Ipside se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

**JAN BERTRAM**  
Ingénieur Brevets

**Tangui DERRIENNIC**  
Conseil Brevets  
Mandataire Européen



6 impasse Michel Labrousse  
31100 TOULOUSE  
Tél : 05 31 50 00 22

29 rue de Lisbonne  
75008 PARIS  
Tél : 01 80 40 08 02

7-9 Allées Haussmann  
33300 BORDEAUX  
Tél : 05 33 10 00 20

4 rue du Kérogan  
29330 QUIMPER  
Tél : 02 98 10 24 00

Site Euro Santé - Entrée B  
235, avenue de la recherche  
59120 LOOS

Centre d'affaire ACTIVA  
4 allée Catherine Bourbon  
64000 Pau  
Tél : 05 31 50 00 22

39 rue Grange Galand  
37554 St AVERTIN Cedex  
Tél : 02 40 80 49 15

14, rue Raoul Perpère  
Le Forum  
64100 Bayonne  
Tél : 05 59 15 29 25

Centre d'affaire SIAM  
81 rue de SIAM  
29200 BREST  
tél : 02 98 05 08 07