

Analyses

IP/IT

Les réformes de la loi PACTE sur l'examen de l'activité inventive et l'opposition au brevet sont-elles opportunes ?

Le projet de loi PACTE, adopté en première lecture à l'assemblée prévoit notamment deux dispositions nouvelles : l'examen de l'activité inventive pour les demandes de brevet français, et l'opposition au brevet français délivré. Ces dispositions vont en réalité à l'encontre de l'intérêt des PME innovantes et affectent l'attractivité du brevet français.

La réforme introduisant

inventive s'adresserait en

est attendu un «regain de

confiance» à l'endroit du

brevet français.

priorité aux PME dont il

l'examen de l'activité



Par Luc Santarelli, associé, Santarelli

L'examen de l'activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La nouveauté et l'activité inventive sont des critères distincts. La question de savoir si

l'invention implique une activité inventive ne se pose que s'il y a nouveauté. Le brevet français tel qu'il existe actuellement a pour avantages d'être rapidement délivré, deux ans et demi, ce qui est déjà bien long, et d'être bon marché. Ces deux qualités lui viennent notamment du fait que l'activité inventive n'est pas examinée par l'INPI. Mais certains estiment que pour cette raison, le brevet français aurait une portée incertaine et serait de «mauvaise qualité». Le brevet français n'attirerait donc pas son cœur de cible : les petites et moyennes entreprises. La réforme introduisant

l'examen de l'activité inventive s'adresserait en priorité aux PME dont il est attendu un «regain de confiance» à l'endroit du brevet français. La critique, qui prétend justifier la réforme, ne résiste pas à l'examen.

La demande de brevet français fait l'objet d'un rapport de recherche auquel est annexée l'opinion de l'examinateur de l'office européen des brevets (OEB) qui a procédé à la recherche. Le demandeur est parfaitement libre – et il lui est même recommandé – de formuler en réponse des revendications dont l'objet implique une activité inventive au regard des documents cités au rapport de recherche. D'ailleurs, le réflexe naturel de tout Conseil de propriété industrielle (CPI) est de déposer des revendications qui seraient

susceptibles d'être accordées par l'OEB. C'est dans ces conditions que le brevet français est délivré. Dès lors on ne comprend pas en quoi le brevet français ainsi délivré serait de moindre «qualité» que le brevet européen qui aurait été délivré à l'OEB. D'autant plus qu'il n'est pas rare de voir un brevet européen délivré

avec les mêmes revendications que le brevet français dont il revendique la priorité. En fait, la qualité d'un brevet dépend non seulement de celle de l'invention qu'il protège mais aussi de la qualité de sa rédaction. Or les rédacteurs étant le plus souvent les mêmes, il y a autant de brevets européens que de brevet français présentant des imperfections de rédaction, imperfections qui résultent dans l'un et l'autre cas en autant de problèmes d'interprétation. L'examen de l'activité inventive ne changera rien à cet état de fait qui néces-

site surtout que l'on en finisse avec les rédactions à la va vite. Alors quels sont les inconvénients de cette réforme ? Nous en voyons au moins deux.

Le premier est lié au fait que si l'activité inventive est examinée, la procédure de délivrance va s'allonger et les coûts de cette procédure vont en conséquence augmenter. De plus, en cas de rejet, faudra-t-il aller devant la cour d'appel de Paris, le rejet étant un acte du directeur général de l'INPI ? Faudra-t-il que les CPI passent par un avocat, ou a minima qu'ils fassent appel à un avoué près la cour d'appel ? Le recours contre une décision de rejet d'un brevet par le directeur général de l'INPI est une situation rarissime aujourd'hui. Elle pourrait bien devenir plus habituelle demain. Le



second inconvénient tient au fait que dans la situation actuelle, les entreprises françaises ont le choix entre deux stratégies qui peuvent être cumulées : soit opter pour le système européen, avec examen de l'activité inventive, délivrance dans les quatre ans et possibilité de valider le brevet dans plusieurs pays européens, soit opter pour le système national français sans examen de l'activité inventive et délivrance dans les deux ans et demi. Avec le projet de réforme ce choix pourrait dans les faits ne plus exister. En effet, quelle différence verra-t-on entre un brevet français examiné sur le plan de l'activité inventive et un brevet européen ? En fait, le brevet français aura les inconvénients d'un

brevet européen sans en avoir les avantages. Et la procédure d'opposition envisagée ne peut qu'exacerber ce second inconvénient.

La procédure d'opposition

Cette procédure serait calquée sur celle existant à l'OEB pour les brevets européens. Ainsi tout tiers pourrait, dans un délai déterminé, faire opposition au brevet français délivré invoquant notamment un défaut de nouveauté ou d'activité inventive de l'invention couverte par le brevet. L'opposition donnerait par conséquent au public la possi-

bilité d'obtenir la limitation ou la révocation du brevet français pour autant qu'il ait été délivré indûment. Mais même si l'idée d'introduire une telle procédure est louable, elle va à l'encontre des intérêts des PME innovantes.

On constate une accélération de la contrefacon : elle intervient beaucoup plus tôt après la divulgation de l'invention. Dans ce contexte, il est important que le breveté puisse faire valoir ses droits de façon rapide et efficace. Avec le brevet français actuel le breveté peut espérer obtenir une décision judicaire d'interdiction de la contrefaçon environ quatre ans et demi après le dépôt de sa demande de brevet français (deux ans et demi pour la délivrance et deux ans devant le TGI), ce qui est déjà trop long. Avec le cumul de l'examen

de l'activité inventive et de l'opposition, le titulaire d'un brevet français risque de n'avoir au mieux une décision sur la contrefaçon que huit années après le dépôt de son brevet (trois ou quatre ans pour la délivrance, deux ans au moins pour l'opposition, puis deux ans devant le TGI, après sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'opposition, sans compter les procédures de recours). On voit bien là l'avantage du brevet français, avantage qui sera dans les faits perdu pour les titulaires de brevets si la réforme qui introduit à la fois l'activité inventive et l'opposition est adoptée. On relèvera ici la situation courante d'une action en contrefaçon sur la base d'un brevet national alors que

Le brevet français aura les inconvénients d'un brevet européen sans en avoir les avantages. Et la procédure d'opposition envisagée ne peut qu'exacerber ce opposition. second inconvénient.

le brevet européen est sous opposition : pour éviter le sursis de droit de son action en contrefacon en vertu de l'article L.614-15 code de la propriété intellectuelle, le demandeur a la possibilité de renoncer à la désignation de la France dans son brevet européen. Cette faculté risque dans les faits d'être inopérante si le brevet français est lui-même sous

Il est important de noter ici que la décision finale sur la nouveauté et l'activité inventive de l'invention brevetée appartient au juge, qui prend en compte les arguments

du contrefacteur allégué, et cela qu'il y ait eu ou non opposition au brevet. Cette procédure est d'autant plus malvenue que le titulaire du brevet français peut limiter ses revendications à l'INPI pour prendre en compte de nouveaux documents d'art antérieur qui pourraient être portés à sa connaissance. Pourquoi dès lors supprimer dans les faits la faculté qu'offre notre droit à une procédure en contrefaçon à la fois rapide (sans sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'éventuelle opposition), efficace et respectueuse du droit des tiers ?

Si elles aboutissent, les réformes auront pour effet d'affaiblir l'attractivité du système français des brevets pour les PME innovantes alors que l'objectif affiché est de la renforcer.