

La loi PACTE et le renforcement de la PI en France

Par Philippe CADRE

Directeur de la Propriété industrielle, INPI

et Benjamin DELOZIER

Direction générale des Entreprises

Les éléments de comparaison internationaux en matière de protection des innovations montrent qu'il était nécessaire de renforcer le système français des brevets. C'est chose faite depuis l'entrée en vigueur des différentes dispositions de la loi PACTE dédiées à la propriété industrielle. L'une d'entre elles a permis d'introduire la possibilité, pour l'Office français, de rejeter les demandes de brevet pour défaut d'activité inventive, renforçant ainsi la solidité et l'attractivité du titre. En matière de marques, la loi intègre des mesures de transposition par voie d'ordonnance d'une directive européenne adoptée le 15 décembre 2015 pour moderniser et harmoniser le droit des marques. Il sera ainsi désormais possible d'enregistrer de nouveaux types de marques. L'article explore les nombreux avantages découlant de l'ensemble de ces dispositions, que les entreprises sauront exploiter.

L'innovation et la propriété industrielle dans le monde

Les États de notre économie mondialisée mesurent de plus en plus finement les apports de l'innovation à la croissance de leurs entreprises. Rien n'est plus courant désormais que les classements internationaux désignant les nations les plus inventives, que ce soit en matière d'innovation technologique ou, plus largement, en matière de propriété intellectuelle.

Arrêtons-nous sur celui proposé annuellement par l'agence d'informations économiques Bloomberg : son *Innovation Index* classe les économies les plus innovantes en fonction de sept critères, comme le nombre de brevets déposés dans l'année, l'intensité en recherche et développement (R&D) ou encore la concentration de chercheurs. Dans son classement publié en 2020, Bloomberg positionne la France dans le top 10 des économies innovantes, juste après les États-Unis⁽¹⁾.

Empruntant une autre focale, le Global Innovation Policy Center (GIPC)⁽²⁾ de la Chambre des représentants des États-Unis place la France en troisième position des économies ayant les systèmes de propriété intellectuelle les plus efficaces. Outre les titres de propriété industrielle, ce classement inclut des indicateurs comme la commerciali-

sation des actifs de propriété intellectuelle, l'efficacité du système de protection, ou l'adhésion et la ratification de traités internationaux.

Selon le classement mondial de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), la France tient donc son rang. Mais avec 3,3 millions⁽³⁾ de demandes de brevet déposées dans le monde en 2018 (soit une croissance de 5,2 % entre 2017 et 2018), 14,3 millions de demandes d'enregistrement de marques et 1,3 million de dessins et modèles, la compétition est rude.

Ce même classement montre que fin 2018, la France occupait le sixième rang des plus grands déposants de brevets (avec 44 000 dépôts), derrière la Chine (1,54 million, soit 46,4 % du total mondial), les États-Unis (597 141, 18 %), le Japon (313 567), la Corée (209 992) et l'Allemagne (180 086) ; le cinquième rang pour les marques et le neuvième pour les dessins et modèles.

Les demandes de brevets déposées à l'étranger constituent un excellent indicateur de la dynamique d'expansion vers de nouveaux marchés : les entreprises soucieuses d'élargir leur marché à l'international doivent en effet s'assurer de la protection de leurs inventions dans les pays où elles envisagent de les exploiter. Dans l'ordre du nombre de demandes d'extension de brevets à l'étranger, on retrouve comme pays d'origine les États-Unis (230 085, en 2018), suivis du Japon (206 739), de l'Allemagne (106 753), de la

(1) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation>

(2) <https://www.theglobalipcenter.com/ipindex2020-chart/>

(3) OMPI (2019), "World Intellectual Property Indicators".

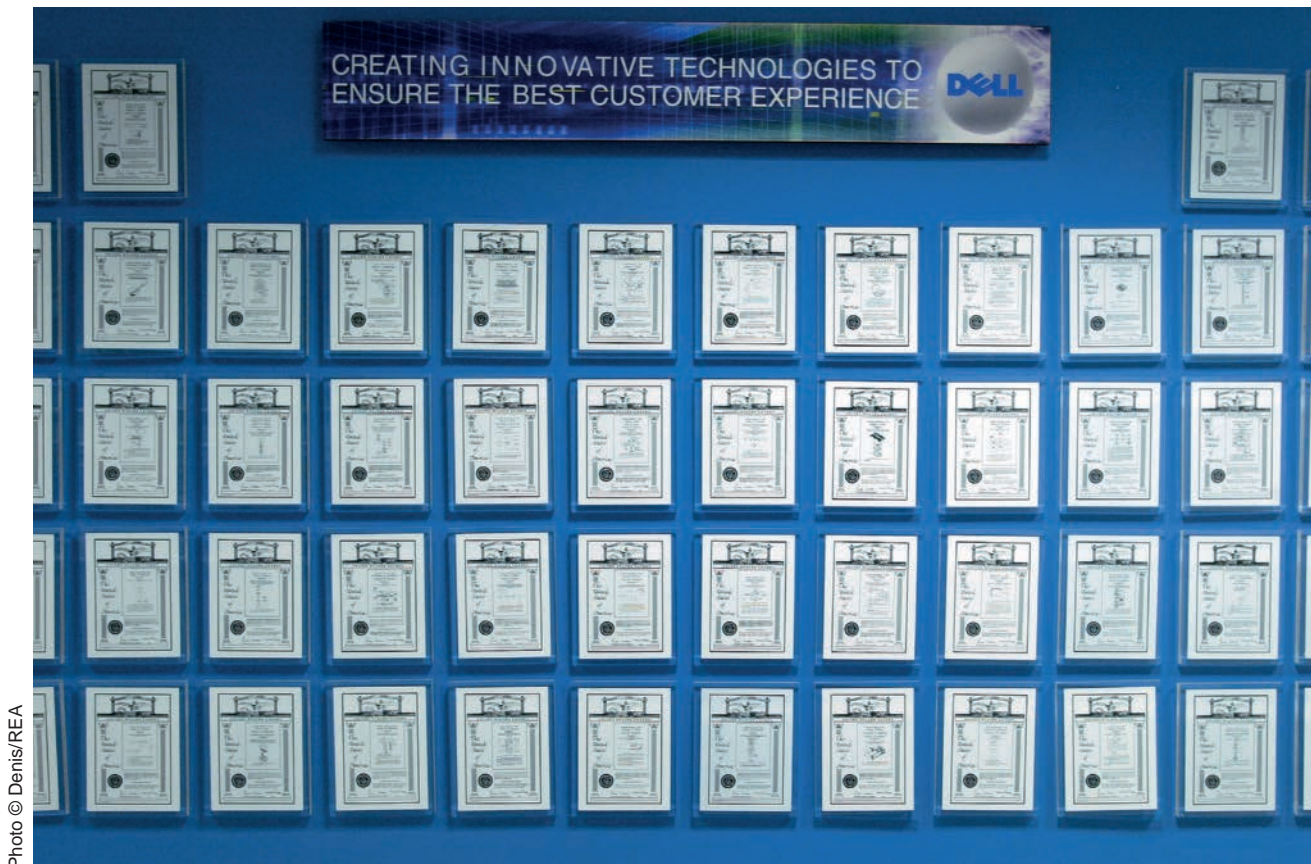


Photo © Denis/REA

Présentation des brevets déposés par Dell dans le cadre d'une exposition, 12 janvier 2005.

« Les États de notre économie mondialisée mesurent de plus en plus finement les apports de l'innovation à la croissance de leurs entreprises. Rien n'est plus courant désormais que les classements internationaux désignant les nations les plus inventives, que ce soit en matière d'innovation technologique ou, plus largement, en matière de propriété intellectuelle. »

République de Corée (69 459), de la Chine (66 429) et de la France (44 000).

La France devait donc se positionner pour participer pleinement à ce mouvement d'extension : dès lors que fallait-il modifier dans notre système des brevets pour y parvenir ?

Le système des brevets français avant et après la loi PACTE

Pour mémoire, un brevet doit remplir trois conditions pour être valable : outre le fait de présenter une solution technique à un problème technique, l'invention doit également être **nouvelle**, impliquer une **activité inventive** et être susceptible d'**application industrielle**.

Du fait d'un partenariat établi il y a quarante ans dans l'esprit d'une construction européenne, le brevet français offre l'avantage d'être délivré rapidement et à bon marché. En outre, les tiers peuvent en connaître avec certitude les forces et les faiblesses, grâce aux rapports de recherche sur la nouveauté de l'invention, rapports dont la rédaction est confiée à l'Office européen des brevets (OEB). L'avis émis par l'OEB sur la brevetabilité de l'invention déposée en France confère une crédibilité forte, favorisant sa valorisation par le biais de la mise en place de financements ou de partenariats pour en assurer l'exploitation.

Cependant, la faiblesse du système français était qu'avant la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE ⁽⁴⁾ », l'INPI ne pouvait rejeter de demandes de brevet en se fondant sur l'absence d'activité inventive. L'administration n'avait pas un pouvoir de sanction, mais seulement un devoir d'information à travers l'expression par écrit d'une opinion sur l'activité inventive issue du rapport de l'OEB : une réminiscence de la mention SGDG (« sans garantie du gouvernement »), disposition introduite par la loi de 1844 et supprimée en 1968. La loi disposait alors que « les brevets sont délivrés "sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description" ».

Ainsi, le brevet français pouvait apparaître comme doté d'une garantie juridique insuffisante pour justifier des investissements, notamment par des déposants étrangers. En effet, bien qu'engagées en nombre limité devant les tribunaux, les actions visant à titre principal à annuler un brevet français étaient fondées en majorité sur le défaut d'activité inventive, laissant ainsi penser que le brevet

(4) Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

français était un brevet faible. La nullité d'un brevet était en revanche plus souvent invoquée en défense dans le cadre d'action en contrefaçon, laquelle n'aurait pas pu être intentée si le brevet portant sur une invention dépourvue d'activité inventive n'avait pas été délivré. En permettant à l'INPI de refuser un brevet sur le fondement du défaut d'activité inventive, la France renforce la qualité des titres délivrés et permet d'éviter des contentieux inutiles, coûteux et entravant à tort l'activité des entreprises.

Dans la perspective de la mise en place du brevet à effet unitaire, qui couvrira l'ensemble des pays de l'Union européenne mais dont la protection risque de tomber dans l'ensemble de ces pays en cas d'action fructueuse devant la juridiction unifiée des brevets, les systèmes nationaux resteront une option complémentaire intéressante. Afin de renforcer l'attractivité du brevet français, notre système devait évoluer.

Les entreprises françaises doivent pouvoir se différencier grâce à leur capacité à générer des innovations créatrices de valeur : leurs principales attentes en matière de propriété industrielle résident dans la sécurité juridique et la robustesse de leurs titres de PI, à l'échelle internationale ; dans le renforcement de la confiance dans des procédures plus efficaces tant en matière de protection que de défense ; et dans l'accès à une offre progressive, en lien avec les cycles de vie des entreprises et de leurs marchés (demande provisoire de brevet, certificat d'utilité).

La loi PACTE apporte aux entreprises françaises une plus grande sérénité pour faire valoir leurs droits et leurs prérogatives, par exemple pour tenter une éventuelle action en contrefaçon, démarcher des financeurs ou des partenaires commerciaux en leur présentant des actifs immatériels irréfutables, négocier avantageusement des contrats portant sur l'exploitation des technologies brevetées, nouer des partenariats reposant sur la crédibilité et la qualité des résultats de R&D, etc.

L'amélioration de la qualité des brevets français, reflet du dynamisme des entreprises et gage de qualité des inventions nationales, permettra notamment à la France de participer à des programmes internationaux ambitieux. On l'aura compris, la prise en compte de l'activité inventive lors de la délivrance des brevets en est une condition essentielle : sachant qu'une même invention est déposée en moyenne trois fois dans le monde et qu'elle est examinée par trois examinateurs différents, et ce sur la base des mêmes critères, on mesure la perte de temps pour les examinateurs, et d'argent pour les créateurs. Aussi certains offices ont-ils mis en place une forme de reconnaissance mutuelle des examens au sein du programme Patent Prosecution Highway, que viennent encadrer des accords bilatéraux. Qu'un office reconnaisse l'examen réalisé par un autre office n'est envisageable que sur la base d'une confiance mutuelle entre ces administrations. Et c'est précisément grâce à cette assurance nouvelle de qualité que la France peut désormais nouer des partenariats internationaux dans le cadre du programme précité.

La loi PACTE intègre également des mesures de transposition par voie d'ordonnance d'une directive euro-

péenne adoptée le 15 décembre 2015 pour harmoniser, simplifier et moderniser le droit des marques dans l'UE. Les nombreuses dispositions de cette loi ambitieuse demandent à être détaillées.

Loi PACTE ⁽⁵⁾ : loi relative à la croissance et la transformation des entreprises

Mesures concernant les brevets

L'un des volets de la loi PACTE vise à favoriser l'innovation des entreprises. Il permet de faciliter l'accès à la propriété industrielle aux PME en réformant le certificat d'utilité, et de renforcer la fiabilité des brevets français en instaurant une procédure d'opposition devant l'Institut national de la propriété industrielle et en autorisant le rejet pour défaut d'activité inventive. Enfin, la loi a permis la création d'une demande de brevet provisoire, offrant aux entreprises la souplesse nécessaire à l'évaluation de leurs orientations stratégiques.

Réforme du certificat d'utilité

Plus de souplesse également pour le certificat d'utilité ⁽⁶⁾, qui, comme le brevet, octroie un monopole d'exploitation sur une invention, mais avec une moindre garantie, car aucun rapport de recherche n'est établi au cours de la procédure d'examen. Désormais, la période de protection sera de dix ans contre six ans avant la loi PACTE et le demandeur pourra transformer son certificat d'utilité en brevet.

Cette mesure devrait augmenter l'attractivité du certificat d'utilité et permettre aux entreprises de mieux adapter leur stratégie de protection grâce à un plus grand panel d'outils.

Renforcement de l'examen des demandes de brevets en intégrant le rejet pour défaut d'activité inventive

Avant la loi PACTE, l'INPI n'avait pas la possibilité de rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive, ce qui ne correspondait pas au standard d'examen adopté par la majorité des offices de propriété industrielle. Il en découlait une relative incertitude sur la validité des brevets délivrés en France.

La loi PACTE permet désormais le rejet pour défaut d'activité inventive lors de l'examen des demandes de brevets par l'INPI, alors que jusqu'à présent, seul le caractère manifeste d'absence de nouveauté permettait à l'Office de rejeter les demandes.

Cette mesure permet d'augmenter la sécurité juridique et donc la confiance en la validité des titres français qui auront subi un examen complet par l'INPI.

Instauration d'une procédure d'opposition pour les brevets

Alors que la seule possibilité de contester la validité d'un brevet français était d'engager une action devant les tri-

(5) Promulguée le 22 mai 2019 et publiée le 23 mai 2019 au *Journal officiel de la République française*.

(6) Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention.

bunaux judiciaires, la loi PACTE a instauré une procédure d'opposition post-enregistrement devant l'INPI, comme c'est le cas dans de nombreux pays.

Cette mesure nouvelle permet à toute personne de remettre en cause la validité d'un brevet devant une instance administrative pendant une période de neuf mois après la publication de la délivrance du titre, ce qui est avantageux d'un point de vue financier et en termes de délai par rapport à un contentieux judiciaire.

Création d'une demande provisoire de brevet

Jusqu'à présent, toute demande de brevet devait être non seulement suffisamment claire et complète pour l'homme de métier, mais satisfaire à des conditions de forme et de rédaction chronophages.

Un décret ⁽⁷⁾ d'application de la loi PACTE a instauré une demande provisoire de brevet sur la base d'un descriptif technique. Le déposant aura 12 mois pour décider s'il souhaite transformer sa demande en demande de brevet (ou de certificat d'utilité) ou l'abandonner.

Cette mesure, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2020, offre plus de souplesse au déposant en allégeant les formalités de dépôt afin de lui permettre de réserver ses droits sur l'invention et en lui donnant un délai de réflexion de douze mois pour décider de l'intérêt pour lui d'avoir ou non un brevet, et de bénéficier d'un droit de priorité à l'étranger.

Mesures concernant les marques

Chaque année dans le monde, les entreprises consacrent 560 milliards de dollars à la publicité ⁽⁸⁾. La valeur des dix premières marques mondiales atteint des sommets. En France, le secteur emblématique des marques est celui de l'industrie du luxe et de la mode qui, avec une contribution de 1,7 % au PIB ⁽⁹⁾, génère davantage de valeur ajoutée que le secteur aéronautique (0,7 % du PIB).

Mais ce secteur est très encombré, soumis à des législations très diverses. En effet, le système européen des marques était, jusqu'à peu, régi par une directive européenne de 2008 et un règlement européen de 2009 qui irriguaient les droits nationaux. Une réforme était nécessaire pour harmoniser l'enregistrement et la gestion des marques dans toute l'Union, afin de rapprocher non seulement les dispositions de droit matériel, mais aussi les règles de procédure, entre les différents pays, d'une part, et entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l'Union européenne, d'autre part.

Ainsi la directive 2015/2436 ⁽¹⁰⁾ du Parlement européen et du Conseil a-t-elle harmonisé les dispositions fonda-

mentales du droit matériel des marques dans le marché intérieur, qui étaient jusqu'alors considérées comme entravant la libre circulation des produits et la libre prestation de services dans l'Union. Outre l'objectif d'harmonisation des législations, cette réforme d'importance vise à moderniser les dispositifs de défense et à faciliter la libération des marques non exploitées.

De nouveaux types de marques

Il n'est désormais plus obligatoire de représenter graphiquement le modèle de la marque. Le rugissement du lion du studio hollywoodien MGM avait été refusé comme marque, car cette exigence de représentation graphique limitait en effet les possibilités de procéder à des dépôts de marque portant sur des signes utilisés dans la vie des affaires, tels que des sons (*jingles*), qui devaient être représentés sous forme de notes sur une portée, ou des mouvements, qui devaient être restitués sous forme d'une suite d'images.

Cette adaptation du droit au monde d'aujourd'hui ouvre la possibilité de déposer des signes reproduits dans des fichiers MP3, MP4, ou Jpeg et, ainsi, de revendiquer une protection pour des marques sonores, de mouvement (animées), ou multimédia.

Un nouveau droit des marques collectives et des marques de certification

À des fins de clarification, ce nouveau droit opère une distinction nette entre les rôles et conditions d'acquisition de ces marques. La marque collective est créée et dotée d'un régime juridique propre, tandis que la marque collective de certification est remplacée par la marque de garantie. Ces régimes sont alignés sur celui des marques de l'Union européenne.

Les marques collectives servent à distinguer les produits et services des personnes (associations, fédérations...) qui sont autorisées à utiliser la marque en vertu de son règlement d'usage. Elles peuvent être déposées par une association ou un groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que par toute personne morale de droit public : ainsi, par exemple, la marque européenne n°018120107 Full Member NB Rail ASSOCIATION, dont le titulaire est l'association NB-Rail.

Les marques de garantie servent à distinguer les produits et services dont la qualité ou d'autres caractéristiques sont garanties ou certifiées par un organisme habilité, en vertu de son règlement d'usage. Elles peuvent être déposées par toute personne morale de droit privé ou public, mais également par toute personne physique. La marque européenne n°017384496 VERIFIED by SafeShops.be est une marque de garantie, déposée auprès de l'EU IPO par SafeShops.be.

Évolution de la procédure d'opposition

La procédure d'opposition – procédure administrative permettant aux titulaires d'un droit antérieur de s'opposer devant l'office national à l'enregistrement d'une marque – est ouverte à une plus large palette de droits. Une opposition

(7) Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention.

(8) <https://www.statista.com/statistics/236943/global-advertising-spending/>

(9) Institut français de la mode et Quadrat études (2018), « La mode en France : évaluation de son importance économique ».

(10) Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOUE L 336/1, 23 décembre 2015.

pourra désormais être fondée sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, mais aussi sur le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale, ou encore sur le nom d'une entité publique.

Les moyens de défense du déposant (défenseur) sont également renforcés, puisqu'il pourra obtenir le rejet de l'opposition si la marque antérieure invoquée n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par l'opposant. L'INPI effectuera un examen approfondi de l'usage de cette marque.

Création d'une procédure d'annulation et de déchéance des marques

Alors que les opérateurs économiques ne pouvaient demander la nullité ou la déchéance d'une marque que devant les tribunaux judiciaires, ils peuvent désormais recourir à une procédure d'annulation ou de déchéance directement auprès de l'INPI. À la clé, une procédure administrative simple, rapide et moins coûteuse, permettant d'apurer les registres et libérer l'usage de certains signes.

Cette procédure administrative permettra aux opérateurs économiques de demander la nullité d'une marque, soit en invoquant des droits antérieurs, soit en contestant la validité intrinsèque du titre.

Elle permettra également de faire prononcer la déchéance d'une marque non exploitée depuis plus de cinq ans.

Aujourd'hui, ces mesures PACTE sont une réalité

Grâce à l'harmonisation du droit des marques à l'échelle européenne et à son adaptation aux nouvelles

technologies, le titulaire voit ses démarches simplifiées et bénéficie d'une meilleure protection de sa marque en cas de contrefaçon.

Quant à l'innovateur, il dispose désormais d'une palette d'outils élargie pour protéger ses innovations techniques.

- S'il a un projet non abouti techniquement ou sur un marché non identifié, il pourra prendre date pour s'assurer de pouvoir utiliser le fruit de sa recherche si le projet se concrétise, cela en déposant une enveloppe Soleau.
- Si son projet est abouti techniquement et qu'il a besoin de divulguer son invention en se préservant la possibilité d'une protection, il déposera une demande provisoire de brevet pour un coût très réduit.
- Si son projet aboutit à un cycle de vie court, plutôt centré sur le marché français, il déposera un certificat d'utilité et disposera rapidement d'un titre de propriété à un coût minime.
- Si son projet aboutit à un marché à fort potentiel en France et éventuellement à l'étranger, il privilégiera une sécurité juridique optimale et optera alors pour un brevet.
- Si ce même projet abouti est d'ores et déjà prometteur à l'international, il optera pour un dépôt européen ou international *via* le PCT.

Depuis plusieurs décennies, l'économie mondialisée confère à la propriété industrielle une importance cruciale. En modernisant ses systèmes de protection, la France joue désormais à armes égales avec les grandes nations. À n'en pas douter, nos créateurs sauront en tirer parti.