

Le 20 février 2020

JORF n°0037 du 13 février 2020

Texte n°13

**Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention**

NOR: ECOI2000185P

ELI:<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/2/13/ECOI2000185P/jo/texte>

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance a pour objet de mettre en œuvre l'article 121 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), qui habilite le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La procédure d'opposition vise à permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet.

Les entreprises réalisent une veille technologique et connaissent généralement très bien leurs marchés et leurs concurrents. Cette connaissance fine de l'état de l'art leur permet d'avoir accès à des informations et à une documentation susceptibles d'être opposées à des brevets délivrés à des entreprises concurrentes et dont le bien-fondé pourrait être remis en cause du point de vue juridique.

La nullité d'un brevet d'invention délivré par l'INPI ne peut être aujourd'hui prononcée que dans le cadre d'une action judiciaire. La nécessité de recourir à la voie judiciaire pour faire valoir ses droits de propriété industrielle peut constituer un frein pour les acteurs économiques les plus faibles, notamment les PME, les start-ups ou les inventeurs indépendants.

Le droit d'opposition créé par l'ordonnance a pour objectif d'ouvrir une procédure administrative simple et peu coûteuse, susceptible d'éviter une procédure judiciaire en cas de litige peu complexe. La procédure d'opposition complètera la procédure de délivrance des brevets en France, permettant un alignement du droit français sur les pratiques d'autres offices de propriété industrielle en Europe et dans le monde.

En permettant la révocation ou la modification de brevets juridiquement fragiles, le droit d'opposition contribuera à renforcer la qualité des brevets français et la sécurité juridique de la protection conférée par les titres de propriété industrielle.

Présentation des articles :

L'ordonnance comprend trois chapitres et huit articles.

Le chapitre Ier rassemble les dispositions modifiant les livres IV et VI du code de la propriété intellectuelle (articles 1er et 2). Le chapitre II regroupe les mesures d'application et d'adaptation pour l'outre-mer (articles 3 et 4). Le chapitre III détaille les dispositions transitoires et finales (articles 5 à 8).

L'article 1er complète les missions de l'INPI, chargé du traitement des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention délivrés en France, et confère à son directeur général la responsabilité des décisions statuant sur ces oppositions. L'article précise que ces décisions doivent être motivées et notifiées aux parties prenantes à la procédure d'opposition.

L'article 2 instaure le droit d'opposition aux brevets d'invention et fixe les principes directeurs de la procédure.

Le 1° restreint le champ d'application du droit d'opposition aux seuls brevets d'invention, à l'exclusion des autres titres de propriété industrielle protégeant les inventions, tels que le certificat d'utilité et le certificat complémentaire de protection.

Le 2° exclut la possibilité d'un recours en restauration du droit d'opposition en cas de dépassement du délai prévu pour la formation de l'opposition.

Le 3° renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions d'exercice du droit d'opposition ainsi que pour la fixation du délai pour former une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention à compter de sa délivrance (ce délai sera de neuf mois). La recevabilité de l'opposition ne suppose pas la démonstration par l'opposant d'un intérêt à agir. L'article renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions d'exercice du droit d'opposition.

Le 4° crée les articles L. 613-23-1 à L. 613-23-6 du code de la propriété intellectuelle qui définissent les principes directeurs de la procédure d'opposition.

L'article L. 613-23-1 prévoit que l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs limitativement énumérés, à savoir le défaut de brevetabilité de l'invention, l'insuffisance de description et l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale.

L'article L. 613-23-2 impose le respect du principe de la contradiction dans le cadre de la procédure d'opposition. Il prévoit que la décision du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition a les effets d'un jugement et constitue donc un titre exécutoire. Par ailleurs, à l'instar de la procédure administrative en nullité ou en déchéance de marques, il est prévu de déroger au point de départ du délai au terme duquel le « silence (de l'INPI) vaut rejet » de l'opposition, afin de le fixer à la date de fin de la phase d'instruction et non pas au jour du dépôt de l'opposition.

L'article L. 613-23-3 permet au titulaire d'un brevet visé par une opposition de modifier son titre au cours de la procédure, sous réserve de respecter des conditions définies par l'ordonnance.

L'article L. 613-23-4 définit les types de décisions rendues pour statuer sur une opposition. Lorsque le directeur général de l'INPI fait droit à l'opposition pour l'un des motifs soulevés

par l'opposant, le brevet peut être révoqué en tout ou partie, ou maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées en cours de procédure par le titulaire du titre. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée et le brevet maintenu tel que délivré.

L'article L. 613-23-5 permet au directeur général de l'INPI statuant sur une opposition de décider, dans la mesure où l'équité l'exige, d'une répartition des frais entre les parties, dans la limite d'un barème fixé par arrêté ministériel. Inspiré du dispositif existant devant l'Office européen des brevets (OEB), cette disposition tend à limiter les actions abusives ou dilatoires.

L'article L. 613-23-6 prévoit que les effets de la décision statuant sur l'opposition rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet. La décision de révocation a un effet absolu. Par ailleurs, à l'instar d'une décision judiciaire d'annulation partielle, la décision de révocation partielle renvoie le titulaire du brevet devant l'INPI afin de présenter un jeu de revendications modifié conforme à cette décision.

Le 5° modifie la rédaction de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle afin de permettre l'articulation entre les procédures d'opposition et de limitation des brevets.

Le 6° ajoute aux motifs de nullité d'un brevet le cas de l'extension de la protection conférée par le titre à la suite d'une décision statuant sur une opposition.

Les articles 3 et 4 procèdent à une actualisation des dispositions de l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à l'application des dispositions à Wallis-et-Futuna.

L'article 5 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur au 1er avril 2020. Ses dispositions ne sont applicables qu'aux brevets d'invention délivrés par l'INPI à compter de cette date.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.