

Loi Pacte du 22 mai 2019

Les principales dispositions relatives aux brevets et certificats d'utilité



Association Française pour la Protection de la Propriété Industrielle

Article 118 loi Pacte: les certificats d'utilité

❖ L'article L. 611-2 est modifié:

« La durée du certificat d'utilité est portée de 6 ans à 10 ans »

❖ L'article L. 612-15 est complété par un alinéa:

« Le demandeur peut transformer sa demande de de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisée par voie réglementaire ».

Article 118 loi Pacte: les certificats d'utilité

Le texte modifié entre en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au 2^{ème} alinéa de l'article L. 612-15, et au plus tard à l'expiration du 12^{ème} mois suivant la publication de la présente loi (23 mai 2020)

Article 118 loi Pacte: les certificats d'utilité

❖ **Question(s) sur le texte modifié :**

Quel délai doit être fixé pour permettre la transformation du certificat d'utilité en demande de brevet?

Article 122 loi Pacte : procédure d'examen

❖ L'article L. 612-12 concernant les motifs de rejet d'une demande de brevet est modifié sur 3 points:

« Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

4°. Qui a pour objet une invention ~~manifestement~~ non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19.

5°. Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens **du 2** de l'article L. 611-10 »

7°. Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10.»

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

- ❖ **4° Qui a pour objet une invention ~~manifestement~~ non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19.**
 - **L. 611-16:** non brevetabilité des **méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique, des méthodes de diagnostic** appliquées au corps humain et animal
 - **L. 611-17:** non brevetabilité des inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs.
 - **L. 611-18:** non brevetabilité du corps humain, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments (**séquence d'un gène**)
 - **L. 611-19:** non brevetabilité des **races animales et des variétés végétales** définies à l'article 5 du règlement (CE) 2100/94, les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux, et les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques; les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer des souffrances sans utilité médicale, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

❖ **5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10**

- Article L. 611-10, 2^{ème} paragraphe:

« 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment:

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) Les créations esthétiques;

c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

d) Les présentations d'informations. »

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

❖ **Nouvel article L. 612-12**

« 7°. Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10. »

❖ **Article L. 611-10, 1^{er} paragraphe:**

« Sont brevetables « dans tous les domaines technologiques », les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. »

❖ **Article L. 612-12-7° ancien:**

« 7°. Qui n'a pas été modifié, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche. »

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

- ❖ **Quelle sera la procédure qui permettra d'établir la conformité aux nouvelles dispositions de l'article L. 612-12?**
 - Les articles R. 612-49 et R, 612-51 demeurent inchangés:

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

❖ Article R. 612-49

« Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des motifs prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. »

Directives de l'INPI –

- si l'examineur estime que les observations présentées ne sont pas pertinentes, il établit un **projet** de décision de rejet.
- Le demandeur a 2 mois pour répondre
- Si la réponse ne permet pas de régulariser la demande, la décision de rejet est émise.

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

❖ Article R. 612-51:

« Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des motifs prévus à l'article L.612-12(7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur »

❖ Directives INPI sur R. 612-51

- Lorsque l'absence de nouveauté résulte manifestement du rapport de recherche, l'examineur adresse au demandeur une mise en demeure de fournir dans les 2 mois une réponse permettant de régulariser la demande et poursuivre la procédure de délivrance
- Si l'examineur estime que les observations présentées ne sont pas pertinentes, il établit un **projet** de décision de rejet
- Le demandeur a 2 mois pour répondre
- Si la réponse ne permet pas de régulariser la demande, la décision de rejet est émise.

Article 122 loi Pacte: procédure d'examen

- ❖ **L'article L. 612-12 modifié entre en vigueur un an après la promulgation de la loi Pacte.**
- ❖ **Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.**

Article 121 loi PACTE

Création d'une procédure d'opposition

- ❖ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de loi, nécessaires pour:
 1. Créer un droit d'opposition au brevet d'invention délivré par l'INPI afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation et la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives
 2. Prévoir les **règles de recours** applicables aux décisions naissant de l'exercice de ces droits

Article 121 de la loi PACTE

Création d'une procédure d'opposition

❖ Questions sur la procédure d'opposition française:

- Quels seront les motifs d'opposition?
- Délai pour faire opposition?
- Qui pourra faire opposition?
- Quelle procédure? Combien d'échanges entre les parties?
Procédure orale?
- Composition de la Division d'Opposition?
- Le recours sera-t-il de la compétence d'une Chambre de recours interne à l'INPI?
- La Cour d'appel de Paris sera-t-elle compétente?
- Délai pour former le recours?

Article 124 de la loi Pacte

Les prescriptions

❖ Article L. 615-8:

« Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par 5 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 ».

❖ Article L. 615-8-1:

« L'action en nullité du brevet n'est soumise à aucun délai de prescription ».

Cet article s'applique aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.