

## Commentaires sur les projets d'ordonnance et de décret relatifs à la création d'une procédure d'opposition

L'AFPI, après avoir examiné les projets au cours d'une réunion de bureau puis d'une réunion de travail avec ses membres les 6 et 9 décembre 2019, et participé à la réunion organisée par la DGE le 12 décembre 2019, tient à faire part des commentaires et observations suivants.

1. La procédure d'opposition à la délivrance devant l'INPI devrait **s'inspirer** dans toute la mesure du possible **de la procédure d'opposition devant l'OEB**.
2. Le souci d'une **procédure** courte est louable mais le schéma proposé paraît excessivement **rigide** : des extensions doivent être possibles en cas de besoin.
3. Le mécanisme selon lequel à la suite une décision de **révocation partielle**, le titulaire du brevet est renvoyé devant l'INPI pour modifier les revendications du brevet paraît complexe, long et non contradictoire, l'opposant n'étant plus présent à ce stade de la procédure.
4. Le **principe « Silence vaut rejet »** en cas d'absence de réponse de l'INPI dans un délai de 3 mois **est inacceptable**, d'une part parce qu'une décision doit être motivée pour pouvoir faire l'objet d'un recours et d'autre part parce qu'un tel principe créerait un déséquilibre au détriment de l'opposant, en outre, en matière de brevet l'opposition n'est qu'une poursuite de la procédure d'examen prenant en considération les remarques de tiers ; or il a déjà été considéré par le législateur que le SVR ne s'appliquait pas à l'examen de la demande par l'INPI.
5. La **répartition des frais** ne devrait être utilisée que si le demandeur établit un comportement abusif de son adversaire. Les frais remboursables devraient être limités à ceux en relation avec le comportement abusif. L'imposition d'un barème décrété par l'INPI constituerait une ingérence inadmissible dans les décisions des parties et les pratiques des professionnels.
6. Une **action en nullité judiciaire doit rester possible** vis-à-vis d'un brevet ayant fait l'objet d'une opposition.
7. Le directeur de l'INPI **ne doit pas avoir le droit d'intervenir dans la procédure d'appel ni de se pourvoir en cassation** contre la décision de la cour d'appel, cela serait préjudiciable à l'indépendance de la juridiction et à sa crédibilité et contraire au principe du contradictoire.
8. En l'état, le projet d'ordonnance n'exclut pas le **Certificat d'utilité (CU)** de la procédure d'opposition. Or, une telle procédure d'opposition n'a pas lieu d'être pour le CU : contrairement au brevet, le CU n'est pas examiné ; d'autre part, le *Gebrauchsmuster* (modèle d'utilité) auquel il a souvent été fait référence et dont le CU français semble s'inspirer, n'est pas soumis à opposition en Allemagne.

## 1. Délai pour former opposition et absence d'intérêt à agir

---

Selon le futur article L. 613-23, l'opposition peut être formée par « *toute personne à l'exception de son titulaire* » et ce dans un délai de 9 mois à compter de la publication au BOPI de la mention de la délivrance du brevet :

- ▶ L'AFPPI approuve ces choix :
  - l'opposition a une **dimension d'intérêt général** (filtrer le nombre et la qualité des titres conférant un monopole), dans la même logique que les observations des tiers pendant l'examen prévues selon l'article L. 612-13 3°CPI ; ce choix permet à la procédure d'opposition de rester ouverte au plus grand nombre ;
  - le délai de 9 mois, conforme à celui en vigueur à l'OEB, est satisfaisant : il permet notamment de préparer sérieusement l'opposition et laisse aux parties la possibilité de négocier avant l'opposition.

## 2. Motifs d'opposition

---

Futur article L. 613-23-1<sup>1</sup> : même motifs que ceux pratiqués à l'OEB

L'AFPPI relève **qu'aucune disposition transitoire** n'est prévue. Il conviendrait d'indiquer dans le décret si l'opposition s'applique :

- ▶ aux brevets délivrés à compter de son entrée en vigueur
- ▶ ou aux brevets délivrés dans les 9 mois précédent son entrée en vigueur ;
- ▶ ou encore aux seuls brevets déposés après l'entrée en vigueur du décret : cette solution paraît celle qui préserve au mieux les intérêts des titulaires en ce qu'elle évite à celui qui a déjà déposé une demande de brevet de subir un changement de règles en cours de délivrance et permet en outre un alignement des critères d'examen et d'opposition applicables à sa demande de brevet.

## 3. Déroulement de la procédure d'opposition

---

Selon le futur article L. 613-23-2 : la procédure d'opposition est une procédure contradictoire, comprenant une phase d'instruction.

- ▶ procédure contradictoire : précisée par les articles R 613-44-1 et -4<sup>2</sup> :

---

<sup>1</sup> Futur article L. 613-23-1 : *L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :*

1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

2° Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

L'opposition peut porter sur une partie ou sur la totalité des revendications pour lesquelles le brevet est délivré.

<sup>2</sup> Le futur article R. 613-44-4 se lit comme suit :

« *l'INPI fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai aux autres.*

*Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre l'Institut et les parties s'effectuent selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'INPI. »*

- L'INPI fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction ; les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions.
  - L'opposition comprend une déclaration précisant la portée de l'opposition, en indiquant les revendications visées, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et les pièces invoqués à l'appui de ces motifs ;
  - « *Les pièces et informations mentionnées aux 1° à 5°* » (identité de l'opposant et pouvoir) de l'article R 613-44-1 doivent être fournies dans le délai de 9 mois pour former opposition « *le fondement et la portée de l'opposition ne pouvant pas être étendus après l'expiration de ce délai* ».
    - L'AFPPI comprend que les pièces venant à l'appui de la déclaration précisant les motifs de l'opposition (3°) doivent être communiquées avec l'acte d'opposition ; elle présume que comme à l'OEB, des documents postérieurs au délai d'opposition, seront acceptés s'ils présentent une pertinence particulière.
    - L'AFPPI présume qu'une traduction des documents en français (langue de la procédure) sera requise : à cet égard, une traduction partielle suffira-t-elle ? ces détails seront-ils réglés dans des directives annexes ?
- la procédure d'opposition comprend plusieurs phases, dont une phase d'examen de la **recevabilité** et une phase d'instruction ;
- L'AFPPI relève qu'à ce jour les projets soumis ne comportent pas d'indications relatives aux délais accordés aux parties; certains de ces délais sont envisagés dans un tableau annexe communiqué par la DGE ou discutés lors de la réunion du 12 décembre dernier ;
  - l'AFPPI a récapitulé ci-dessous les informations fournies et fait part de ces commentaires sur les délais envisagés :

Procédure d'opposition telle qu'envisagée au 16 décembre 2019					
Publication délivrance du brevet	Recevabilité (R. 613-44-2)	Phase d'instruction (R. 613-44-2 à R. 613-44-9 / R. 613-44-5)			Décision
9 mois	2 mois maximum	10 mois (à compter de l'expiration du délai d'opposition)			3 mois max
Délai d'opposition  Titulaire informé sous 10 jours de l'opposition	Examen de recevabilité par l'INPI (sur le fond et la forme)  Possibilité pour l'opposant de régulariser : à défaut, opposition irrecevable	Information du titulaire et recueil de son avis	3 mois	Observations écrites titulaire + possibilité de modifier les revendications du brevet	Silence = rejet de l'opposition  Maintien du brevet tel que délivré / sous une forme modifiée / révocation totale ou partielle du brevet
		Rédaction de l'avis d'instruction par l'INPI	2 mois	Observations écrites INPI + « propositions de modification des revendications »	
		Débat écrit	?	Observations écrites de l'opposant et du titulaire (2 échanges)	
		Débat oral	?	à la demande des parties / INPI	

- ▶ **phase d'instruction<sup>3</sup>** : elle commence à l'expiration du délai de neuf mois pour former opposition et durerait dix mois :
  - L'AFPPI considère que ce délai de dix mois est raisonnable mais cette phase paraît trop fragmentée et n'offre pas assez de flexibilité ;
  - Un traitement accéléré sera-t-il possible si nécessaire (cela sera-t-il prévu dans des directives annexes ?)
- 1<sup>ère</sup> phase de l'instruction : information du titulaire du brevet et recueil de son avis :
  - **le délai de 3 mois pour répondre s'avère acceptable dès lors** qu'il a été indiqué lors de la réunion du 12 décembre **que l'opposition serait notifiée sous 10 jours au titulaire** et non à l'issue de la phase d'irrecevabilité : cependant, l'AFPPI recommande un système flexible en prévoyant la possibilité de prolonger ce délai selon les circonstances (grand nombre d'opposants<sup>4</sup> /tests ou analyses à réaliser).
- 2<sup>ème</sup> phase de l'instruction : rédaction de l'avis d'instruction de l'INPI : l'avis est notifié « *au plus tard deux mois suivant l'expiration imparti au titulaire du brevet* » pour répondre (selon l'article R. 613-44-5) et est accompagné « *le cas échéant, des observations et propositions de modification des revendications présentées par le titulaire* » en réponse :
  - voir plus loin pour les observations de l'AFPPI concernant la modification des revendications ;

---

<sup>3</sup> R. 613-44-5 :

*I. – Sous réserve de l'irrecevabilité relevée par l'INPI, la phase d'instruction mentionnée à l'article L. 613-23-2 commence à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 613-23.*

*Sous réserve des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 613-44-7 et R. 613-44-9, l'instruction de l'opposition par l'Institut se décompose selon les phases ci-après décrites :*

*1° La phase d'information et de recueil de l'avis du titulaire du brevet :*

*L'opposition est notifiée sans délai au titulaire du brevet.*

*Un délai est imparti à celui-ci pour présenter à l'Institut des observations en réponse ou proposer la modification de ses revendications et, le cas échéant, constituer un mandataire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 613-44.*

*2° La phase de rédaction de l'avis d'instruction par l'Institut :*

*Au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai imparti au titulaire du brevet, un avis d'instruction, rédigé en se fondant sur des éléments fournis par les parties et détaillant l'analyse de l'Institut, est notifié aux parties. Cette notification les invite à présenter, dans un délai imparti, des observations et est accompagnée, le cas échéant, des observations ou propositions de modification des revendications présentées par le titulaire du brevet au titre du 1°.*

*3° La phase de débat écrit :*

*En cas d'observations par au moins une des parties ou, s'agissant du titulaire du brevet, de propositions de modification de ses revendications, présentées en réponse à la notification de l'avis d'instruction, notification en est faite aux parties à l'expiration du délai de réponse prévu au 2°.*

*L'Institut impartit un délai aux parties pour présenter en réponse de nouvelles observations ou, s'agissant du titulaire du brevet, proposer de nouvelles modifications de ses revendications.*

*En cas de réponse par au moins une des parties, notification en est faite aux parties à l'expiration du délai prévu au précédent alinéa.*

*4° La phase de débat oral :*

*Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter, sans demande préalable, les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction.*

*Dans ces cas, les parties sont réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut.*

*II. – Le directeur général de l'INPI statue sur l'opposition au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification des revendications présentées par le titulaire du brevet.*

*La décision statuant sur l'opposition est notifiée aux parties. Elle est inscrite au RNB.*

<sup>4</sup> Dans ce cas, l'article R. 613-44-3 prévoit une jonction d'office des oppositions.

- 3<sup>ème</sup> phase de l'instruction : débat écrit : deux jeux d'observations des parties en réponse à l'avis de l'INPI (avec possibilité de modifier les revendications du brevet) ; l'avis précisera le délai le délai accordé aux parties pour ce faire ;
  
- 4<sup>ème</sup> phase de l'instruction : débat oral : à la demande des parties ou si l'INPI l'estime nécessaire (modalités à prévoir par décret) étant précisé que (i) l'opposition devrait être examinée par « trois ingénieurs examinateurs du département des brevets, qualifiés dans le domaine technologique du brevet » et (ii) l'agent ayant instruit une demande de brevet ne pourra pas instruire l'opposition mais pourrait être « *entendu* » « *pendant la procédure d'opposition* » (article R. 613-44-11), voire siéger (sans pouvoir être le président)
  - L'AFPPI a pris bonne note lors de la réunion du 12 décembre de ce que des **minutes de la procédure orale** seraient mises à la disposition des parties ;
  - L'AFPPI considère que l'**audition de l'agent examinateur n'est ni souhaitable ni nécessaire** (il suffit que la division d'examen communique son dossier à la division d'opposition si une opposition est formée) ; par ailleurs, l'AFPPI relève qu'aucune mesure identique n'est prévue dans les procédures judiciaires ;
  - L'AFPPI s'interroge en toute hypothèse sur les modalités de cette audition : dans le cadre du débat oral ? en présence des parties ? par écrit avec copie aux parties ?
  
- la décision est prise dans un délai prévu par décret (3 mois selon le tableau de la DGE) ; l'opposition est réputée rejetée si le directeur de l'INPI n'a pas statué dans ce délai (voir plus haut l'article L. 613-23-2 )
  - **L'application d'un principe « silence vaut rejet »** aboutissant à une décision de rejet de l'opposition **est incompatible avec la position équilibrée qui doit être celle de l'INPI** dans le cadre d'une procédure contradictoire car elle s'exercerait exclusivement au détriment des opposants ;
  - l'application du principe « *silence vaut rejet* » n'est pas prévue dans le cadre de la procédure de délivrance et est encore moins concevable dans le cadre de la procédure d'opposition (compétence quasi juridictionnelle conférée à l'INPI) ;
  - à supposer que ce système « Silence vaut rejet » soit maintenu, il a été indiqué lors de la réunion du 12 décembre qu'il devait être lu en combinaison avec les règles du **code des relations entre le public et l'administration** (CRPA) prévoyant la possibilité d'obtenir a posteriori (sur demande, sous un mois) « *les motifs de toute décision implicite de rejet* » et un aménagement du calcul du délai de recours : **ce système paraît complexe et inapproprié** : ne faudrait-il pas plutôt adopter une solution alternative de **prolongation** du délai dans lequel l'INPI doit rendre sa décision ? Cela permettrait selon l'AFPPI de préserver les intérêts des parties comme de l'INPI.

## 4. La modification des revendications pendant l'opposition et la décision de maintien ou révocation du brevet

Selon les futurs articles L. 613-23-3<sup>5</sup>, L. 613-23-4<sup>6</sup> et L. 613-23-6<sup>7</sup> :

- ▶ le titulaire du brevet peut modifier les revendications sous certaines conditions pendant la procédure d'opposition;
- ▶ à l'issue de la procédure le brevet sera « *révoqué en tout ou partie* » ou maintenu sous une forme modifiée ou encore maintenu dans sa forme telle que délivrée ;
- ▶ et en cas de révocation partielle, la division d'opposition renvoie le titulaire du brevet devant l'INPI pour présenter un jeu de revendications conforme à la décision ;
- ▶ cette ultime phase de la procédure est résumée dans le tableau ci-dessous :

Procédure d'opposition				Modification des rev. devant l'INPI	
Opposition	Recevabilité	Instruction	Décision	Si révocation partielle	
9 mois	2 mois max	10 mois	3 mois max	+ de 12 mois ?	
Délai d'opposition	Examen de recevabilité par l'INPI	Information et recueil de l'avis du titulaire	Absence de décision = rejet de l'opposition	Délai ?	Titulaire renvoyé devant l'INPI pour présenter des revendications conformes à la décision
			Avis INPI	Révocation totale / partielle	12 mois R. 612-73-1
		Débat écrit		Maintien du brevet sous une forme modifiée	
			Débat oral		

<sup>5</sup> Le futur article L. 613-23-3 se lit comme suit :

« Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire peut modifier les revendications du brevet contesté **sous réserve que** :

1° Les modifications apportées répondent à un motif d'opposition mentionné à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;

2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;

4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 625-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'État »

<sup>6</sup> Le futur article L. 613-23-4 se lit comme suit : « Lorsque le directeur général de l'INPI fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevés par l'opposant, le brevet peut être :

1° Révoqué en tout ou partie ;

2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure.

Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée et le brevet maintenu tel que délivré. »

<sup>7</sup> Le futur article L. 613-23-6 se lit comme suit : « La décision de révocation a un effet absolu.

Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.

Lorsque la décision d'opposition devenue définitive révoque partiellement le brevet, elle renvoie le titulaire devant l'INPI afin de présenter un jeu de revendications modifié conforme à la décision. Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter le jeu de revendications modifié pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle. »

### **L'AFPPI s'interroge sur le sens et l'intérêt de ce mécanisme complexe de révocation partielle :**

- ▶ quelle est concrètement la différence entre révocation partielle et maintien sous une forme modifiée ?
- ▶ il est fait état à plusieurs reprises dans les nouveaux textes de « jeu de revendications » : à cet égard, l'AFPPI a noté lors de la réunion du 12 décembre qu'il est bien prévu d'utiliser un système de requêtes auxiliaires comme devant l'OEB ;
- ▶ il en est d'autant ainsi que cette nouvelle phase de discussions devant l'INPI semble très longue, et se déroule sans la présence de l'opposant ;
- ▶ en toute hypothèse, le délai de 12 mois ne devrait-il pas plutôt être « suspendu » (le terme « interrompu » implique qu'un nouveau délai de 12 mois courrait après la régularisation) ?

## **5. La décision de la division d'opposition**

---

Selon le futur article L. 613-23-2, la décision rendue a les effets d'un jugement au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures d'exécution (= titre exécutoire).

Le futur article L. 613-23-6<sup>8</sup> ajoute que la décision de révocation a un effet absolu ; qu'elle rétroagit à la date de dépôt de la demande de brevet.

## **6. Les frais de l'opposition**

---

Le futur article L. 613-23-5 dispose : « *Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'INPI met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.* »

### **L'AFPPI est opposée à ce mécanisme pour les raisons suivantes :**

- ▶ cette répartition est problématique non seulement dans les cas de révocation partielle ou de maintien du brevet sous une forme modifiée, où chacune des parties peut être à la fois gagnante et perdante, mais aussi en cas de pluralité d'opposants ;
- ▶ pour assurer la cohérence avec la loi PACTE, il faudrait suivre les principes en vigueur à l'OEB<sup>9</sup> : chaque partie à la procédure d'opposition devrait supporter les frais qu'elle a exposés, sauf si la division d'opposition en dispose autrement pour des raisons d'équité (si la partie qui en fait la demande invoque des faits spécifiques caractéristiques d'un comportement abusif) ;
- ▶ il n'y a aucune raison de considérer par principe l'existence d'un comportement abusif, or c'est ce que signifie le principe d'une répartition systématique des frais) ;

---

<sup>8</sup> Le futur article L. 613-23-6 se lit comme suit :

« La décision de révocation a un effet absolu.

*Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.*

*Lorsque la décision d'opposition devenue définitive révoque partiellement le brevet, elle renvoie le titulaire devant l'INPI afin de présenter un jeu de revendications modifié conforme à la décision. Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter le jeu de revendications modifié pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle.*

<sup>9</sup> Article 104(1), Règle 88, Directives D-IX-1

- ▶ les frais remboursables devraient être limités à ceux causés par le comportement abusif invoqué par le demandeur et ne doivent pas inclure les frais exposés par l'opposant pour la préparation de l'acte d'opposition ;
- ▶ il n'y a pas de raison d'appliquer à la procédure devant l'INPI le principe de l'art. 700 CPC applicable devant les tribunaux car les contextes sont différents (cf commentaire précédent soulignant la dimension d'intérêt général de l'opposition).
- ▶ l'imposition d'un barème par l'INPI serait une ingérence inadmissible dans les affaires des parties et les pratiques des professionnels, et elle fait fi de l'extrême diversité des situations et des ordres de grandeur des frais. Elle serait en outre, dans le cas où une partie est représentée par un avocat, contraire à la faculté reconnue aux avocats de fixer librement leurs honoraires.
- ▶ la répartition est problématique non seulement dans les cas de révocation partielle, où les notions de gagnant et perdant concernent chacune des parties, mais aussi en cas de pluralité d'opposants.

## 7. La publicité de la procédure d'opposition

---

L'opposition et les décisions de la division d'opposition sont inscrites au RNB (articles R. 613-44-1 et R. 613-44-5) : les textes ne contiennent aucune autre précision quant à la publicité de la procédure d'opposition :

- ▶ l'AFPPI a noté au cours de la réunion du 12 décembre 2019 que tout le dossier devrait être en ligne quasi-immédiatement (comme pour l'OEB).

## 8. Articulation entre la procédure d'opposition et la procédure de limitation

---

Les futurs articles R. 615-45 et R.615-45-3 prévoient que :

- ▶ si une requête en limitation est déposée pour un brevet qui fait parallèlement l'objet d'une procédure d'opposition : la requête en limitation est irrecevable en l'absence d'une « *décision devenue définitive statuant sur cette opposition* », et ce « à moins que la limitation ne soit demandée dans le cadre d'une action en nullité du brevet ;
- ▶ si une requête en limitation est en cours d'examen et qu'une opposition est formée pour le même brevet, la procédure de limitation est clôturée, et ce « à moins que la limitation ne soit demandée dans le cadre d'une action en nullité du brevet.

L'AFPPI propose de retenir l'expression « *décision n'étant plus susceptible de recours* » (déjà adoptée dans le futur article R. 615-1-A) plutôt que « *décision devenue définitive* ».



## 9. Articulation de la procédure d'opposition et de la procédure en nullité de brevet

---

Le futur article R. 615-1-A dispose que « *La demande en nullité d'un brevet est irrecevable lorsqu'une décision statuant sur une opposition ayant le même objet et la même cause a été rendue par l'INPI entre les mêmes parties ayant chacune même qualité et que la décision n'est plus susceptible de recours* ».

Cela revient à interdire à un opposant d'agir en nullité d'un brevet s'il a déjà formé opposition au brevet et que ce dernier a été maintenu.

**L'AFPI estime que ce principe d'autorité de la chose « décidée »<sup>10</sup> est plus que contestable :**

- ▶ une action en nullité judiciaire devrait rester ouverte à l'opposant même sur les mêmes causes pour lui donner la possibilité d'invoquer des moyens différents (en particulier documents antérieurs non cités dans l'acte d'opposition) ; Il en est de même pour la demande reconventionnelle en nullité qui pourrait être formée par l'opposant si celui-ci s'avérait poursuivi pour contrefaçon par le titulaire du brevet à l'issue de la procédure d'opposition ;
- ▶ la partie française d'un brevet européen maintenu après opposition peut faire l'objet d'une action en nullité devant le TGI : il n'y a pas de raison de traiter différemment un brevet français et la partie française d'un brevet européen.

L'AFPI relève par ailleurs qu'aucune disposition ne précise quelle sera l'articulation entre la procédure d'opposition et la procédure en contrefaçon et s'interroge sur les conséquences de l'opposition sur les demandes en contrefaçon pendantes devant les tribunaux (sursis à statuer ?).

## 10. Les recours contre la décision de la division d'opposition

---

### Appel devant la cour d'appel de Paris

Les articles R. 411-19 et suivants sont mis à jour pour s'appliquer également aux recours contre les décisions prises dans le cadre de la procédure d'opposition à la délivrance d'un brevet ; pour mémoire :

- ▶ il s'agira d'un recours en réformation (la cour aura connaissance de l'entier litige et statuera en fait et en droit) (R. 411-9) ;
- ▶ le recours seront instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile ; les parties devront constituer avocat (R. 411-20 et 22) ;
- ▶ l'INPI, sans être partie à l'instance, est entendu et peut présenter ses observations écrites ou orales (R. 411-23) ; les parties doivent lui notifier les actes et l'INPI peut notifier ses observations aux parties (R. 411-27, -29, -33, et -35) ;

---

<sup>10</sup> Terminologie adoptée lors de la réunion du 12 décembre 2019.

- ▶ dès leurs premières conclusions (articles R. 411-29, -30 et -32), les parties doivent présenter « *l'ensemble de leur prétentions sur le fond* » ; mais s'agissant d'un recours en réformation, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et présenter de nouvelles pièces par rapport à la procédure d'opposition (R. 411-38).

### Pourvoi en cassation

Selon l'article R. 411-4, « *Le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel statuant sur ces recours est ouvert aux parties et au directeur général de l'INPI.* »

#### L'AFPPI observe que :

- ▶ s'agissant d'un recours en réformation, le directeur de l'INPI n'a pas à intervenir dans la procédure et ni à se pourvoir en cassation.
- ▶ admettre que l'INPI, en position de « juridiction » inférieure, soit admis à intervenir devant la cour ou même former un pourvoi devant la cour de cassation, est susceptible de porter **atteinte à l'indépendance des juridictions** supérieures et plus largement à la crédibilité du système judiciaire français dans le contexte européen et international.
- ▶ qui plus est, cela donnerait la possibilité à l'INPI de donner son appréciation sur les arguments des parties, ce qui serait tout à fait anormal et violerait le principe du contradictoire ;
- ▶ dans le cas d'une opposition en matière de marque, la Cour de cassation a considéré que le pourvoi formé par l'INPI était recevable en raison du caractère « d'acte administratif individuel » de la décision de l'INPI : à supposer que cela puisse s'appliquer pour les recours en annulation formés contre des décisions statuant sur une demande d'enregistrement d'un titre (comme c'est le cas pour les procédures d'opposition en matière de marque), cela n'a pas lieu de s'appliquer pour des recours en réformation (avec effet dévolutif) formés contre des décisions ayant statué sur un titre déjà délivré (comme c'est le cas pour les décisions d'opposition en matière de brevet) ;
- ▶ sur la forme, l'AFPPI note que l'heure est à la dématérialisation : dès lors que les échanges entre les parties et la cour sont totalement dématérialisés il paraît inutilement lourd de prévoir que les échanges entre les parties et l'INPI se feront par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce d'autant que dans d'autres procédures, l'INPI privilégie les échanges dématérialisés avec ses interlocuteurs.