

Projets d'ordonnance et de décret relatifs à la création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention

L'article 121 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives, ainsi que de prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit.

Les projets d'ordonnance et de décret, préparés en concertation avec le ministère de la justice et l'INPI sont soumis à la consultation des représentants des entreprises, des professionnels de la propriété industrielle et des juridictions **du vendredi 22 novembre au vendredi 13 décembre 2019**. Je vous remercie de bien vouloir nous faire part, avant cette dernière date, de vos éventuelles remarques ou commentaires.

En complément, une réunion d'échanges et de concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes à la consultation se tiendra :

**Jeudi 12 décembre 2019 à partir de 9h30
dans les locaux du ministère de l'économie et des finances
61, boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS – Salle n° 1004**

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre participation ainsi que me communiquer le nom des personnes participantes (limité à deux personnes par organisme).

Les équipes de la DGE restent à votre disposition pour toute question :
enquete-pi.dge@finances.gouv.fr ; olivier.deschildre@finances.gouv.fr ; romain.bourdon@finances.gouv.fr

1- Les principes directeurs du droit d'opposition envisagés

a) La formation de l'opposition

- Toute personne peut former opposition à l'encontre d'un brevet d'invention français, à l'exception de son titulaire, dans les neuf mois qui suivent la publication de la mention de sa délivrance au *Bulletin officiel de la propriété industrielle*. La recevabilité de l'opposition ne suppose pas la démonstration par l'opposant d'un intérêt à agir.
- Les règles de représentation relatives aux dépôts des demandes de brevet s'appliquent dans le cadre de la procédure d'opposition.
- L'opposition ne peut se fonder que sur des motifs limitativement énumérés : le défaut de brevetabilité de l'invention, l'insuffisance de description et l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale.
- En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre d'un même brevet d'invention, l'INPI ordonne d'office la jonction des procédures d'opposition.

b) Une procédure contradictoire et accusatoire

- La procédure d'opposition respecte le principe de la **contradiction**. Elle suit le schéma général des procédures administratives *inter partes*¹ se déroulant devant l'INPI. Ainsi, la procédure d'opposition se décompose comme suit (*cf.* annexe 1) :
 - i. Une phase d'examen de la recevabilité de l'opposition ;
 - ii. Une phase d'instruction de l'opposition permettant un débat entre les parties et entre les parties et l'INPI (*cf.* annexe 2);
 - iii. Une phase de décision au terme de laquelle le directeur général de l'INPI statue sur l'opposition.
- La procédure d'opposition est **accusatoire** : le brevet contre lequel une opposition est formée n'est réexaminé par l'INPI que dans la mesure des arguments avancés par l'opposant. L'INPI n'est pas investi d'un pouvoir d'examen d'office des faits.

c) La décision du directeur général statuant sur l'opposition

- Lorsque le directeur général de l'INPI fait droit à l'opposition pour l'un des motifs soulevé par le déposant, le brevet peut être révoqué en tout ou partie, ou 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.
- 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.
- A l'instar d'une décision judiciaire d'annulation partielle, la décision de révocation partielle renvoie l'opposant devant l'INPI afin de présenter un jeu de revendications modifié conforme à cette décision.
- Lorsqu'il statue sur l'opposition, le directeur général de l'INPI décide de la répartition des frais entre les parties, dans la limite d'un barème fixé par arrêté ministériel.
- La décision du directeur général de l'INPI statuant sur l'opposition a les effets d'un jugement en ce qu'elle constitue un titre exécutoire.
- Est irrecevable la demande en nullité ayant le même objet et la même cause qu'une décision du directeur général de l'INPI devenue définitive, rendue entre les mêmes parties, chacune ayant la même qualité, au terme d'une procédure d'opposition.

2- Les modalités du recours contre la décision statuant sur l'opposition

a) Le régime du recours

- La cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître d'un recours exercé contre une décision du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition formée à l'encontre d'un brevet d'invention.
- Le recours est suspensif. Il permet la réformation de la décision du directeur général de l'INPI : la cour d'appel de Paris a connaissance de l'entier litige ; les parties peuvent produire de nouvelles pièces et soulever des moyens nouveaux.

b) Les règles de procédure régissant le recours²

- L'acte de recours doit être remis à la juridiction par voie électronique dans le mois qui suit la notification de la décision du directeur général de l'INPI.
- La représentation des parties par avocat est obligatoire.

¹ *Comp.* avec la procédure réformée d'opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ou la nouvelle procédure de nullité ou de déchéance à l'encontre d'une marque enregistrée.

² Les règles de procédure des recours ont été unifiées sur le modèle de la procédure d'appel de droit commun dans le décret en Conseil d'État pris en application de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relatives aux marques de produits ou de services.

- Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
- Le directeur général de l'INPI n'est pas partie à l'instance. La cour d'appel de Paris statue après qu'il a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
- La procédure est écrite.
- Les échanges avec l'INPI sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les échanges entre les parties et entre les parties et la cour sont dématérialisés. Les premiers échanges sont encadrés par des délais et soumis à des sanctions identiques à ce que prévoit la procédure d'appel de droit commun.
- Les règles relatives aux écritures des parties sont calquées sur les dispositions du code de procédure civile : les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions à l'exception des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. Les écritures doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
- Le directeur général de l'INPI et les parties peuvent former un pourvoi en cassation.

3- L'articulation de la nouvelle procédure d'opposition avec les procédures administratives et judiciaires existantes

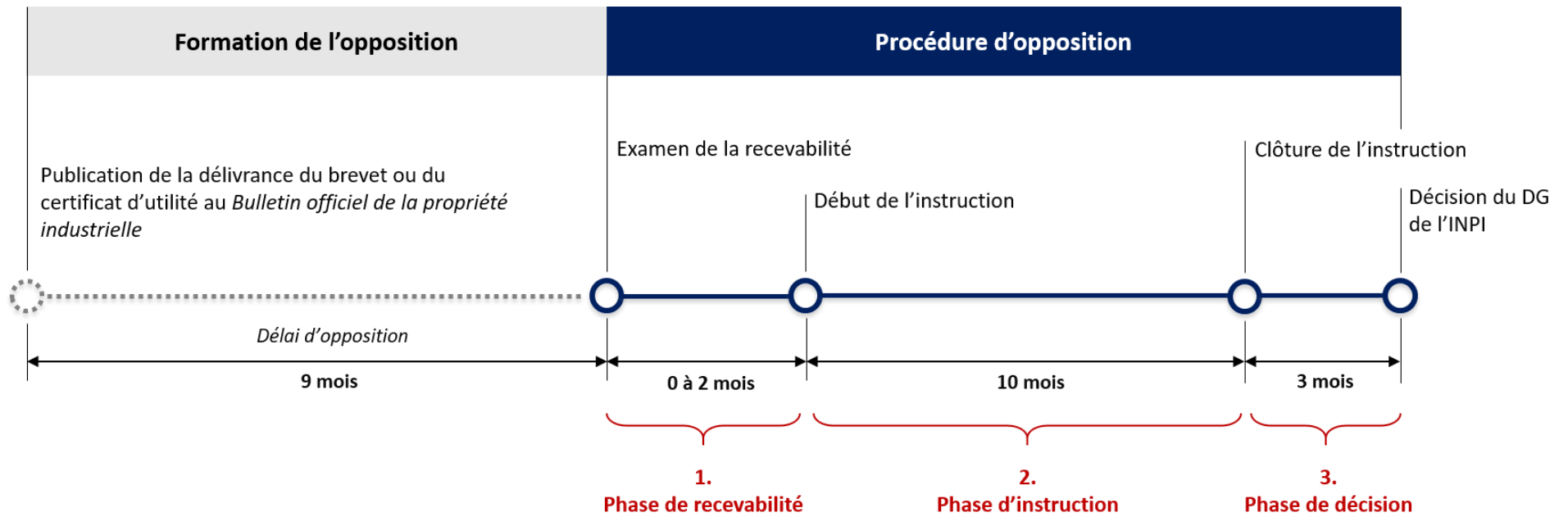
a) L'articulation entre les procédures d'opposition et de nullité

- L'INPI suspend la procédure dès lors qu'à la date à laquelle l'opposition a été formée une action en nullité était pendante à l'encontre du brevet contesté.
- Lorsqu'une action en nullité est engagée alors qu'une opposition est pendante, le juge peut surseoir à statuer.

b) L'articulation entre les procédures d'opposition et de limitation

- L'opposition prime sur la limitation, à moins que cette dernière ne soit requise dans le cadre d'une action en nullité.
- La requête en limitation est possible dans le délai d'opposition.
- La limitation est irrecevable lorsqu'une opposition est pendante, à moins que cette limitation ne soit requise dans le cadre d'une action en nullité.
- La procédure de limitation est clôturée lorsqu'une opposition est ultérieurement formée, à moins que la limitation ne soit requise dans le cadre d'une action en nullité préalablement engagée.

Annexe 1 : schéma général de la procédure d'opposition à l'encontre des brevets d'invention



Annexe 2 : schéma du déroulement de la phase d'instruction

