

## LOI PACTE

### LES APPORTS DE LA LOI EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN QUELQUES MOTS

*Après des échanges houleux entre l'Assemblée Nationale et le Sénat, la loi PACTE (loi relative à la croissance et la transformation des entreprises) a été définitivement adoptée le 11 avril 2019. (Reste encore à venir la décision du Conseil Constitutionnel saisie par des parlementaires) Ce texte, qui comporte 221 articles dans sa rédaction finale et dont l'objectif est de promouvoir la croissance des PME, réforme de nombreuses dispositions dans de multiples domaines, dont le droit des sociétés, le droit du travail, le droit des procédures collectives, et la propriété industrielle.*

*Nous présentons ici un court focus sur ses dispositions relatives à la propriété industrielle.*

*Outre la transposition du « Paquet Marques » par voie d'ordonnance (art. 201), la loi PACTE apporte dans ce domaines les modifications importantes suivantes*

- **Modernisation du certificat d'utilité** (article 118).

Pour rappel, la procédure de demande de certificat d'utilité est plus rapide et moins coûteuse que celle d'une demande de brevet (il n'est en effet pas effectué de recherche d'antériorités) Son intérêt était très limité du fait de sa durée réduite de protection.

Le législateur a voulu le rendre plus attractif :

La durée de la protection conférée passe de six années à dix années, à compter du dépôt de la demande ;

Il sera désormais possible de demander la transformation du certificat d'utilité en brevet. Le délai et la procédure associés à cette transformation seront prévus par voie réglementaire.

- **Prise en compte des critères de l'activité inventive et de l'application industrielle au stade de l'examen de la délivrance du brevet** (article 122).

Jusqu'à présent, seule la nouveauté était examinée par l'INPI lors de l'examen d'une demande française. L'INPI devra dorénavant prendre en compte les trois critères de brevetabilité (nouveauté, activité inventive et application industrielle) avant de délivrer un titre.

Il est précisé que ces nouvelles conditions d'examen de la demande de brevet entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi et seront applicables aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

Les avis relatifs à cet examen plus approfondi au stade du brevet français sont assez partagés. Il aboutira très certainement à un brevet français plus fort à l'égal du brevet européen, mais au prix de quels coûts et délais supplémentaires ?

- Création d'une **procédure d'opposition aux brevets d'invention français** (article 121).

Toute personne pourra demander la révocation ou la modification d'un brevet délivré auprès de l'INPI, comme c'est aujourd'hui le cas pour les brevets européens devant l'Office européen des brevets. Cette procédure entrainera un contrôle approfondi de la brevetabilité de l'invention par l'INPI).

L'objectif du législateur est de permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir demander l'annulation d'un brevet sans passer par la voie judiciaire qui constituerait un frein économique pour ces structures.

La question se pose toutefois des moyens de l'INPI pour réaliser dans des délais raisonnables un examen plus approfondi des demandes et ensuite pour rendre des décisions sur opposition.

- **Modification des règles de prescription en matière de contrefaçon et d'action en nullité** (article 124).

Le dernier point porte sur les délais pour agir en contrefaçon et en nullité des titres. Il concerne les marques, les dessins et modèles, les brevets et les certificats d'obtention végétale.

S'agissant de l'action en nullité, il sera désormais possible de soulever la nullité d'un titre de propriété industrielle sans limite de temps, la loi précisant que l'action en nullité « *n'est soumise à aucun délai de prescription.* »

S'agissant de la contrefaçon, c'est le point de départ du délai de prescription, et non sa durée, qui change. Le délai de prescription court « *à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer* ».

Le jour où le titulaire d'un droit « aurait dû connaître » le dernier fait de contrefaçon, laisse une certaine latitude d'appréciation au juge et ne simplifie pas vraiment les choses...

*Nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire quant à ces nouvelles dispositions et échanger sur l'intérêt qu'elles peuvent avoir pour votre société.*

## Votre contact



**Barbara BERTHOLET**

Bureau de Lyon

TL + 33 (0)4 72 41 15 75

Email : [barbara.bertholet@adamas-lawfirm.com](mailto:barbara.bertholet@adamas-lawfirm.com)