

L'ACTU DU DJCE



FEVRIER 2020

LES DECRETS D'APPLICATION DE LA LOI PACTE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

En matière de propriété industrielle, la loi dite « PACTE¹ » n°2019-486 adoptée le 22 mai 2019 et entrée en vigueur le 23 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises a pour objectif principal de favoriser l'innovation en entreprise. Récemment, les décrets d'application concernant les différentes mesures visées par la loi du 22 mai 2019 sont entrés en vigueur.

Il convient dans un premier temps de s'intéresser aux mesures relatives au Droit des marques (1), puis aux mesures relatives au Droit des brevets (2).

1. Les mesures relatives au Droit des marques

En matière de marques, la loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de 6 mois les mesures nécessaires pour assurer la transposition du « Paquet Marques », constitué de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 et du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

Le « Paquet Marques » prévoit :

- La création de nouveaux types de marques,
- Un nouveau Droit des marques collectives et de certification,
- La création d'une procédure d'annulation et de déchéance des marques devant l'INPI², qui jusqu'ici relevaient de la compétence des TGI³. Ces décisions seront susceptibles de recours suspensif devant la Cour d'appel.
- L'évolution de la procédure d'opposition devant l'INPI.

Le **décret d'application de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019** relatif à la transposition de la directive « Paquet Marques » ainsi que **son arrêté** ont été publiés au Journal Officiel le mardi 10 décembre 2019.

Il convient de rappeler que le but de la loi PACTE est de faciliter l'accès à la protection des marques et à leur défense pour les acteurs de l'économie. L'ordonnance du 13 novembre 2019 et son décret d'application permettent de transposer le « Paquet Marques ».

La plupart des mesures sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, et notamment :

- La possibilité de **protéger uniquement une classe** lors du dépôt d'une marque pour un tarif moindre de 190 euros, contre 210 euros antérieurement, et 40 euros au-delà de la première classe.

¹ Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)

² Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

³ Tribunaux de Grande Instance (TGI)

- **Nouveaux motifs de refus d'enregistrement :**
 - D'une part, les motifs absolus de refus sont regroupés et étendus : sont ajoutés aux motifs de refus d'enregistrement existants les signes exclus en application de la législation relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques, aux mentions traditionnelles pour le vin, aux spécialités traditionnelles garanties ainsi que ceux consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée, ou reproduisant les éléments essentiels d'une telle dénomination. Sont également exclues les marques dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi.
 - D'autre part, les motifs relatifs de refus sont étendus et, notamment s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, les noms de domaine dont la portée ne serait pas seulement locale ou des noms d'entités publiques.

- **L'anticipation du délai pour renouveler la marque.** Le titulaire de la marque doit désormais être informé par l'INPI de l'expiration de l'enregistrement au plus tard 6 mois avant cette expiration (art. R. 712-24 CPI⁴ modifié par Decr. Art. 4). Les délais pour déclarer le renouvellement du dépôt sont également modifiés et la déclaration de renouvellement pourra être présentée au plus tôt un an avant l'expiration de l'enregistrement et au plus tard, et moyennant le paiement d'un supplément de redevance, dans un délai de six mois à compter du lendemain de l'expiration (art. R. 712-24 CPI, al. 5 et 6).

- **La création de nouvelles marques, sans obligation de représentation graphique :** sonores, animées ou multimédia par le dépôt d'un fichier MP3 ou MP4. En effet, l'Ordonnance a supprimé la condition de représentation graphique et, désormais, il suffit que le signe puisse être représenté de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire (art. L. 711-1 CPI modifié par Ord. Art. 3). En outre, la représentation doit être claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

- **Le renforcement de la procédure d'opposition** (art. R. 712-13 à R. 712-19 CPI) avec la possibilité de fonder son opposition en se basant sur une dénomination sociale ou un nom de domaine et possibilité d'invoquer plusieurs droits antérieurs en même temps.

Toutefois, la **procédure en nullité ou en déchéance devant l'INPI** entrera en vigueur le **1^{er} avril 2020**. Jusqu'à présent, les actions en nullité et en déchéance de marques étaient portées exclusivement devant les tribunaux. Toutefois, à compter du 1^{er} avril 2020, l'INPI aura compétence exclusive pour ces actions, lorsqu'elles seront engagées à titre principal et fondées sur un motif absolu de nullité, un motif relatif de nullité ou un motif de déchéance (art. L. 716-5 CPI).

2. Les mesures relatives au Droit des brevets

En matière de brevets, la loi PACTE du 22 mai 2019 prévoit **plusieurs dispositions** et, notamment :

- L'allongement de la durée du certificat d'utilité de six à dix ans afin de rendre celui-ci plus attractif pour les TPE⁵ et les PME⁶,
- La possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet,
- La création d'une demande provisoire de brevet qui sera ajoutée par voie réglementaire,
- La création d'une procédure d'opposition devant l'INPI d'une durée de 15 mois,
- Le renforcement de l'examen de fond par l'INPI sur l'activité inventive notamment.

⁴ Code de la propriété intellectuelle (CPI)

⁵ Très petites entreprises (TPE)

⁶ Petites et moyennes entreprises (PME)

Faisant suite à l'adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019, le **décret n°2020-15 en date du 8 janvier 2020**, relatif à la création d'une demande provisoire de brevet et à la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet d'invention, a été publié au Journal Officiel le 10 janvier 2020.

Les **mesures sur le certificat d'utilité** sont entrées en vigueur **dès le 11 janvier 2020** et sont applicables aux dépôts effectués à partir de cette date.

La **demande provisoire de brevet** débutera, quant à elle, le **1^{er} juillet 2020**.

- **Les mesures concernant le certificat d'utilité, dit « petit brevet »**

L'article 2 du décret du 8 janvier 2020 permet une transformation du certificat d'utilité en brevet.

A noter que le certificat d'utilité est un titre de propriété industrielle destiné à assurer une protection pour des innovations dont les cycles de vie sont courts ou dont la phase de maturité est brève. La loi PACTE conduit à une évolution du certificat d'utilité et devient plus flexible pour mieux s'adapter aux nouvelles attentes des entreprises et en particulier des start-up et PME innovantes.

Les **nouvelles mesures** prévoient :

- **L'allongement de la protection à 10 ans** (contre 6 ans auparavant),
 - L'allongement de durée de protection s'applique à tous les certificats d'utilité qui ont **moins de 6 ans révolus le 10 janvier 2020**, jour de la publication du décret.
 - A noter qu'une **période transitoire est prévue** pour permettre aux titulaires de certificats d'utilité qui sont dans la 6^e année de payer l'annuité sans surtaxe. En effet, toutes les échéances pour une 7^e annuité attendues fin janvier 2020, fin février 2020, fin mars 2020 ou fin avril 2020 sont reportées au 11 mai 2020 sans redevance de retard à payer. Néanmoins, au-delà de cette date et jusqu'au 12 novembre 2020, il sera encore possible de payer la 7^e annuité pour ces certificats d'utilité mais en s'acquittant d'une surtaxe de retard de 50 %.
 - **La possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet** jusqu'au début des préparatifs techniques de publication (16 mois environ à compter du dépôt).
 - La possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet concerne les demandes de certificat d'utilité déposées **depuis le 11 janvier 2020**.
- **La demande provisoire de brevet**

A titre liminaire, la possibilité d'obtenir une date de dépôt en divulguant seulement une description de l'invention existait déjà, et ce, sans texte. Le décret du 8 janvier 2020 institue une nouvelle alternative pour les déposants de brevet. Ainsi, ils peuvent **déposer une demande provisoire de brevet, qui pourra être régularisée sous 12 mois**.

La demande provisoire de brevet entrera en vigueur le **1^{er} juillet 2020**. Il s'agit d'une procédure peu coûteuse avec un formalisme allégé, permettant de disposer d'un délai de 12 mois pour effectuer une transformation en demande de brevet. La demande provisoire de brevet ouvrira un droit de priorité.

Cette demande provisoire permet de déposer une **description de l'invention sans revendication**. Néanmoins, il y a un potentiel danger puisqu'une demande provisoire mal rédigée risque d'enfermer le futur rédacteur des revendications du brevet (la rédaction intervenant lors de la phase de régularisation).