

ASSEMBLÉE NATIONALE

9 mars 2019

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1761)

Commission	
Gouvernement	

Rejeté

AMENDEMENT

N° 246

présenté par

M. Fasquelle, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Levy,
M. Viry, Mme Bassire et M. Boucard

ARTICLE 42 BIS

Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

« I. – Après le 9° de l'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque le demandeur a présenté des observations ou a déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14 et a conjointement formulé une requête d'examen de fond, les demandes de brevet dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cohérence avec l'esprit de la loi PACTE et les modalités des nouvelles procédures d'examen du brevet auprès de l'INPI créées par cette loi, l'objectif de cet amendement est de rendre optionnelle la procédure d'examen a priori de l'activité inventive pour la délivrance de brevet français par la voie nationale.

L'objectif de la loi PACTE est en effet de simplifier la vie des entreprises et de dynamiser l'innovation, en veillant à ne pas accroître les coûts d'obtention d'un brevet ni à augmenter de manière excessive la charge de travail à laquelle devra faire face l'INPI et qui pourrait sinon conduire l'INPI à recruter plusieurs dizaines d'examineurs supplémentaires, créant ainsi de nouvelles charges budgétaires.

D'une manière générale, les entreprises ne voudront pas payer deux fois une procédure d'examen pour le moment souple et rapide en France et très approfondie au niveau de l'OEB/Office européen des brevets (auprès duquel la procédure d'examen peut être conduite en langue française, celle-ci

étant l'une des langues officielles de l'OEB). Pour la majorité des dépôts donnant lieu à une extension européenne, directe ou par la procédure PCT, cette solution permet d'éviter la redondance d'examens. Les entreprises françaises grâce à un accord entre l'office français (INPI) et européen (OEB) bénéficient déjà du rapport d'antériorité sur l'état de la technique qui leur permet d'apprécier la qualité et la solidité de leur brevet.

Plus de 65 % des brevets français font à l'heure actuelle l'objet d'un élargissement européen. C'est le cas également de plus de 50 % des brevets déposés par les PME en France auprès de l'Office européen des brevets (OEB). Sur environ 14.000 demandes de brevets par an déposées par des déposants français, environ 11.000 sont étendues auprès de l'OEB.

Très peu de brevets français, délivrés par l'INPI ou à la suite de l'examen par l'OEB, font l'objet d'un contentieux par rapport au nombre de brevets délivrés. Et on constate aujourd'hui que désormais moins de 20 % des brevets français délivrés par l'INPI faisant l'objet d'un contentieux sont annulés par le TGI de Paris alors que c'est le cas pour près de 40 % des brevets obtenus par la voie européenne, preuve que le brevet français est loin d'être faible même sans examen approfondi.

Si moins de 30 % des demandes de brevet des déposants français ne sont pas étendues à l'OEB, cela peut tenir à une appréciation négative de la brevetabilité de l'invention de la part du déposant, basée sur le rapport de recherche et l'opinion écrite (sous-traités à l'OEB), et le déposant prend cette décision sans qu'il y ait besoin d'un examen sur le fond à l'INPI. Ou cela peut tenir à une appréciation des chances d'exploitation commerciale de l'invention, auquel cas un examen sur le fond à l'INPI n'apporterait pas d'informations nouvelles. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la valeur de l'invention qui importe et le déposant est à même de l'apprécier et de prendre les décisions en conséquence.

On peut donc estimer que dans l'hypothèse où les pouvoirs de rejet de l'INPI seraient élargis pour permettre un examen sur le fond, les déposants n'y trouveraient un intérêt que dans des cas restreints. Il faut donc laisser les déposants libres de demander, s'ils le souhaitent, un tel examen, évitant ainsi de pénaliser la grande majorité des déposants en rendant cet examen obligatoire dans tous les cas, d'autant que la nouvelle procédure d'opposition auprès de l'INPI (article 42) permettra aux tiers de contester la validité de brevets délivrés. Il convient d'ailleurs de rappeler que l'introduction d'une procédure d'opposition a été précisément justifiée par le souci de pallier l'absence d'un examen sur le fond. On estime cependant qu'une très faible proportion des brevets délivrés feront l'objet d'une procédure d'opposition, raison de plus pour ne pas imposer à tous les déposants une procédure d'examen sur le fond.

Rendre optionnel l'examen a priori de l'activité inventive et laisser ce choix facultatif aux déposants de brevets est cohérent avec d'autres dispositions du chapitre sur la Propriété intellectuelle de la loi Pacte. C'est en effet le cas pour les nouvelles dispositions du certificat d'utilité (article 40) pour lequel l'émission du rapport de recherche documentaire est déjà optionnelle. Celui-ci doit être demandé par le déposant dans le cas où il oppose le certificat d'utilité à un tiers.

Imposer la généralisation d'un examen au niveau national, plus lourd et plus coûteux pour un renforcement hypothétique d'une minorité de brevets sans pour autant pouvoir garantir que le brevet sera à l'issue de cet examen plus solide en cas de contentieux judiciaire, serait rapidement contre-productif. Plus longue et plus complexe, cette nouvelle procédure occasionnera inmanquablement pour les entreprises des frais d'horaires supplémentaires (facturation des conseils

en PI) et des délais de délivrance beaucoup plus longs. Or les budgets de PI sont contraints dans les entreprises.

Loin d'augmenter les dépôts de brevets en France, l'application de cette nouvelle procédure à tous les déposants pousserait la plupart des entreprises françaises à se détourner de l'INPI. Les PME pourraient déposer moins de brevets.

En adoptant un choix similaire l'Office espagnol a enregistré une baisse sensible de dépôts de brevets. Les Pays-Bas qui avaient la réputation d'exiger l'un des examens des brevets nationaux les plus sévères, ont renoncé au contraire à cette procédure lourde, longue et onéreuse pour se rapprocher de la procédure française en vigueur et gagner ainsi en souplesse et en agilité.