

HORSÉRIE

N° 2 - Mars 2020

LA LOI PACTE : Quelles opportunités pour vos stratégies brevets ?

Par Isabelle Magnin-Feysot – 3 mars 2020

La **loi PACTE** (n° 2019-486), publiée le 23 mai 2019, prévoit l'entrée en vigueur progressive de différentes mesures relatives à la propriété intellectuelle en France. Parmi les mesures concernant les brevets d'invention on peut notamment citer la création d'une **procédure d'opposition** devant l'INPI, le renforcement de la **procédure d'examen** par l'introduction du critère de l'activité inventive et le renforcement du régime des **certificats d'utilité**.

1/ La mise en place d'une **procédure d'opposition** devant l'INPI

Cette procédure permet à tout opposant, dans un délai maximum de neuf mois après la délivrance du brevet français, de contester sa validité devant l'INPI.

Cette procédure permettra aux tiers d'attaquer la validité d'un brevet directement devant l'INPI au lieu d'avoir recours aux tribunaux.

La possibilité de faire opposition s'appliquera aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle à compter du **1^{er} avril 2020**.

A cet égard Plasseraud IP vous propose la mise en place d'une **procédure de surveillance des brevets français délivrés par l'INPI**. Nous sommes à votre disposition pour élaborer la liste des brevets à surveiller selon vos domaines d'activité ou de prospective.

2/ Le renforcement de la **procédure d'examen** devant l'INPI

La loi permettra désormais à l'INPI de rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive. Cette mesure, en lien avec la procédure d'opposition, va accroître la qualité des brevets français et la sécurité juridique des tiers.

Le critère d'activité inventive s'appliquera pour les demandes de brevet déposées à compter du **22 mai 2020**.

3/ Le renforcement des **certificats d'utilité**

Le certificat d'utilité est un titre de propriété industrielle qui permet de protéger une invention. Contrairement au brevet, le certificat d'utilité ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport de recherche, et est délivré sans examen de la demande.

Depuis le **10 janvier 2020** la durée de protection du certificat d'utilité est de 10 ans (contre 6 ans auparavant). Cet allongement de la durée de protection s'applique aux CU en vigueur à la date du 10 janvier 2020 ou déposés à compter de cette date.

Par ailleurs, il est également possible de requérir la transformation d'une demande de certificat d'utilité en demande de brevet pour toutes les demandes de certificat d'utilité déposées depuis le **11 janvier 2020** (avant seul l'inverse était possible, à savoir transformation d'une demande de brevet en certificat d'utilité).

Cette requête en transformation devra être présentée dans les 18 mois du dépôt ou de la priorité, et, en tout état de cause avant le début des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de certificat d'utilité.

Il est important de noter que l'intérêt du certificat d'utilité se trouve grandement renforcé par les nouvelles dispositions de la loi PACTE puisque l'activité inventive deviendra très bientôt un critère examiné pour délivrer le brevet français.

Le certificat d'utilité représente donc une alternative intéressante au dépôt d'un brevet pour des inventions dont le cycle de vie commercial est court, par exemple.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes questions sur ces nouvelles mesures.

Loi Pacte, les effets en matière de propriété intellectuelle - analyse

Retrouvez sur notre site web les analyses des experts de Plasseraud IP qui décryptent les principaux changements introduits par la Loi Pacte :

- [Loi PACTE : quels effets sur la propriété industrielle en France et pour quand ?](#)
- [Loi PACTE : les évolutions à prévoir en 2020](#)
- [Loi PACTE : publication du décret relatif aux certificats d'utilité et à la demande provisoire de brevet](#)
- [Zoom sur la procédure d'opposition devant l'INPI](#)

Contact

Les Conseils de PLASSERAUD IP sont à votre disposition pour étudier et déterminer avec vous la meilleure stratégie à mettre en place pour assurer une défense efficace de vos droits à l'aune de ces changements.

Plasseraud
INTELLECTUAL PROPERTY

66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
Tél. : +33 (0)1.40.16.70.00
Fax : +33 (0)1.42.80.01.59



<https://www.plass.com/fr>