

PROPOSITIONS DU COMITÉ INNOVATION ET R&D DES INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS LE CADRE DE LA FUTURE LOI PACTE

Résumé

Les travaux préparatoires de la future loi PACTE prévoient principalement trois mesures concernant la propriété industrielle :

- un « brevet flash » destiné à permettre un accès facile des PME, start-ups, chercheurs français à la propriété intellectuelle,
- le renforcement des procédures pour passer d'un brevet faible à un brevet fort pour mieux défendre les innovations françaises,
- une application harmonisée des délais de prescription concernant les recours en matière de propriété intellectuelle pour une meilleure sécurité juridique.

Le comité Innovation et R&D partage pleinement la volonté d'inciter les entreprises à mieux recourir aux brevets et à augmenter la qualité de la protection des innovations. Après analyse, le comité Innovation et R&D formule les suggestions et commentaires suivants sur ces différentes propositions :

1. La création d'une nouvelle procédure nationale de type « brevet flash » risque d'encourager les inventeurs à se contenter de dépôts de médiocre qualité. Le comité estime que les dispositions de l'article 612-2 du Code de la propriété intellectuelle offrent déjà la possibilité de procéder à un dépôt d'urgence similaire à une demande « provisional » américaine.
2. La France avait fait le choix d'une procédure d'examen et de délivrance simplifiée et peu coûteuse, complémentaire de la procédure européenne plus exigeante et coûteuse. Si un renforcement de cette procédure française était jugé indispensable, le comité estime que la voie la plus raisonnable serait d'introduire une procédure d'opposition, plutôt que d'introduire un examen de fond qui reviendrait à reproduire la procédure de l'Office européen des brevets et augmenterait significativement le coût de fonctionnement de l'INPI.
3. Le comité Innovation est favorable à une harmonisation des délais de prescription si la loi du 11 mars 2014 apparaissait incomplète à cet égard.

Le comité Innovation et R&D propose en outre deux mesures additionnelles :

- Encourager la voie de la médiation, le comité se proposant de participer à la mobilisation de la communauté des ingénieurs et scientifiques pour susciter des vocations de médiateurs.
- Renforcer la sensibilisation des élèves ingénieurs, le comité se proposant de participer à une telle démarche par des outils pédagogiques éprouvés.

PRÉSIDENT DU COMITÉ : Pierre BREESE

MEMBRES : Sylvain ALLANO, Christian DE CLARENS, Yann DE KERMADEC, Thierry DES COURIERES, Pierre GUIMBRETIERE, Stéphan GRUBER, Michel HARMANT, Stéphane HOUEL, Agathe MICHEL DE CAZOTTE, Etienne VAUTHERIN



Table des matières

RESUME	1
TABLE DES MATIERES	2
LES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT	3
<i>LES CONSTATS A L'ORIGINE DE CES PROPOSITIONS DE MESURE</i>	3
LE POINT DE VUE DU COMITE « INNOVATION ET R&D » IESF CONCERNANT CES OBJECTIFS	3
CONCERNANT LE NOMBRE REDUIT DE DEPOTS DE BREVET PAR LES ENTREPRISES FRANÇAISES	3
CONCERNANT LES SPECIFICITES DE LA PROCEDURE FRANÇAISE	4
CONCERNANT L'ANNULATION D'UNE PROPORTION ELEVEE DE BREVETS LORS D' ACTIONS JUDICIAIRES.	5
LE POINT DE VUE DU COMITE « INNOVATION ET R&D » IESF CONCERNANT LES TROIS MESURES ENVISAGEES	6
1) INTRODUCTION D'UN « BREVET FLASH »	6
2) RENFORCEMENT DES PROCEDURES FRANÇAISES	7
3) HARMONISATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION	7
PROPOSITIONS ADDITIONNELLES DU COMITE INNOVATION ET R&D IESF	7
RENFORCEMENT DE LA MEDIATION	7
RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION DES INGENIEURS DES LEUR FORMATION	8
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE COMITE INNOVATION ET R&D IESF	8
INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE	8
LE COMITE « INNOVATION ET R&D »	8



Les objectifs du gouvernement

Madame la secrétaire d'Etat Delphine Gény-Stephann a exprimé les objectifs ainsi :

Le projet de loi PACTE sera l'occasion de faire évoluer les procédures, en offrant aux entreprises, en particulier aux PME et aux start-up, des voies d'accès plus souples et progressives à la délivrance du brevet, et en alignant les outils de protection de la propriété industrielle sur ce qui existe au plan international.

*Nous avons engagé en janvier dernier une consultation sur un certain nombre de pistes, qui, je le confirme, donneront lieu à des propositions dans le cadre de ce projet de loi, qui sera présenté prochainement. L'enjeu est d'inciter les entreprises à faire le choix de se protéger en France, en **facilitant les démarches pour l'obtention des titres de propriété intellectuelle**, tout en renforçant leur confiance dans la protection offerte par ces titres, grâce à **une sécurité juridique accrue**.*

Le député Sylvain Waserman, rapporteur des textes relatifs à la propriété industrielle, propose trois mesures :

- 1) un Flash brevet facilitant l'accès aux PME, start-ups, chercheurs français à la propriété intellectuelle,
- 2) le renforcement des procédures pour passer d'un brevet faible à un brevet fort pour mieux défendre les innovations françaises,
- 3) une application harmonisée des délais de prescription concernant les recours en matière de propriété intellectuelle pour une meilleure sécurité juridique.

Les constats à l'origine de ces propositions de mesure

Ces mesures sont inspirées par la volonté de remédier aux faiblesses suivantes :

- a) les entreprises françaises déposent trop peu de brevets comparativement aux entreprises allemandes, et il faut les inciter à augmenter le nombre de dépôts
- b) la procédure française aboutit à la délivrance de brevets faibles
- c) les détenteurs de brevets se méprennent de l'efficacité de leurs brevets, qui sont dans plus de 50% des cas invalidés lors qu'ils sont invoqués dans une action judiciaire.

Le point de vue du Comité « Innovation et R&D » IESF concernant ces objectifs

Le comité Innovation et R&D **partage** pleinement le constat d'une utilisation insuffisante, par les entrepreneurs¹ français, des outils de la propriété industrielle et **approuve** pleinement toutes initiatives visant à diffuser une culture brevet auprès de tous les acteurs économiques, au service de la pérennité et du développement des entreprises françaises de toutes tailles et dans tous les domaines technologiques, y compris dans les secteurs les plus traditionnels.

Verbatim d'un membre du comité, ancien dirigeant d'une entreprise aéronautique « *J'ai constaté, au cours de ma carrière, que les candidats américains et allemands à l'obtention d'une PI sur un sujet donné mettent beaucoup plus de soin que les français à reconnaître l'état de l'art et de la PI existante sur le même sujet, à l'échelle internationale. Le Français a tendance à se laisser porter par l'aspect génial de son idée et à négliger la pertinence de l'adversité. Faire œuvre de pédagogie afin d'accroître le goût de l'analyse préalable chez les Français est sans doute aussi important que des changements législatifs.* ».

Concernant le nombre réduit de dépôts de brevet par les entreprises françaises

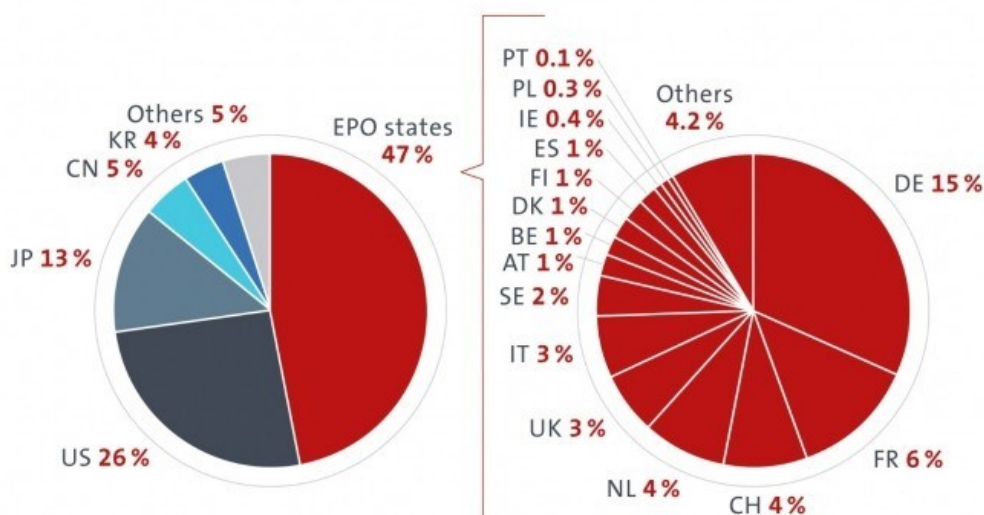
1. Il est incontestable que les entreprises françaises ont moins recours au brevet que les allemands. Cela se traduit par le fait que seuls 6% des brevets issus de la voie européennes sont détenus par des titulaires

¹ Le terme entrepreneur au sens du présent document **inclut** les acteurs de la recherche académique



français, et que 94% des brevets opposables à des entreprises françaises sont détenus par des détenteurs – et concurrents - européens (41%), américains (26%) et asiatiques (28%).

Origine des demandes de brevet 2017



2. Le dépôt de brevet ne constitue pas une fin en soi. Un brevet ne présente un intérêt que lorsqu'il s'inscrit dans une stratégie cohérente au service de la politique de l'entreprise. Il est donc nécessaire d'accompagner l'incitation à déposer plus de brevets par une sensibilisation à l'utilisation stratégique de la propriété industrielle, à l'instigation des actions menées par l'INPI et l'IEEPI notamment.

3. Toute mesure visant à renforcer l'efficacité de la propriété industrielle profite aux principaux détenteurs, en l'occurrence des non-français pour plus de 90%. Les entreprises françaises sont de ce fait plus souvent en situation de défense qu'en situation d'attaque.

Le comité Innovation et R&D considère que l'objectif d'augmenter le nombre de dépôts par les entrepreneurs français est pertinent, mais que la solution consistant à introduire un brevet « flash » n'est pas la bonne réponse pour des raisons expliquées dans la suite.

La solution consiste à poursuivre le développement d'une culture propriété industrielle dans les entreprises, auprès des étudiants et plus largement auprès de tous les acteurs économiques français.

Concernant les spécificités de la procédure française

Lors de l'entrée en vigueur de la convention sur le brevet européen en 1977, instituant une procédure unique d'examen, de délivrance et d'opposition par une administration mutualisée, l'OEB, la France a fait le choix de maintenir une voie parallèle pour l'obtention d'un brevet en France par la voie nationale et par une procédure peu coûteuse tout en apportant une sécurité des tiers raisonnable. La procédure d'examen et de délivrance par la voie française, confiée à l'INPI, prévoit :

- un examen formel de recevabilité au regard des critères du code de la propriété industrielle ;
- une recherche d'antériorités sous-traitée à la division de recherche de l'OEB, réputée pour son haut niveau de compétence et la transmission au déposant d'un rapport de recherche accompagné d'une opinion écrite ;
- la délivrance sans examen de fond, pour autant que l'invention revendiquée ne soit pas manifestement dépourvue de brevetabilité ;
- la possibilité pour le titulaire du brevet de limiter la portée des revendications à tout moment, y compris après la délivrance.



Les conséquences sont :

- un coût très modéré (256€ de taxe de dépôt et de recherche) rendant l'accès au brevet accessible à tous ;
- la publication de la demande de brevet assortie d'un rapport de recherche conforme aux normes internationales et d'une opinion écrite permettant au déposant comme aux tiers de se faire une opinion sur les forces et faiblesses du brevet délivré ;
- une faible sélectivité de la procédure d'examen, aboutissant à la délivrance de brevets qui ne résisteront pas à une action en nullité en cas d'action judiciaire ;
- une étape initiale permettant d'évaluer l'opportunité d'étendre la protection dans des pays pratiquant un examen plus sélectif.

La France a fait en 1977 un choix délibéré de faire coexister deux voies clairement différenciées d'obtention d'un brevet en France :

- la voie nationale, abordable mais peu sélective, reportant sur les tiers la charge de l'évaluation des forces et faiblesses du brevet, en mettant à disposition une recherche d'antériorités menée par l'OEB ;
- la voie européenne, coûteuse mais assurant une plus forte probabilité de résistance du brevet à une action judiciaire en nullité.

Le comité Innovation et R&D estime que ce choix est judicieux et qu'une convergence entre la voie nationale et la voie européenne ne s'impose pas pour les raisons évoquées ci-après.

Concernant l'annulation d'une proportion élevée de brevets lors d'actions judiciaires.

Environ 50% des actions en contrefaçon engagées en France par le titulaire d'un brevet aboutissent à une décision défavorable, soit du fait de l'annulation du brevet invoqué, soit du fait d'une non-reproduction des caractéristiques protégées.

Cela s'explique par différentes causes :

- Certaines actions sont engagées de manière excessivement péremptoire, avec une mauvaise estimation initiale des faiblesses du détenteur du brevet ;
 - soit par naïveté (le titulaire du brevet et son avocat se leurrent sur la solidité de leur droit ;
 - soit par tactique, l'action judiciaire étant engagée nonobstant les faiblesses connues, à des fins d'intimidation d'un concurrent ;
 - soit par manque de compétence ou de pertinence de la mission de conseil de l'avocat en charge du contentieux, qui engage son client imprudemment dans une procédure vouée à l'échec.
- Certaines actions opposent deux parties qui, après leurs analyses respectives, sont convaincues, chacune, de leur chance de succès, et le ratio « 50/50 » reflète statistiquement cette situation.

Ce taux d'échec d'une action engagée par un breveté est réduit lorsque le brevet est délivré avec une plus forte sélectivité : un premier filtre résultant d'une procédure d'examen et d'opposition, conduit au rejet d'une partie des demandes de brevet. Automatiquement, les actions judiciaires ne sont engagées que sur la base des brevets qui ont « résisté » à ce premier filtre, et le taux de succès, pour le breveté engageant une action judiciaire, est donc supérieur – mais jamais de 100%.

Bien entendu, une procédure d'examen et de délivrance plus sélective se traduit par un coût plus élevé et des procédures plus complexes pour 100% des demandes de brevet déposées, alors que moins de 0,5% des brevets seront effectivement engagés dans une action judiciaire.

Le comité Innovation et R&D estime que l'objectif de réduire les contentieux judiciaires aboutissant à un échec pour le breveté est pertinent, mais que cet objectif peut être atteint par des moyens autres que l'introduction d'une procédure d'examen plus sélective et/ou d'opposition dans la procédure française.



Le point de vue du Comité « Innovation et R&D » IESF concernant les trois mesures envisagées

1) Introduction d'un « Brevet Flash »

Cette proposition est sans doute inspirée par la procédure américaine dite « provisional patent application », permettant de déposer une demande de brevet avec un formalisme minimaliste (<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>)

Le comité Innovation et R&D estime que :

- a) cette mesure est inutile au regard du droit français, qui prévoit déjà par l'article L-612-2 CPI un formalisme minimaliste ;
- b) cette mesure incite à des dépôts de qualité médiocre, qui va à l'encontre des objectifs des pouvoirs publics.

a) La mesure est inutile

Pour qu'une demande de brevet soit recevable, l'article L-612-2 du code de la propriété industrielle tel que modifié par l'ordonnance du 11 décembre 2008, prévoit :

La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :

- a) une indication selon laquelle un brevet est demandé ;*
- b) les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur ;*
- c) une description, même si celle-ci n'est pas conforme aux autres exigences du présent titre, ou un renvoi à une demande déposée antérieurement dans les conditions fixées par voie réglementaire.*

L'enregistrement de la demande ne nécessite règlementairement ni la formulation d'une revendication (bien que dans la pratique ce soit vivement recommandé), ni même le paiement d'une taxe. La régularisation d'un tel dépôt minimaliste peut ensuite être réalisée soit par des modifications en réponse à une notification d'irrégularités, soit par un dépôt complémentaire sous priorité interne ou sous priorité unioniste.

Le droit français comporte donc d'ores et déjà les dispositions conférant tous les effets d'une « provisional patent application ».

b) La mesure peut être comprise comme un encouragement à des dépôts de médiocre qualité

Le comité Innovation et R&D estime qu'il n'est pas souhaitable d'encourager le dépôt de demandes de brevet « imparfaites ». Un brevet « flash » peut constituer un leurre, comme une demande provisionnelle aux Etats-Unis, car la plénitude des droits ne sera acquise que lorsque la demande de brevet sera complétée par une description détaillée, suffisamment claire et complète, avec des revendications permettant de distinguer les caractéristiques nouvelles et inventives par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Beaucoup de demandes de brevet françaises sont rédigées de manière trop superficielle, sans recherche d'antériorités préalable, et le message à faire passer aux entrepreneurs est plutôt d'améliorer la qualité de leurs demandes de brevets, ce qui est possible sans surcoût déraisonnable.

Le comité Innovation et R&D émet de fortes réserves concernant l'introduction dans la procédure française d'une mesure de type « brevet flash », estimant que le code de la propriété intellectuelle permet déjà un dépôt « provisoire » et qu'une telle mesure pourrait être conduire des déposants à abaisser le niveau de qualité des demandes déposées, avec des conséquences préjudiciables quant à la réalité des droits conférés.



2) Renforcement des procédures françaises

Le comité Innovation et R&D est sensible à l'argument visant à réduire le nombre de contentieux judiciaires engagés sur la base de brevets qui ne résisteront pas à une action reconventionnelle en nullité.

La voie du renforcement de la procédure française pourrait prendre différentes formes :

- l'introduction d'un examen de fond sous la forme d'une sous-traitance par l'INPI à la division d'examen de l'OEB : cette solution augmenterait considérablement le coût d'obtention d'un brevet français, ce qui irait à l'encontre de la volonté d'augmenter le nombre de dépôts. Elle se traduirait aussi par un doublonnage de la voie nationale et de la voie européenne, les deux procédures devenant redondantes ;
- l'introduction d'un examen de fond menée par les examinateurs de l'INPI : cela nécessiterait un recrutement massif d'examineurs, et une formation intense, qui se traduirait bien sûr par une augmentation significative du budget de fonctionnement de l'INPI qui viendrait à la charge des déposants français et/ou du contribuable française. Or, à ce jour, l'INPI peine déjà à faire fonctionner le dépôt en ligne, et les opinions écrites manquent trop souvent de pertinence ;
- l'introduction d'une procédure d'opposition. Une telle solution nécessiterait également de recruter des examinateurs supplémentaires et de les former, avec un impact budgétaire moindre que celui de la solution précédente. Mais cette solution ferait double-emploi avec la voie judiciaire qui permet déjà d'engager une action en nullité et apparaît donc redondante.

Le comité Innovation et R&D n'est pas favorable à l'introduction d'une procédure d'examen de fond, et reste réservé sur l'opportunité de l'introduction d'une procédure d'opposition. Cette dernière option constituerait toutefois un compromis raisonnable entre le statu quo et un clonage de la procédure OEB.

3) Harmonisation des délais de prescription

Le comité Innovation et R&D estime que la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a déjà harmonisé les délais de prescription avec le droit commun et n'a pas identifié de délai de prescription nécessitant une modification additionnelle.

Le comité Innovation et R&D soutient une harmonisation des délais de prescription qui aurait été omis par la loi du 11 mars 2014.

Propositions additionnelles du comité Innovation et R&D IESF

Partageant pleinement les objectifs des pouvoirs publics concernant un usage plus intense de la propriété industrielle par les entrepreneurs français, le comité Innovation et R&D IESF propose les mesures suivantes :

- 1) renforcement de la médiation ;
- 2) renforcement de la sensibilisation des ingénieurs dès leur formation

Renforcement de la médiation

Pour réduire le nombre de contentieux judiciaires, la voie de la médiation constitue une solution efficace. Depuis 2014, la mission de Pierre Pelouzet, le médiateur national des entreprises, a été élargie à la propriété industrielle. Par ailleurs, les magistrats incitent de plus en plus souvent à l'engagement d'un processus de médiation avant les plaidoiries.

Ce processus permet de recentrer le contentieux sur les réels enjeux économiques et techniques, et de mieux éclairer les parties sur les forces et faiblesses de leurs positions respectives, là où leurs avocats ont parfois tendance à aller jusqu'au bout de la démarche judiciaire.

Il apparaît donc judicieux de renforcer le panel de médiateurs en brevets, de préférence par des ingénieurs ayant une bonne compréhension technique et industrielle et une expérience de la propriété industrielle, plutôt que des juristes et avocats privilégiant une approche contentieuse et judiciaire. Le comité Innovation et R&D est prêt à



participer à une telle initiative en mobilisant les ingénieurs et scientifiques français pour susciter des vocations de médiateurs, notamment auprès d'ingénieurs et scientifiques jeunes retraités, ayant une totale indépendance et une autorité morale résultant de leur expérience.

Le comité Innovation et R&D encourage la voie de la médiation et se propose de participer à la mobilisation de la communauté des ingénieurs et scientifiques pour susciter des vocations de médiateurs.

Renforcement de la sensibilisation des ingénieurs dès leur formation

Le comité Innovation et R&D a développé plusieurs outils pédagogiques pour la diffusion de la culture brevet dans les écoles d'ingénieurs. Ces outils visent à faire comprendre concrètement aux jeunes ingénieurs que le brevet ne se réduit pas à une démarche administrativo-juridique rébarbative, mais constitue un ferment de toute démarche d'innovation, un stimulant pour la créativité et un levier pour la performance des entreprises.

Le comité Innovation et R&D propose de participer à la sensibilisation des élèves ingénieurs par des outils pédagogiques éprouvés.

Pour en savoir plus sur le comité Innovation et R&D IESF

Ingénieurs et Scientifiques de France

Reconnue d'utilité publique, la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) a vocation à représenter le corps social des ingénieurs et des scientifiques reconnus par leurs diplômes ou leurs fonctions en France. Indépendante et apolitique, elle perpétue une idée très ancienne qui remonte au milieu du 19ème siècle.

Site <https://www.iesf.fr/>

Les IESF sont en particulier les opérateurs des « plis cachetés » hérités de l'académie des sciences, pour assurer une preuve d'antériorités de travaux techniques et scientifiques et mène de nombreuses études et actions pour mobiliser les ingénieurs et scientifiques au profit de l'avancée des sciences et techniques.

Le Comité « Innovation et R&D »

Mieux reconnaître les inventeurs et les innovateurs, pour les motiver à devenir les ferments de la réindustrialisation : telle est la conviction qui guide les travaux du Comité « Innovation et R&D ».

Le comité réalise notamment une enquête décennale « ingénieurs et innovation » et publie des études sur le rôle de l'ingénieur et des scientifiques dans le domaine de l'innovation.

Site https://www.iesf.fr/752_p_43173/comite-innovation-recherche-et-developpement.html