

N° 693

# SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 septembre 2020

## PROJET DE LOI

*ratifiant l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux  
marques de produits ou de services et l'ordonnance n° 2020-116 du  
12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets  
d'invention,*

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre

Par M. Bruno LE MAIRE,

Ministre de l'économie, des finances et de la relance

*(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)*



## EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi vise à procéder à la ratification de deux ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi dite « loi PACTE »).

I. – Le I de l'article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires tant à l'adaptation de la législation nationale liées à cette transposition, qu'à assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a été prise en application de l'article 201 de la loi du 22 mai 2019 précitée.

Cette ordonnance procède à une profonde révision du droit des marques, dans une logique d'harmonisation maximale avec le droit de l'Union européenne, tant du point de vue du droit matériel que du droit procédural.

Elle introduit ainsi d'importantes modifications visant à moderniser et simplifier le système des marques national et en particulier :

- l'allègement des modalités de dépôt ;
- la suppression de l'exigence de représentation graphique du modèle de marque ;
- l'adjonction de nouveaux motifs de refus d'enregistrement et d'annulation de la marque ;
- l'encadrement et la distinction des régimes de marques collectives et de marques de garantie ;

– le renforcement de la procédure d’opposition des marques notamment par son ouverture à des nouveaux droits antérieurs, opposables de façon multiple ;

– l’introduction, inédite en droit français, d’une procédure administrative de déchéance et de nullité des marques enregistrées, devant l’Institut national de la propriété industrielle ;

– le renforcement de la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit.

Elle fait ensuite prévaloir la philosophie d’un système de marque au service des opérateurs économiques actifs, d’abord en neutralisant les actions fondées sur des marques non utilisées et en favorisant la déchéance des marques non exploitées, l’ensemble de ces dispositions concourant à l’objectif d’« apurement » du registre des marques, complété par un mécanisme de redevance, prévu par décret en Conseil d’État et par arrêté interministériel, mieux adapté aux besoins de ces opérateurs.

Enfin, l’ordonnance reprend expressément la mission de coopération entre les offices de marques de l’Union européenne, instituée par la directive à transposer et le règlement sur la marque de l’Union européenne, avec l’objectif principal de convergence des pratiques d’examen de marque et de coopération sur toutes les thématiques relatives à la propriété industrielle.

Conformément au II de l’article 201 de la loi du 22 mai 2019 précitée, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance soit avant le 14 mai 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et conformément à l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le délai pour déposer le projet de ratification devant le Parlement de l’ordonnance n° 2019-1169 est prolongé de quatre mois, soit avant le 14 septembre 2020.

Le projet de loi modifie en outre l’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle relatif au renouvellement d’une marque pour y apporter une précision, conformément à la lettre de la directive européenne transposée. L’article 49 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques prévoit en effet que « L’office informe le titulaire de la marque de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L’office n’est pas tenu responsable s’il ne donne pas cette information. »

L'objectif étant de prévoir, qu'au terme de chaque période de protection de la marque (10 ans), l'Office informe le titulaire que son droit arrive à échéance, sans que ce défaut d'information, du fait notamment des changements d'adresses des titulaires et de l'absence d'actualisation de leurs coordonnées auprès de l'Office, ne puisse lui être imputé.

Ces dispositions avaient été initialement prévues au niveau réglementaire (l'ordonnance est complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services). Cependant, le texte en question ne portant ni sur une modalité, ni sur un délai, cette disposition devait se trouver dans la partie législative et non règlementaire. La modification de l'article L. 719-2 vise à régulariser la situation en insérant les dispositions en question dans le domaine de la loi.

Enfin le projet de loi modifie les dispositions applicables à Wallis-et-Futuna.

II. – L'article 121 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a habilité le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives, ainsi que de prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit. L'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 a été prise en application de cet article. La procédure d'opposition instaurée par ce texte, est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2020.

Avant l'instauration de ce droit d'opposition, la nullité d'un brevet d'invention délivré par l'INPI ne pouvait être prononcée que dans le cadre d'une action judiciaire. Or, le lancement d'un litige en propriété intellectuelle devant des tribunaux présente plusieurs difficultés, d'ordre juridique ou économique (coûts associés aux frais de représentation, provisions à constituer tant que la décision n'est pas rendue). Ainsi, la nécessité de recourir à la voie judiciaire constituait un frein pour les acteurs économiques les plus faibles (PME, start-ups et inventeurs indépendants) pour faire valoir leurs droits de propriété industrielle.

Le droit d'opposition créé par l'ordonnance du 12 février 2020 permet d'engager une procédure administrative simple et peu coûteuse, susceptible d'éviter une procédure judiciaire en cas de litige peu complexe. La procédure d'opposition complète la procédure de délivrance des brevets en France, permettant un alignement du droit français sur les pratiques d'autres offices de propriété industrielle en Europe et dans le monde. En

permettant la révocation ou la modification de brevets juridiquement fragiles, le droit d'opposition contribue à renforcer la qualité des brevets français et la sécurité juridique de la protection conférée par les titres de propriété industrielle.

L'ordonnance du 12 février 2020 prévoit également un dispositif visant à prévenir les procédures d'opposition abusives, en donnant au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle la possibilité, « dans la mesure où l'équité l'exige » et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, de mettre à la charge d'une des parties les frais supportés par l'autre partie.

Enfin, dans les cas où la procédure d'opposition interfère avec d'autres procédures, administratives comme la procédure en limitation du brevet, ou judiciaires comme l'action en nullité, l'ordonnance du 12 février 2020 prévoit des mécanismes de suspension et de clôture privilégiant la bonne administration de la procédure.

Conformément au II de l'article 121 de la loi du 22 mai 2019 précitée, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 13 août 2020. En application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le délai pour déposer ce projet de ratification a été prolongé de quatre mois, soit jusqu'au 13 décembre 2020.

III. – Le présent projet de loi prévoit donc de ratifier l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (**article 1<sup>er</sup>**), complétée par une disposition imposée par la directive à transposer (**article 3**), elle-même accompagnée de sa propre mesure de coordination relative à l'outre-mer (**article 4**). Il prévoit également la ratification de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 (**article 2**).

## DÉCRET DE PRÉSENTATION

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 3 septembre 2020

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Signé : Bruno LE MAIRE





**Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019  
relative aux marques de produits ou de services et l'ordonnance  
n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux  
brevets d'invention**

**Article 1<sup>er</sup>**

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée, sous réserve des dispositions de l'article 3.

**Article 2**

L'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention est ratifiée.

**Article 3**

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle la phrase suivante est insérée : « Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'Institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information. »

**Article 4**

① I. – A l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la dixième ligne du tableau du *a* du 5° est remplacée par la ligne suivante :

②

« 

Article L. 712-9	Loi n° .....
------------------	--------------

 ».

③ II. – L'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de l'ordonnance mentionnée à l'article 1<sup>er</sup> et de l'article 4 de l'ordonnance mentionnée à l'article 2, est ainsi modifié :

④ 1° Dans le tableau du *a* du 4°, la soixante-dix-septième ligne est remplacée par la ligne suivante :

⑤ « 

Article L. 615-5-1	Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018
--------------------	------------------------------------

 » ;

⑥ 2° Dans le tableau du *a* du 5°, la dixième ligne est remplacée par la ligne suivante :

⑦ « 

Article L. 712-9	Loi n° .....
------------------	--------------

 ».



## ÉTUDE D'IMPACT

**PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L'ORDONNANCE  
N° 2019-1169 DU 13 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AUX  
MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE  
L'ORDONNANCE N° 2020-116 DU 12 FÉVRIER 2020 PORTANT  
CRÉATION D'UN DROIT D'OPPOSITION AUX BREVETS  
D'INVENTION**

NOR : ECOI2018776L /Bleue1

31 août 2020



## TABLE DES MATIÈRES

<b>TABLE DES MATIÈRES</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUCTION GÉNÉRALE</b>	<b>5</b>
Articles 3 et 4 – Mesures relatives à l’Institut national de la propriété intellectuelle	6



## **INTRODUCTION GÉNÉRALE**

La présente étude d'impact accompagne le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention.

Le projet de loi vise à procéder à la ratification de deux ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi dite « loi PACTE ») et à modifier un article du code de la propriété intellectuelle pour y inclure une disposition reclassée au niveau législatif par le Conseil d'Etat.

Enfin le projet de loi prévoit la modification du tableau comparatif dit tableau « compteur Lifou » qui s'impose pour tenir compte de la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

## **Articles 3 et 4 – Mesures relatives à l’Institut national de la propriété intellectuelle**

### **1. ÉTAT DES LIEUX**

L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de l'article 201 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, procède à une profonde révision du droit des marques de produits ou services, dans une logique d'harmonisation maximale avec le droit de l'Union européenne<sup>1</sup>, tant du point de vue du droit matériel que du droit procédural.

Actuellement, l'article L. 712-9 modifié<sup>2</sup> du code de la propriété intellectuelle (créé par la loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle) relatif au renouvellement des marques, prévoit que l'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services et que ce renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

De plus, il précise que cet enregistrement n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4 du même code et que la nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.

Enfin, toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.

### **2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS**

#### **2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER**

Une modification de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle relatif au renouvellement d'une marque est nécessaire afin d'y apporter une précision, conformément à la lettre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques transposée.

<sup>1</sup> Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques

<sup>2</sup> Par l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services



L'article 49 de cette directive européenne prévoit en effet que « *L'office informe le titulaire de la marque de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'office n'est pas tenu responsable s'il ne donne pas cette information* ».

Ces dispositions avaient été initialement prévues au niveau réglementaire (l'ordonnance est complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services). Cependant, le texte en question ne portant ni sur une modalité, ni sur un délai, cette disposition devait se trouver dans la partie législative et non réglementaire. La modification de l'article L.719-2 vise ainsi à régulariser la situation en insérant les dispositions en question dans le domaine de la loi.

Enfin, la modification du tableau comparatif dit tableau « compteur Lifou » s'impose pour tenir compte de la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

## **2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS**

L'objectif poursuivi de la mesure envisagée est de prévoir, qu'au terme de chaque période de protection de la marque (10 ans), l'Office informe le titulaire que son droit arrive à échéance, sans que ce défaut d'information, du fait notamment des changements d'adresses des titulaires et de l'absence d'actualisation de leurs coordonnées auprès de l'Office, ne puisse lui être imputé et de permettre la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

## **3. DISPOSITIF RETENU**

La mesure envisagée vise à prévoir que le titulaire soit informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, sans que l'Institut puisse être tenu responsable de l'absence de cette information.

Il est également prévu de tenir compte de la mesure de coordination relative à Wallis-et-Futuna.

## **4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES**

### **4.1. IMPACTS JURIDIQUES**

#### **4.1.1 Impacts sur l'ordre juridique interne**

La mesure envisagée insérer modifie de l'article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.

Elle modifie également l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle.

#### **4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne**

La mesure envisagée assure la cohérence du droit français avec le droit de l'Union européenne. Elle est conforme à la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et notamment son articles 49.

#### **4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS**

Toutes les entreprises et tous les particuliers susceptibles de détenir des marques françaises sont concernés par la modification de l'article L.712-9 du code de la propriété intellectuelle.

Afin d'accompagner les entreprises et les particuliers dans la gestion de leurs marques, l'Institut national de la propriété intellectuelle rappellera aux titulaires l'arrivée à échéance de leurs droits. A défaut, les titulaires ne pourront se retourner contre l'Office, car ils restent responsables de la gestion de leurs marques.

La marque doit être renouvelée tous les dix ans, dans les six mois qui précèdent le dernier jour du mois anniversaire du dépôt.

*Exemple : une marque déposée le 15 juillet 2009 pourra être renouvelée du 31 janvier 2019 au 31 juillet 2019 inclus.*

Ainsi, avant l'échéance, le 31 juillet 2019 dans notre exemple, l'INPI informera les titulaires de droit sur une marque, dans la mesure du possible, de l'arrivée à échéance de leur marque.

L'information délivrée par l'INPI étant gratuite, la mesure envisagée n'aura pas d'impact d'ordre administratif, ou financier, pour les entreprises et les particuliers qui n'auront rien à payer, ni à produire.

#### **4.3. IMPACTS SUR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

Pour la bonne administration des marques, l'INPI informera les titulaires quand leurs titres arrivent à échéance, mais l'Office ne peut pas être tenu responsable d'un défaut d'information car les coordonnées des titulaires ne sont pas systématiquement maintenues à jour. Cette mesure n'aura pas d'impact significatif pour l'INPI.

## **5. MODALITÉS D'APPLICATION**

### **5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS**

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au *Journal officiel* de la République française.

### **5.2. APPLICATION DANS L'ESPACE**

La mesure envisagée s'applique en France métropolitaine et en outre-mer.