

# Institut national de la propriété

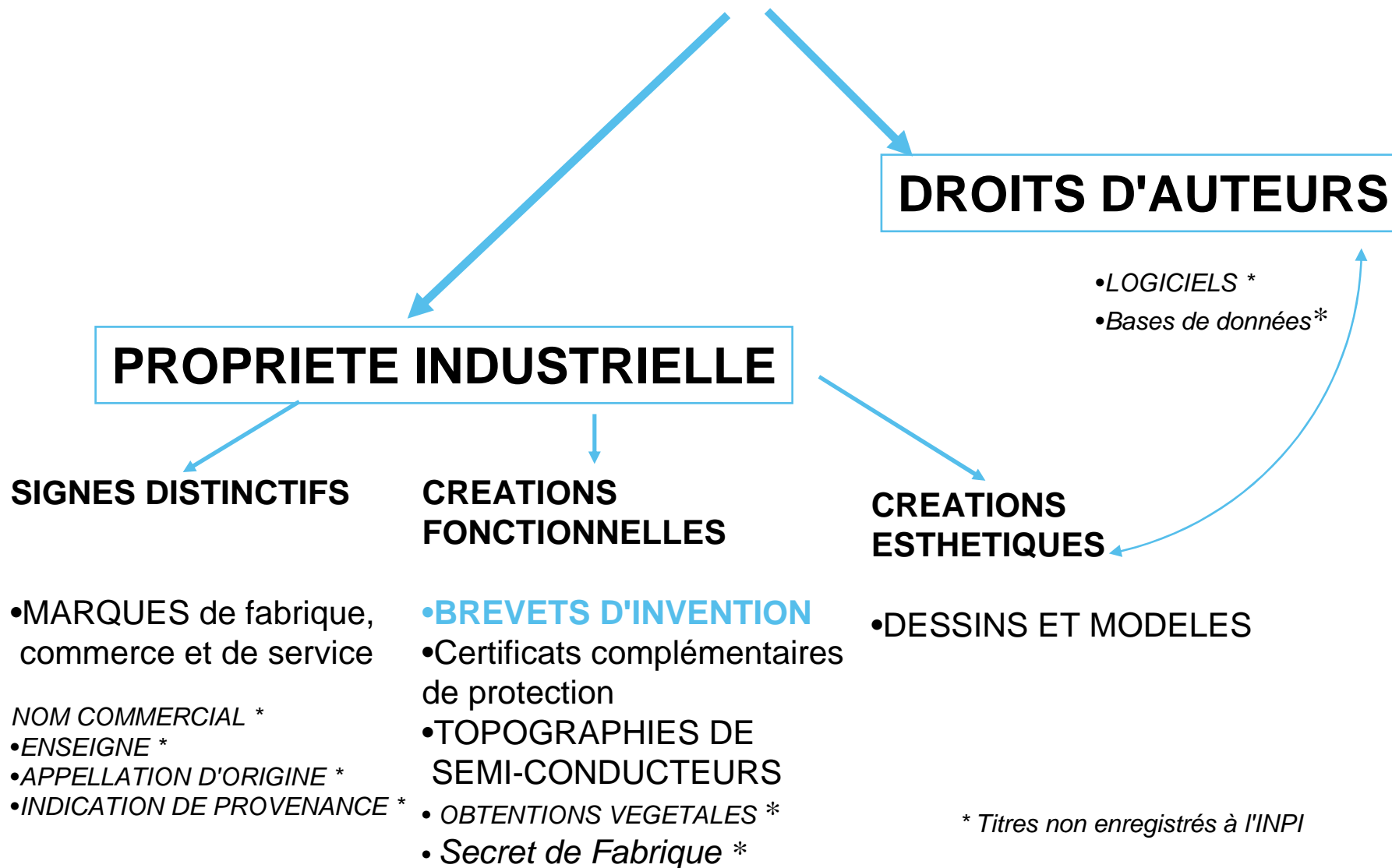
## PANORAMA GENERAL DE LA PROTECTION PAR BREVET D'INVENTION

Stéphanie LEPARMENTIER 23 juin 2010

# industrielle



# PROPRIETE INTELLECTUELLE



# I.N.P.I. : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Office français chargé de la propriété industrielle, sous tutelle du Ministère de l'Industrie

Siège: Paris (450 personnes)

Annexes: Nanterre et Compiègne (150 personnes)

Délégations régionales de documentation et de dépôt (200 personnes)

## MISSIONS

- **DELIVRER** les titres nationaux de propriété industrielle (Brevets, Marques, Dessins et Modèles)
- **ACCUEILLIR, INFORMER** et **ACCOMPAGNER** les déposants par la mise à disposition d'un important fonds documentaire
- **SENSIBILISER** et **FORMER**
- **PARTICIPER** à l'élaboration des textes législatifs en matière de propriété industrielle

# Propriété Intellectuelle/industrielle: capital de l'entreprise

**La propriété Intellectuelle/ Industrielle devient de plus en plus un patrimoine important de l'entreprise.**

**Ce patrimoine est à :**

**A protéger**

**A valoriser**

**A surveiller**

**A défendre.**

**Cette propriété Intellectuelle doit être intégrée dans la stratégie de l'entreprise, pour assurer au mieux le développement de celle-ci dans des marchés de plus en plus concurrentiels.**

# Principes généraux

**Des Conventions Internationales régissant la propriété Industrielle (C.U.P. 1883, ADPICs...) notamment les brevets.**

**Quelques grands principes importants :**

- Assimilation de l' « unioniste » au national
- Droit de priorité
- Territorialité
- Indépendance des titres

# LES PRINCIPES GENERAUX

## *LES BREVETS D'INVENTION*

# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

Droit exclusif d'exploiter une invention sur le territoire d'un Etat

Pendant une durée limitée (20 ans max.)

moyennant le paiement de redevances annuelles

en contrepartie d'une diffusion légale (18 mois après le dépôt)

# Principes généraux

**Les idées ne sont pas protégeables**

**« *Les idées sont de libre parcours* »**

**La protection ne se mérite que par le résultat concret d'un effort d'ordre intellectuel**

**Le caractère protégeable d'un objet s'apprécie par les différences avec ce qui existe déjà**

**Le caractère répréhensible d'un objet s'apprécie par ses ressemblances avec un objet protégé**



# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

## *Personne privée*

### **Droit d'interdire**

**Possibilité d'amortir les investissements en R&D**

#### **Exploitation:**

- **directe**
- **licence de brevet**
- **cession de brevet**

#### **Défense:**

- **action en contrefaçon**

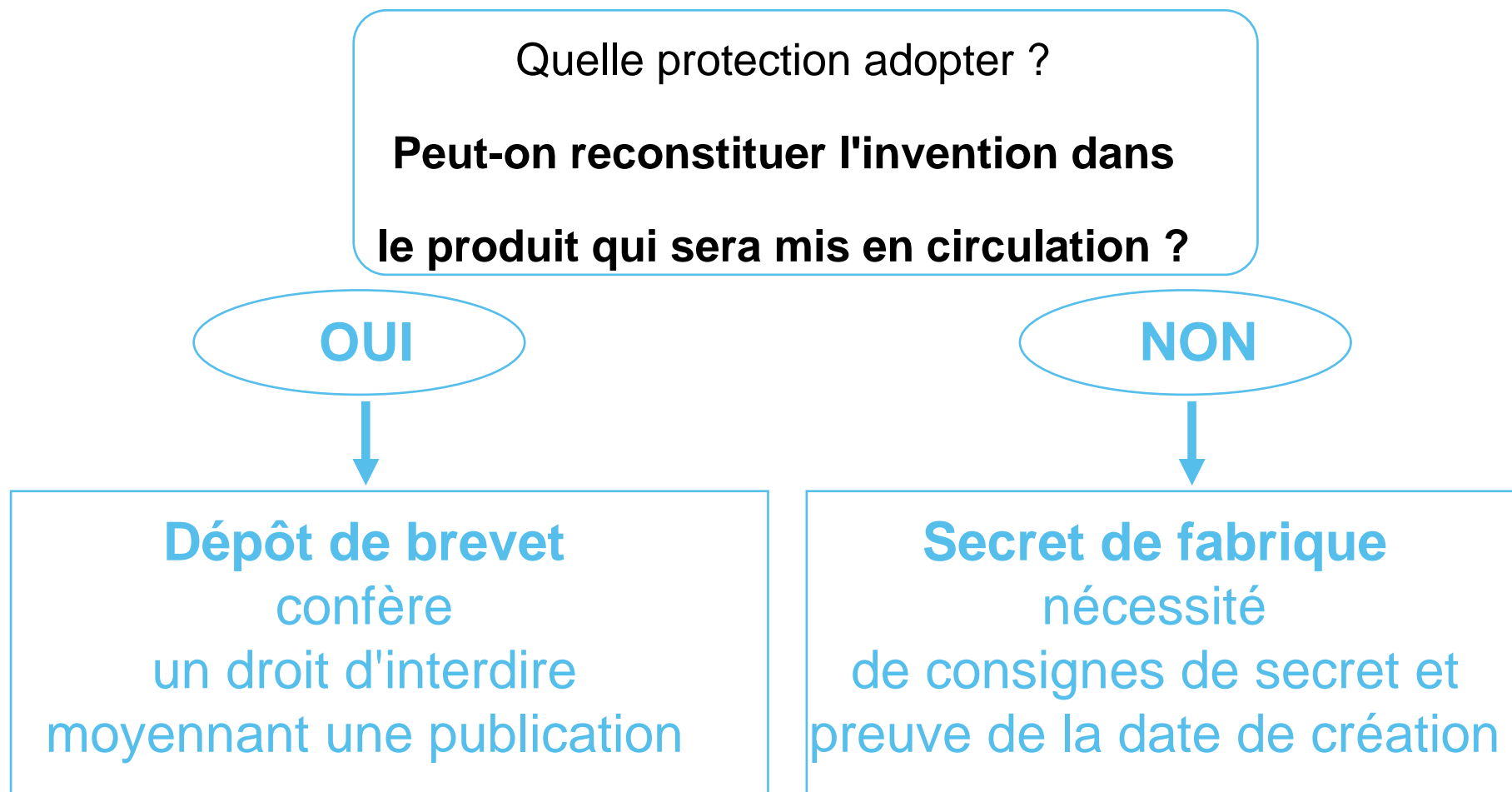
## *Intérêt général*

### **Publication (+18 mois)**

**Enrichissement du patrimoine technologique**

**Documentation-brevets facilement accessible (60 millions de brevets publiés et classés)**

# Alternative brevet ou secret ?



# Savoir-faire protégé par secret (1/2)

## Le savoir-faire (know-how) :

« Ensemble d'informations techniques qui sont **secrètes**, **substantielles** et qui sont **identifiées** de toutes les manières appropriées », c'est souvent une partie importante du patrimoine de l'entreprise.

**Le cahier de laboratoire, l'enveloppe Soleau, sont des moyens couramment utilisés pour le dater et le rendre incontestable.**

**Le Savoir-Faire peut être négocié au même titre qu'un brevet par contrat de transfert de savoir-faire**

**Le savoir-faire sera souvent aussi négocié en complément d'une concession de licence de brevet ou de la cession du brevet.**

# Savoir-faire protégé par secret (2/2)

**La protection du savoir-faire implique certaines mesures:**

**Le savoir-faire doit être consigné systématiquement par écrit et daté de façon certaine (Env.Soleau, cahiers de laboratoires, notaire...)**

**Sur sites les informations doivent être protégées (accès restreints, informations sensibles d'accès limité, astreinte au secret par contrat de confidentialité des stagiaires, fournisseurs, salariés, visiteurs...)**

**Mesures de bon sens évitant la diffusion des informations sensibles.**

# L'enveloppe Soleau





# Catégories d'invention protégeables par brevet

## 1. Les «produits» et les «dispositifs»

**produits chimiques, compositions alimentaires**

**matériaux,**

**pièces mécaniques, emballages**

**combinaisons de produits, de pièces...**

**machines, etc....**

## 2. Les «procédés » et les «utilisations»

**procédés : *de fabrication, d'ultrafiltration...***

**applications (ou méthodes d'utilisation) de produits**

*à condition qu'ils remplissent les conditions de brevetabilité*

# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

*LES CONDITIONS*

*DE BREVETABILITE*

idui



# LA BREVETABILITE

Art. L.611-10 CPI (Code de la Propriété Intellectuelle):

Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle

- Notion d'invention
- Application industrielle
- Nouveauté
- Activité inventive

# NOTION D'INVENTION

*Ne sont pas considérées comme des inventions:*

- Les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques
- Les créations esthétiques
- Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles ou dans le domaine d'activités économiques
- Les règles de jeu
- Les programmes d'ordinateurs
- Les présentations d'informations

*Ne sont pas brevetables:*

- Les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, notamment au vu des considérations bioéthiques
- Les obtentions végétales protégées par un C.O.V
- Les races animales et procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux
- Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et méthodes de diagnostic appliquées au corps humain et animal

# APPLICATION INDUSTRIELLE

**L'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture**

# NOUVEAUTE (1/3)

## DEFINITION (Art.L 611-11 CPI)

**« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. »**

**« L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. »**

**peu important :**

**la forme, la date, le lieu de la divulgation**

**l'auteur de la divulgation : *ne pas divulguer ses propres inventions avant le dépôt !***

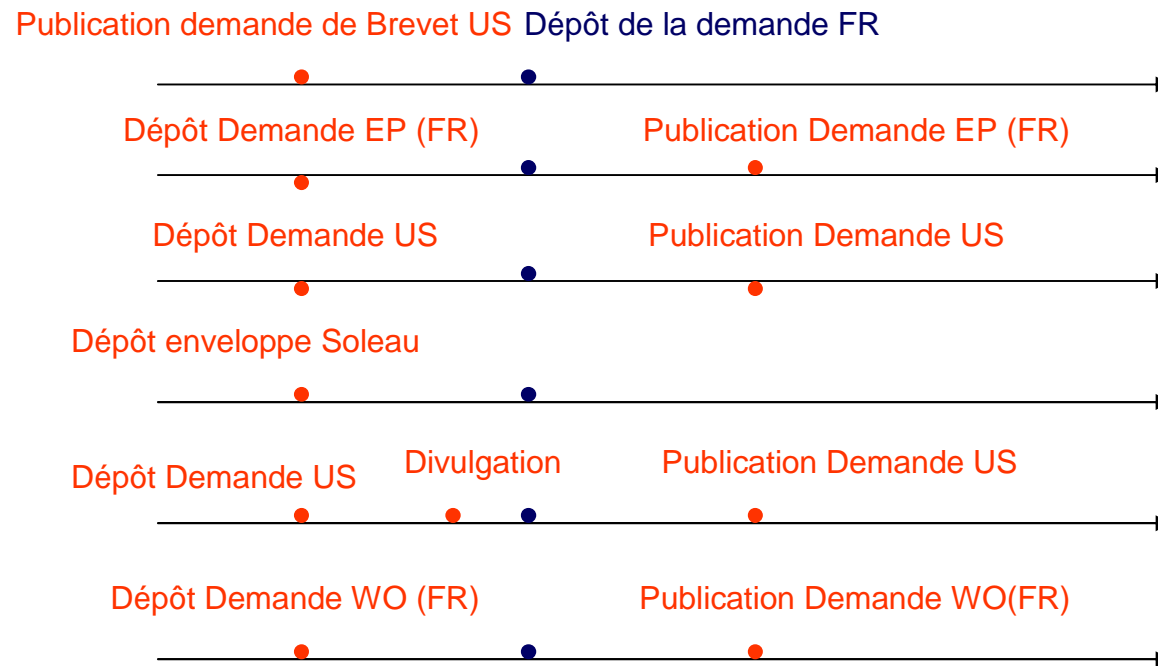
# NOUVEAUTE (2/3)

## EXCEPTIONS

- **« est également compris dans l'état de la technique, le contenu des demandes de brevets français et de demandes de brevets européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure (...) et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. » (Art.L 611-11 CPI)**
- **Une demande antérieure non publiée (visant la France) est donc une antériorité pour la nouveauté.**
- **En revanche, ne sont pas prises en considération :**
  - les divulgations couvertes par un droit de priorité ;**
  - certaines divulgations antérieures résultant d'un abus,**
  - ou d'une exposition officielle reconnue.**

# Petit exercice sur l'état de la technique à prendre en compte pour la Nouveauté

Etat de la technique oui/non



# NOUVEAUTE (3/3)

## APPRECIATION

*La nouveauté doit s'apprécier de façon* stricte,  
revendication par revendication, antériorité par antériorité.

Chaque antériorité :

- **doit être certaine (date, contenu)**
- **doit être suffisante**
- **doit être utilisée telle qu'elle est, sans ajout ni complément.**

**L'INPI ne peut rejeter une demande que pour un défaut manifeste de nouveauté !**

# ACTIVITE INVENTIVE (1/3)

## DEFINITION (*Art L.611-14 CPI*)

**« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme de métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique »**

**C'est une condition supplémentaire à la condition de nouveauté, et distincte de la nouveauté.**



# ACTIVITE INVENTIVE (2/3)

## COMMENT L'APPRECIER?

**L'activité inventive suppose la non-évidence de l'invention par rapport à l'état de la technique.**

**La non-évidence doit-être appréciée à la date du dépôt.**

**La non-évidence doit-être appréciée au regard d'un « homme du métier »**

**Une invention est dépourvue d'activité inventive si tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet révèle ou suggère à l'homme du métier comment réaliser l'invention en ne mettant en œuvre que ses capacités professionnelles d'exécutant.**

# ACTIVITE INVENTIVE (3/3)

## COMMENT L'APPRECIER?

**Pour être aussi objective que possible, cette appréciation s'effectue :**

- \*en appliquant l'approche problème-solution**
- \*en s'aidant d'indices, (préjugé vaincu, sélection, résultats inattendus...)**
- \*sur la base d'une synthèse théorique de l'état de la technique**
- \*en évitant le risque d'une reconstruction a posteriori**

**L'INPI ne peut rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive  
mais le motif d'absence d'activité inventive est un motif d'annulation  
pour les tribunaux !**

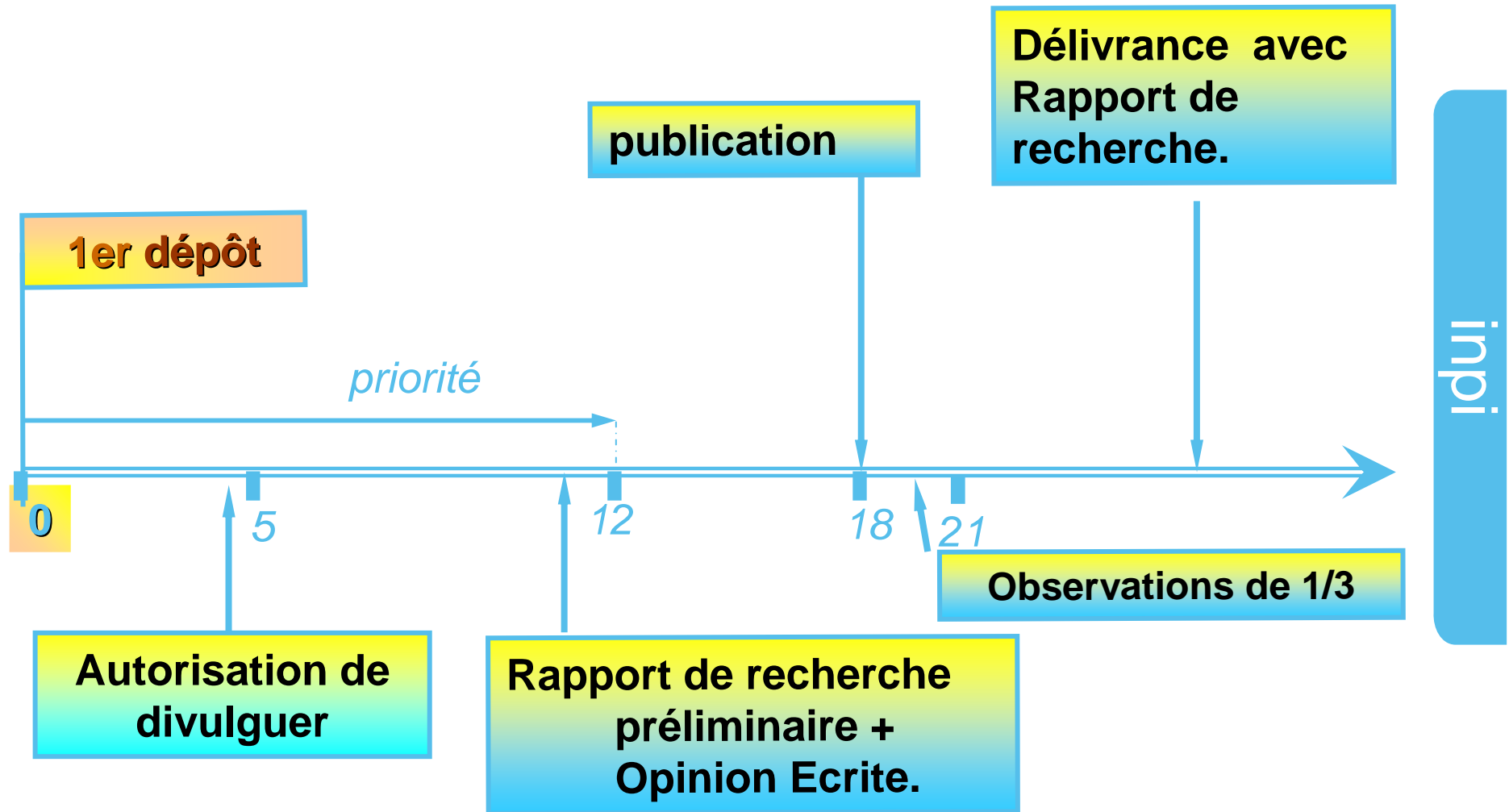
# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

*LA PROCEDURE FRANCAISE*

*DE DELIVRANCE D'UN BREVET*

idui

# Schéma de procédure simplifiée



# LES BREVETS

## Contenu d'une demande de brevet

- une **description** : l'exposé de l'invention
- des **revendications**: la définition de la protection conférée.  
(1 seul concept inventif sous peine de non-unité)
- un **abrégé** à des fins documentaires

# Description

Elle doit être **claire et complète**, pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention (*Art. L.612-5 CPI*)

Elle doit comporter (*Art. R.612-12 CPI*)

L'indication du **domaine technique** auquel se rapporte l'invention

L'indication de **l'état de la technique antérieure** connu du demandeur

Un **exposé de l'invention**, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée

L'indication des **avantages de l'invention** par rapport à l'état de la technique

Une **brève description des dessins** s'il en existe

Un **exposé détaillé** d'au moins un mode de réalisation de l'invention

Si nécessaire, l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle

# Revendications

**Les revendications : elles définissent l'objet de la protection**

- elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description (*Art. L.612-6 CPI*)
- elles doivent comporter (*Art. R.612-16 à R.612-19 CPI*)  
**au moins une revendication indépendante**  
**comportant des caractéristiques techniques**  
**réparties entre un préambule et une partie**  
**caractérisante**
- chaque revendication indépendante peut être complétée par des revendications dépendantes

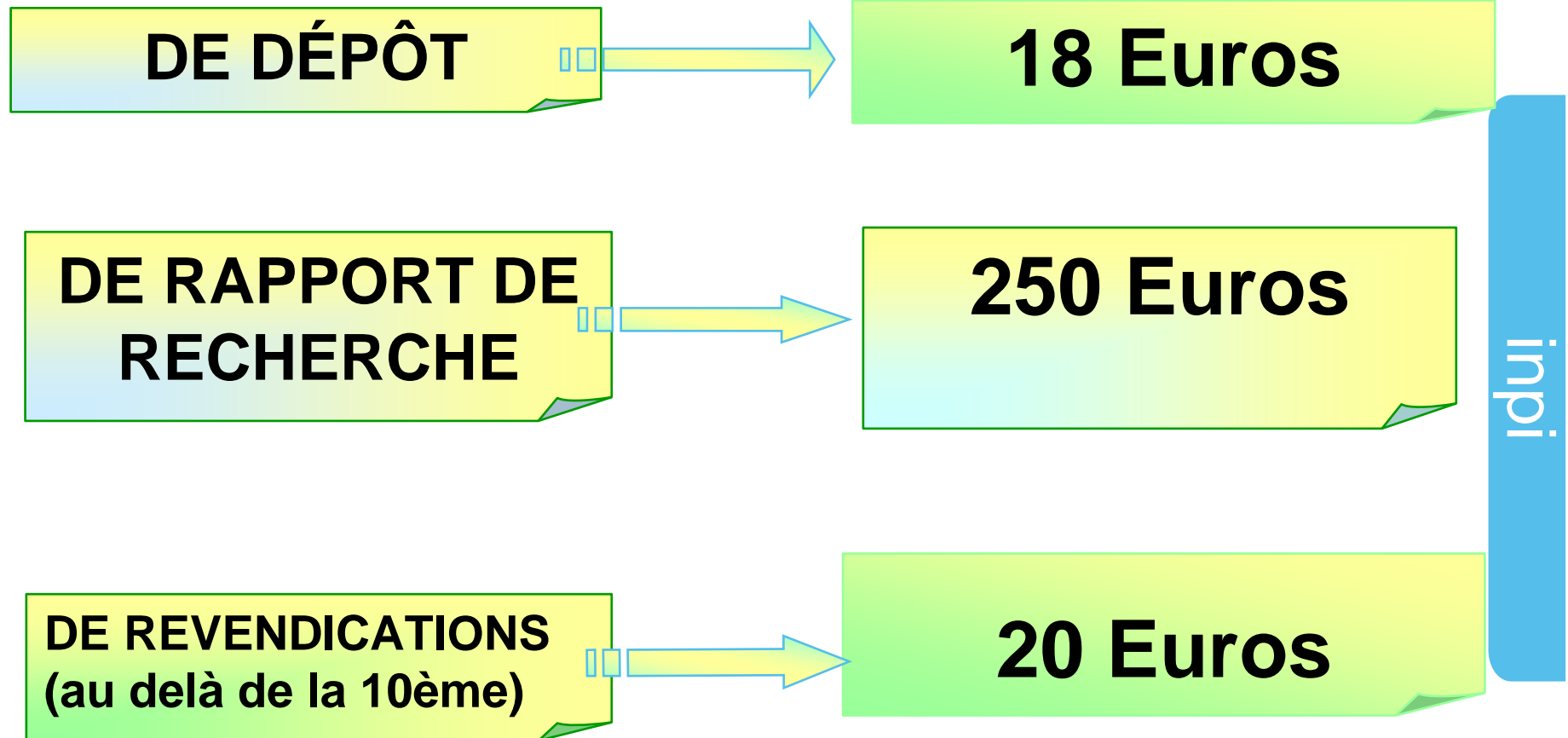
# Abrégé descriptif

## Abrégé établi exclusivement à des fins d'information technique

- Il n'est pas pris en compte pour apprécier l'étendue de la protection revendiquée
- Le contenu de l'abrégé descriptif est publié au Bulletin Officiel de la propriété industrielle
- Il ne doit pas comporter plus de 250 mots



# Les redevances paiement à taux réduit pour OBNL



*paiement : 1 mois à compter du dépôt*

# Recevabilité

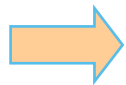
## Attribution de la date de dépôt

date de remise des pièces ci-après :

- une indication selon laquelle un brevet est demandé
- les informations permettant d'identifier ou de communiquer avec le demandeur
- une description ou un renvoi à une demande déposée antérieurement

ou

date à laquelle la demande est complétée



- **Récépissé de dépôt**
- **numéro d'enregistrement national.**

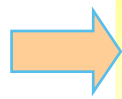
# Examen

## Administratif :

- Existence et régularité des pièces

## Technique :

- Exclusion de la brevetabilité
- Compréhension description et revendications
- Régularité des revendications : unité, support par description, rattachements
- Classement (CIB)



**Si irrégularité : notification avec délai de réponse**  
**Non réponse ou réponse irrégulière: possibilité de rejet.**

# Rapport de Recherche Préliminaire

## Etablissement du Rapport de recherche préliminaire

(RRP + opinion écrite)

- Notification au demandeur
- Réponse du demandeur au RRP

**observations discutant l'opposabilité des antériorités citées  
et/ou**

**modification des revendications**

- délai : 3 mois renouvelable une fois

## Publication du Rapport de recherche préliminaire

- en même temps que la demande
- ou dès sa notification au demandeur

# Retrait de la demande

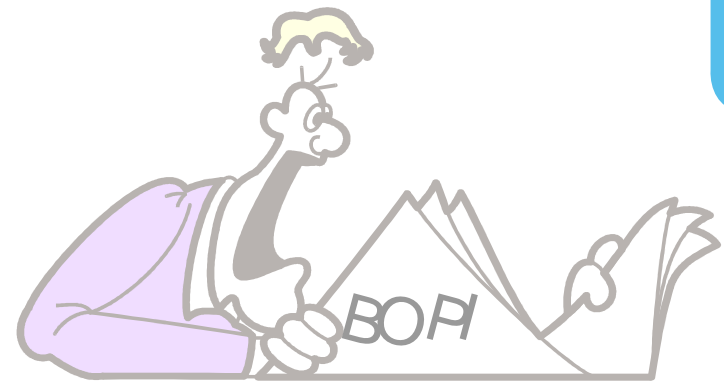
**La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet**

**Si le retrait est requis avant le début des préparatifs techniques de la publication, la demande ne sera pas publiée**

# Publication de la demande

**La demande est publiée à l'expiration du délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité revendiquée**

**La publication peut intervenir avant ce délai sur requête écrite du demandeur**



# Observation de tiers

**Tout tiers peut adresser à l'INPI des observations écrites sur la brevetabilité d'une invention**

- délai : jusqu'à 3 mois après la publication du Rapport de Recherche Préliminaire

**Les observations des tiers sont notifiées au demandeur qui peut déposer des observations et/ou des nouvelles revendications**

- délai : 3 mois renouvelable une fois

# Établissement du rapport de recherche

**Le rapport de recherche est arrêté au vu :**

- du rapport de recherche préliminaire (Documents codés X,Y,A....)
- de la réponse du demandeur
- des observations des tiers et de la réponse du demandeur à ces observations

**Si absence manifeste de nouveauté :**

- projet de rejet.



# Délivrance

**Paiement de la redevance de délivrance et d'impression sur invitation de l'INPI**

**Décision de délivrance**

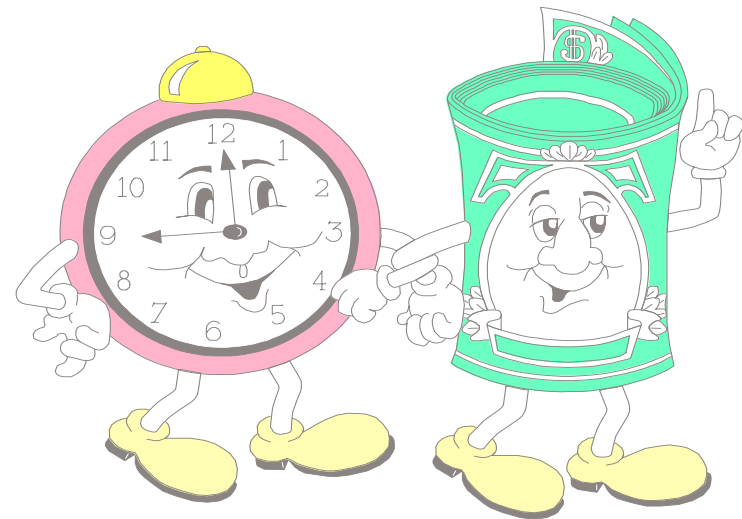
**Publication du brevet délivré accompagné du Rapport de Recherche.**

# Maintien en vigueur

## Annuités

- délai
- délai supplémentaire
- Recours en restauration
- Restauration

## Déchéance.



idui

# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

## *LES PROCEDURES DE DELIVRANCE D'UN BREVET A L'ETRANGER*

# Des mécanismes propres au brevet

**Le système du brevet européen (EP):** une procédure unique, mais pas d'effet unitaire : 37 États

**Le système international PCT(WO):** un dépôt unique mais des procédures nationales

**Le système du brevet eurasien(EA):** 9 pays de l'ex URSS

**Le système CGC (GC):** 9 pays du golfe persique

**Le système OAPI (OA):** une procédure unique et des effets unitaires

**Le système ARIPO (AP):** un dépôt unique mais des procédures nationales

**Les systèmes nationaux propres (DE,US....)**

# Les différents types de procédure brevets

Procédure **sans examen** à enregistrement direct :

Rapidité et coût peu élevé

GR, IT, PT

pas de sûreté juridique

Procédure à **examen de nouveauté** :

Liste d'antériorités permettant au déposant d'évaluer lui-même  
la brevetabilité

FR, BE, NL

permet lors d'un premier dépôt d'envisager les dépôts à l'étranger

Procédure à **examen de brevetabilité** :

Recherche d'antériorités + procédure contradictoire avec un  
examineur

EP, US, JP, DE

Long ( 2 à 5 ans) et coûteux

Plus de sûreté juridique du titre.

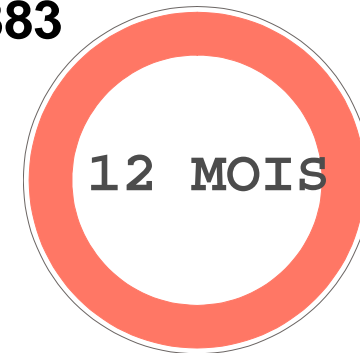
# Le droit au brevet

**« First to file », le brevet appartient à l'inventeur premier déposant (principe dans la plupart des pays dont la France).**

**« First to invent », le brevet appartient au premier inventeur (principe valable notamment aux US).**

# Droit de Priorité

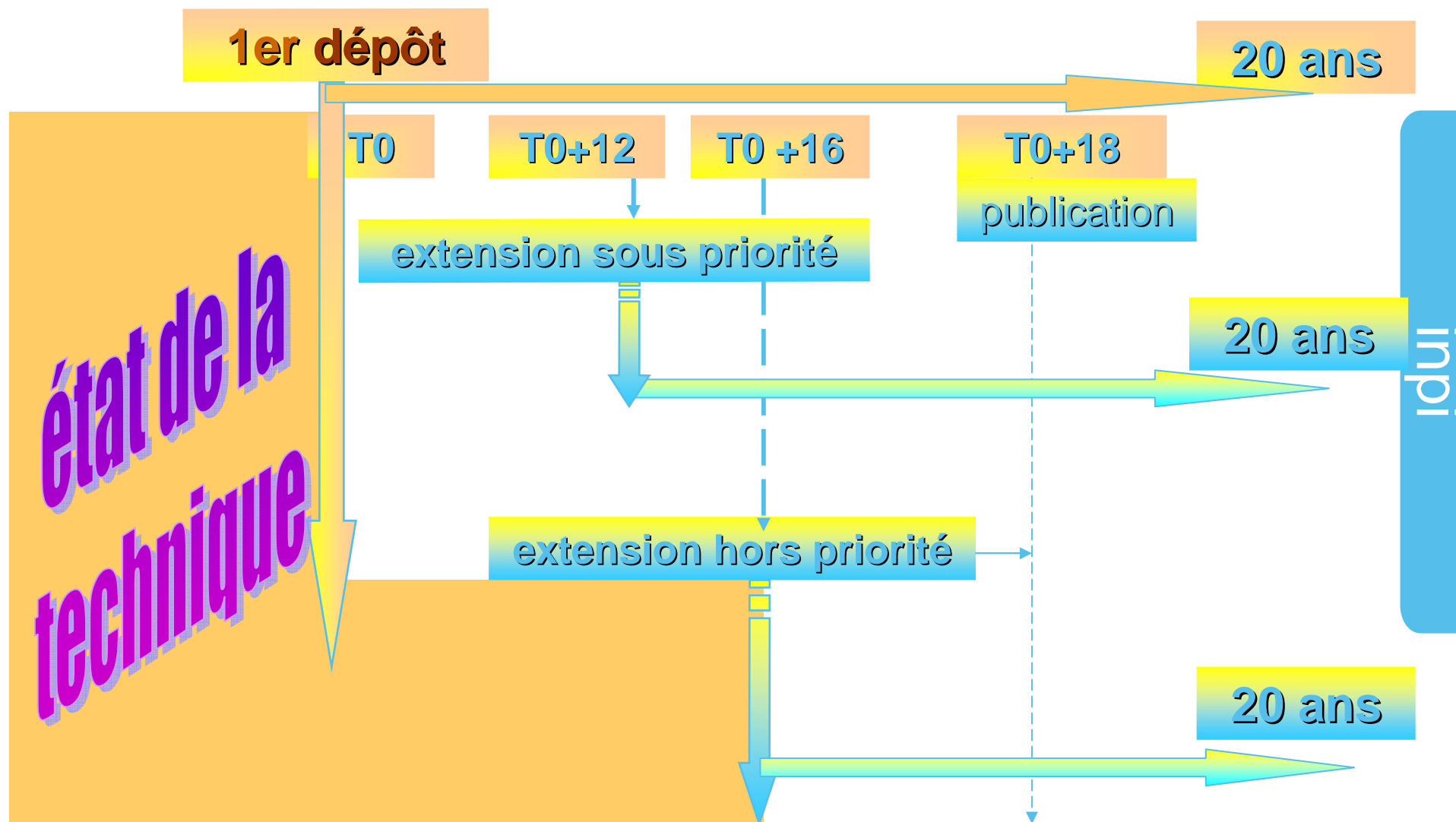
**Droit défini par la Convention d'Union de Paris de 1883**



**Droit éphémère qui doit être exercé dans un délai d'un an à compter du dépôt de la première demande de brevet dans le pays d'origine**

**Droit qui confère une immunité vis-à-vis des documents publiés entre la date de dépôt dans le pays d'origine et la date de dépôt à l'étranger**

# Droit de priorité



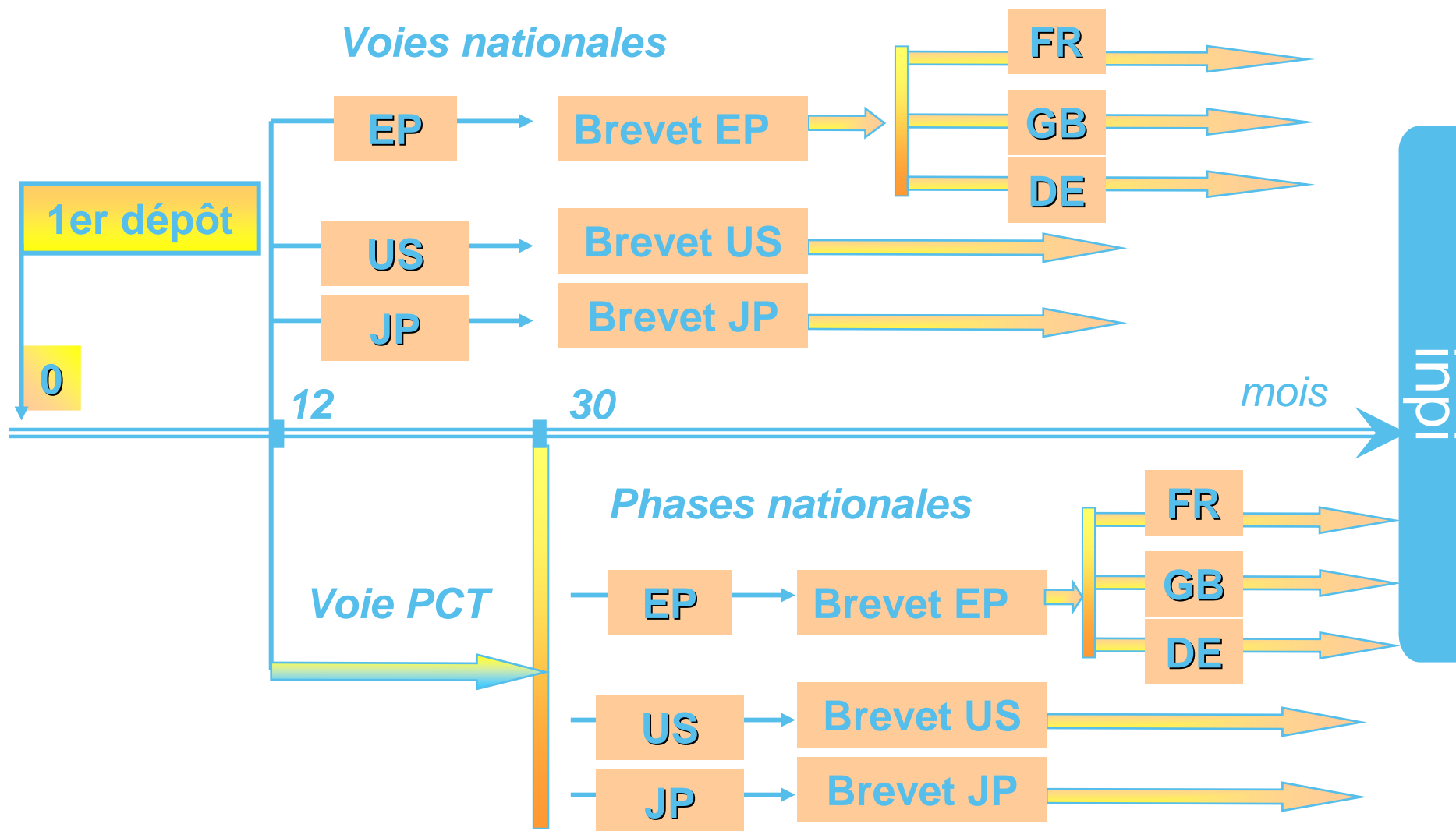


# Les différentes voies

- 1- PROTEGER L'INVENTION EN FRANCE (droit de priorité)
- 2 - ESTIMER LE MARCHE DE L'INVENTION
  - pays concurrents ?
  - pays clients ?
- 3 - CHOISIR LA PROCEDURE A PARTIR DE LA PRIORITE FRANCAISE



# Les voies nationales



# La voie européenne

**Convention sur la délivrance de brevets européens  
signée à Munich en 1973, en vigueur depuis 1978**

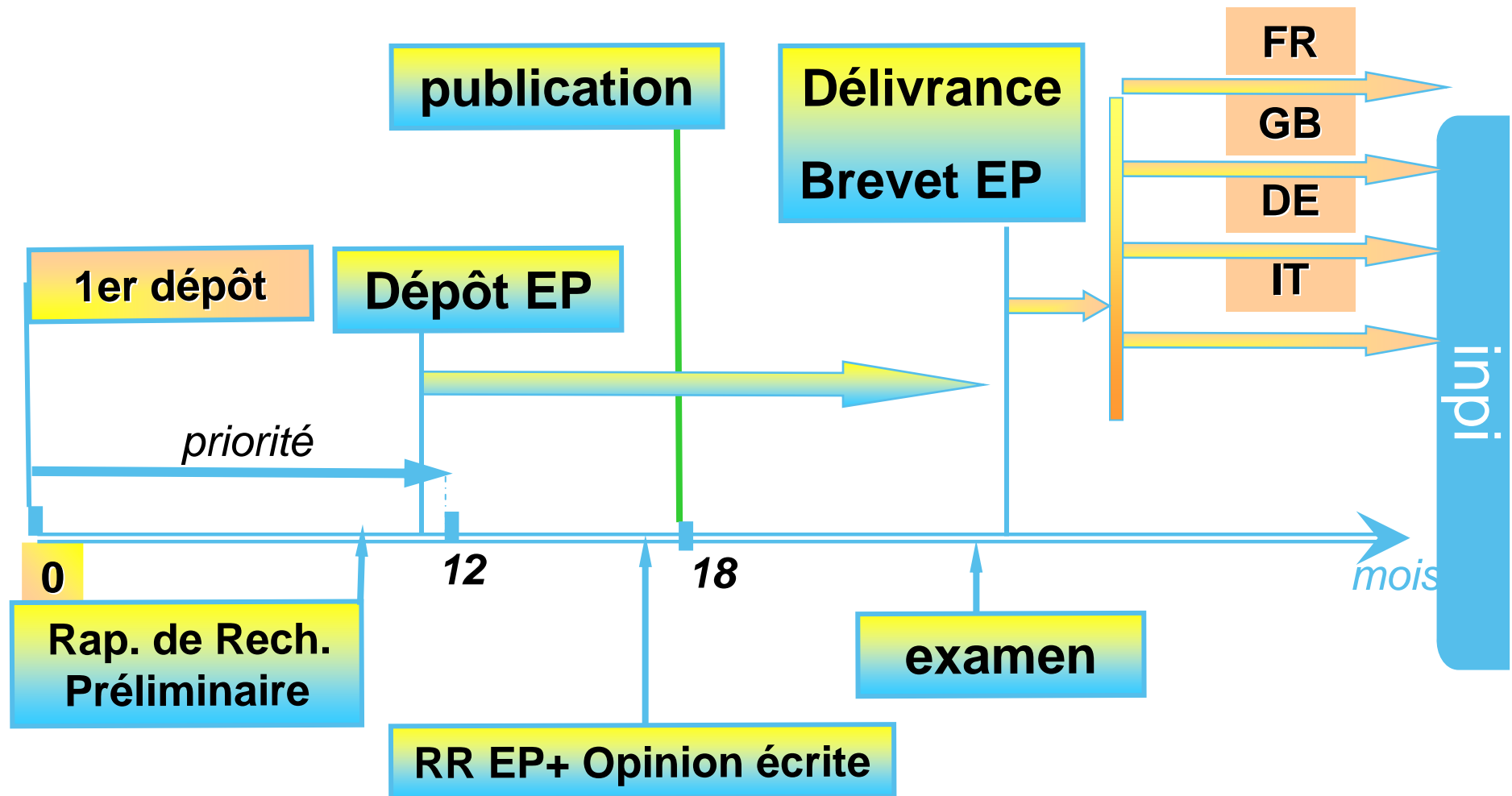
**Administré par l'Office Européen des Brevets (OEB -  
Munich)**

**Etats contractants : 37 pays**

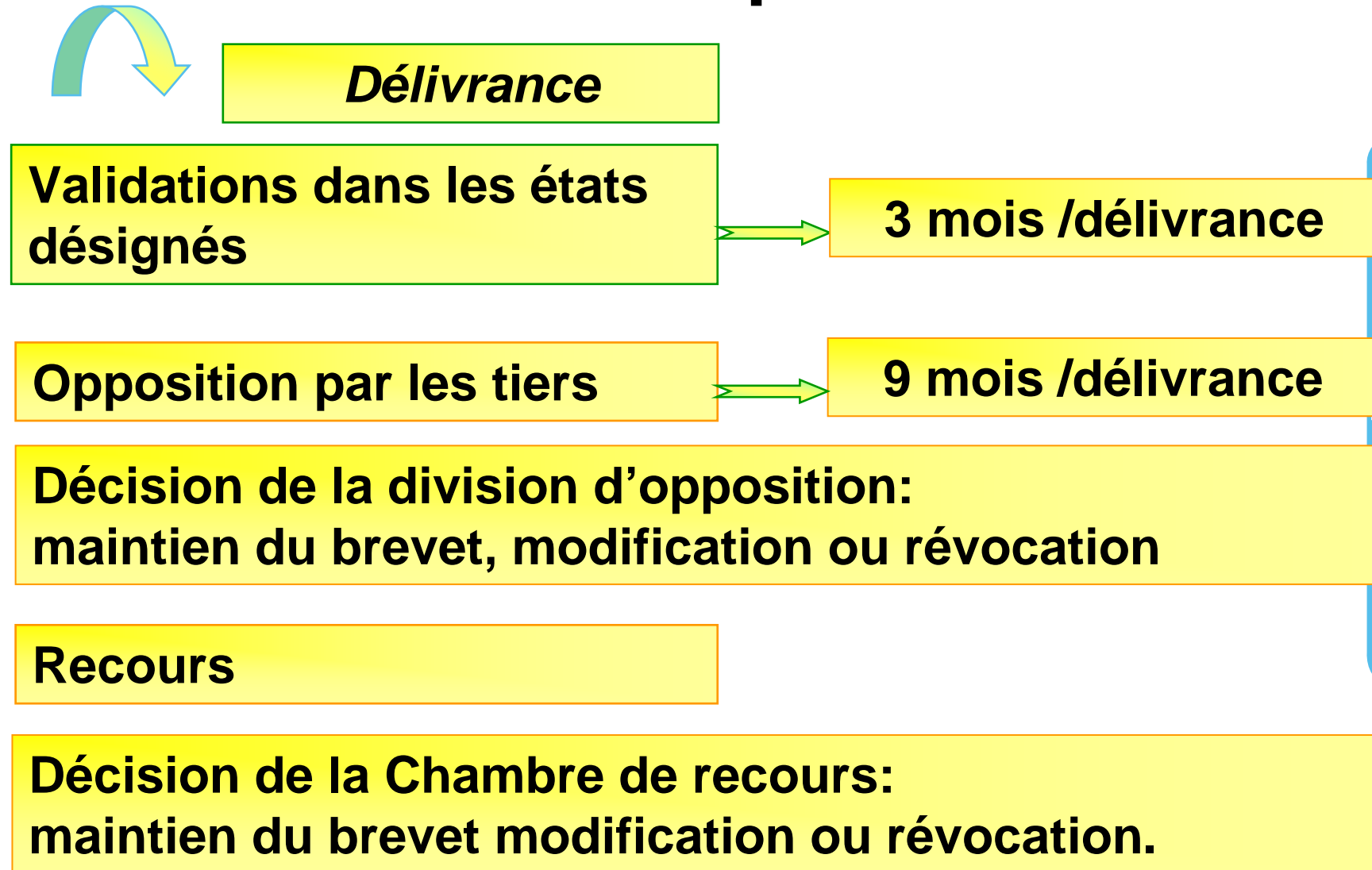
**Procédure unique de délivrance de brevets**

**Brevet européen prenant effet dans des pays choisis**

# La voie européenne



# La voie européenne



# La voie internationale PCT

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) signé à Washington le 19/06/1970, en vigueur depuis 1978

■ Administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI - Genève) États membres : 142 pays

■ Phase internationale :

**Un seul dépôt**

**Une seule recherche internationale**

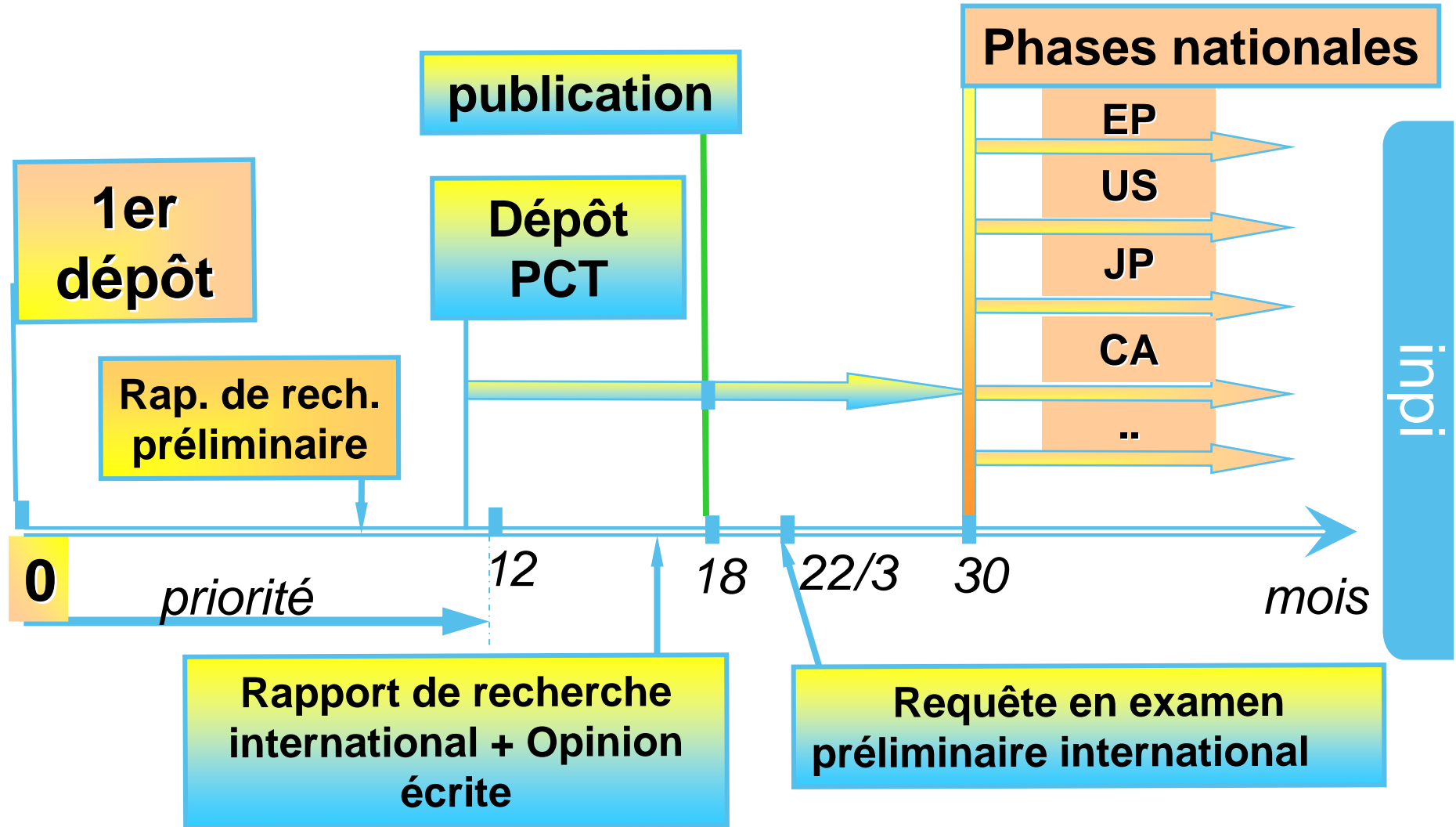
**Un rapport d'examen préliminaire international**

■ Phases nationales :

**Examen et délivrance au niveau de chaque état désigné ou élu.**



# La voie internationale PCT



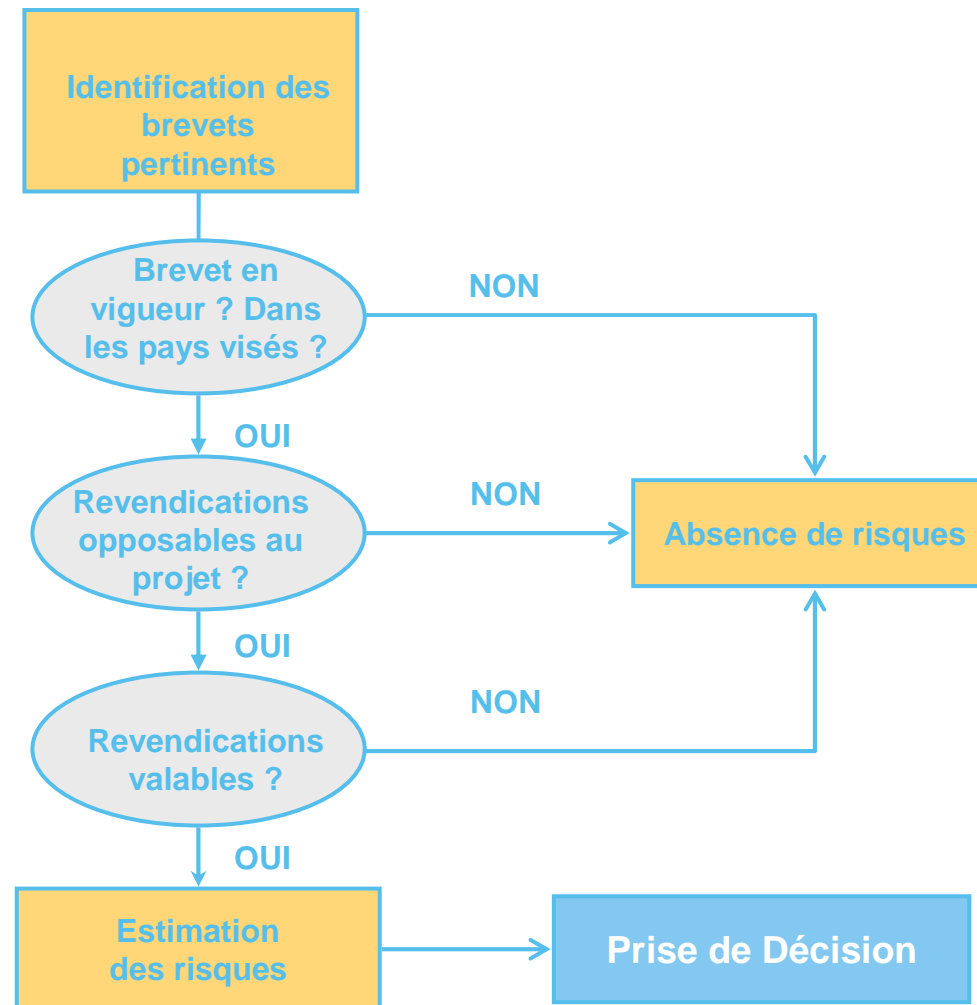
# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

## *EVALUATION DE LA LIBERTE D'EXPLOITATION*



# Évaluation de la liberté d'exploitation

## Évaluation des risques (position défensive) :



# Anticiper les litiges

## Une première solution : contourner l'obstacle

- Réorienter la R&D, le produit,...

## Détruire l'obstacle

- Opposition (EP)
- Réexamen (US)
- Action en nullité

## Négocier avec le titulaire du brevet gênant

- Négociation de licence avec le titulaire du brevet
- Acquisition du brevet
- Licences croisées

# Liberté d'exploitation, Attention

Important de surveiller les brevets des tiers

Important de se positionner par rapport aux brevets des tiers

Afin

- d'être libre d'exploiter
- ou encore s'assurer que vos concurrents ne sont pas dépendants de vos technologies

AVOIR UN BREVET  AVOIR LE DROIT D'EXPLOITER

# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

## *LES INVENTIONS DE SALARIES*

# Inventions de salariés

Art. L.611-7 CPI:

Le salarié doit informer son employeur par écrit et lui proposer un classement de l'invention.

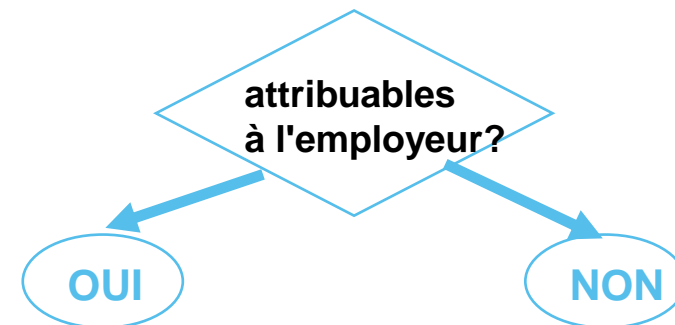
## Inventions de Mission

Si mission inventive

inventions appartiennent à l'employeur  
(rémunération supplémentaire)

## Inventions hors-mission

inventions appartiennent au salarié



Juste prix à payer par l'employeur

Libre utilisation par le salarié

idui

Litige -Commission de Conciliation siégeant auprès de l'INPI  
-TGI compétent en matière de brevets : Paris

**Cas particulier des fonctionnaires ou agents publics**

# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

## *L'EXERCICE DU DROIT*

# Exercice du droit

## L'exploitation et ses limites

## Cessions et licences

## Actions en contrefaçon



# Exploitation et Limites

**La protection conférée par le brevet :**

**Art. L.613-2 CPI:**

**Droit exclusif d'exploitation pour ce qui est revendiqué**

**Art. L.613-3 CPI:**

**Permet d'interdire à tout tiers:**

- la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la détention du produit objet du brevet
- l'utilisation d'un procédé breveté ou l'offre de son utilisation
- l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention du produit obtenu par le procédé breveté
- La fourniture de moyens



# Exploitation et Limites

## Limitations et exceptions

- **La possession personnelle antérieure**

**Art. L613.7**

"Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était sur le territoire (...) en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet."

**PREUVE de la possession personnelle antérieure sur le territoire FRANCAIS :**

- cahiers de laboratoire datés
- enveloppe avec AR envoyée à soi même
- enveloppe SOLEAU (n'est pas un titre de protection)
- dépôt huissier, notaire

- **L'exploitation à des fins d'expérimentation**

- **L'épuisement du droit** Art. L613.6

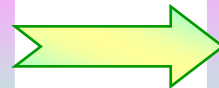
# Cession et Licence

**CESSION DE  
BREVET**



**Contrat par lequel le  
breveté cède à un tiers  
la propriété de son  
brevet (contrat de  
vente)**

**CONCESSION DE  
LICENCE  
D'EXPLOITATION**



**Contrat par lequel le  
breveté concède à un  
tiers la jouissance de  
son droit d'exploitation  
(contrat de location).**

idui

# Actions en contrefaçon

**Saisie contrefaçon**

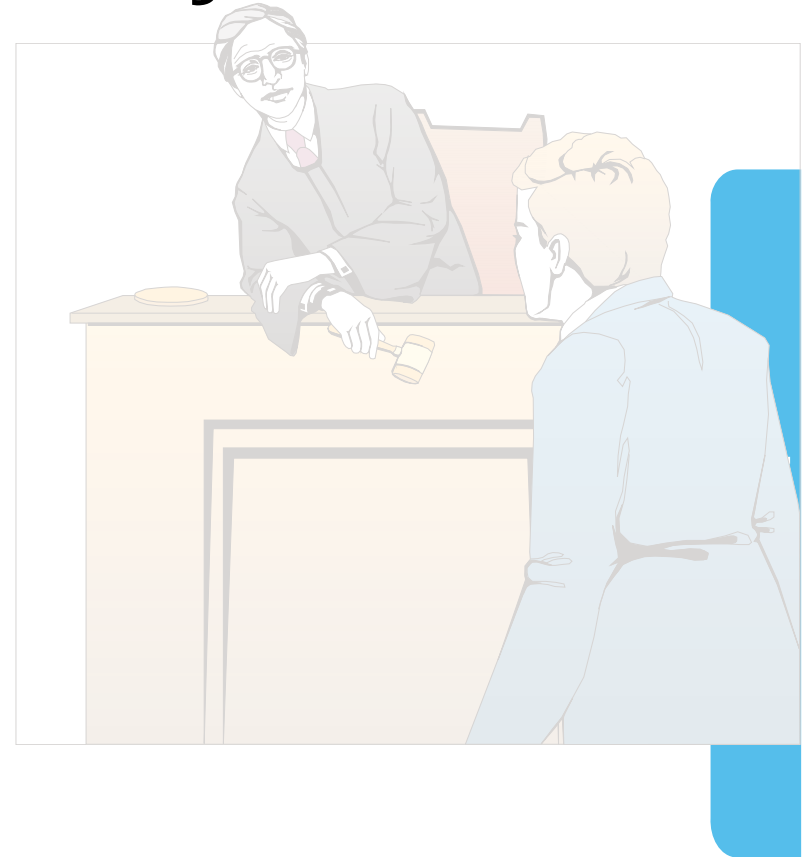
**Assignation**

**Tribunal compétent**

**Jugement**

**Appel**

**Cour de cassation.**



# LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

## *CONCLUSION*

# Quelques notions à retenir

**Importance de dater ses créations (env. Soleau, cahier de laboratoires), notamment pour invoquer le droit de possession personnelle antérieure (p/r aux brevets des concurrents).**

**Penser à la confidentialité (p/r au savoir-faire) et que toute divulgation avant dépôt de brevet est destructrice de brevetabilité.**

**Surveiller le fonds documentaire brevet, qui concerne tous les domaines techniques.**

**Dans les contrats de collaboration avec d'autres structures bien étudier les clauses portant sur la propriété industrielle, notamment sur la titularité des droits au brevet.**

**Tout brevet délivré est présumé valable, mais est susceptible d'être annulé par un tribunal. (l'INPI ne peut rejeter pour défaut d'activité inventive !)**

**Les brevets sont parfois des armes redoutables de protection et de dissuasion, mais peuvent aussi se révéler n'être que des leurres, des outils de marketing technologique, de communication.**

**Bien prendre en compte la portée territoriale du brevet et sa durée de vie limitée (20 ans max et 7-8 ans de moyenne en France)**

**Seules les demandes de brevet FR,EP,WO sont susceptibles d'avoir un effet sur le territoire français(pour étude de liberté d'exploitation).**

# Merci de votre attention



INPI Bretagne

15 rue du Chêne Germain  
35510 CESSON-SEVIGNE

T 02 99 38 19 62

F 02 99 36 99 29

[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

inpi