

UNIVERSITÉ DE NICE – SOPHIA ANTIPOLIS
INSTITUT UNIVERSITAIRE PROFESSIONNALISÉ
MASTER 2 DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA BREVETABILITÉ DE L'INNOVATION¹

Bernard PERBAL

Septembre 2013

¹ *Pour des raisons de confidentialité, les noms des clients n'ont pas été mentionnés et les résumés d'analyses des dossiers qui sont présentés de manière plus complète dans le document original, ont été tronqués des informations qui auraient pu permettre d'identifier les dossiers. Ce texte est une version abrégée du mémoire déposé à l'université de Sophia Antipolis. Il est protégé par le Droit d'Auteur.*

TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ADPIC :	Aspects des Droits de la Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
CA :	Cour d'appel
ANCE	Agence Nationale pour la Création d'Entreprises
CASS. COM. :	Cour de cassation, Chambre commerciale
CBE :	Convention sur le Brevet Européen
CJUE :	Cour de Justice de l'Union Européenne
CJCE :	Cour de Justice des Communautés Européennes
CIB :	Classification Internationale des Brevets
CPI :	Code de la Propriété Intellectuelle
FRAND :	Fair, Reasonable and Non-Discriminatory
INPI :	Institut National de Propriété Industrielle
JPO :	Japanese Patent Office
OEB :	Office Européen des Brevets
OCDE :	Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OMPI :	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PRC :	République Populaire de Chine
R&D :	Recherche et Développement
SIPO :	State Intellectual Property Office of the P.R.C.
TGI :	Tribunal de Grande Instance
TTIP :	Transatlantic Trade and Investment Partnership
URL :	Uniform Resource Locator
UMTS :	Universal Mobile Telecommunication System
USPTO :	United States Patent and Trademark Office

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	9
1ere Partie	11
Principaux Offices, typologie et droit des brevets	11
A - Présentation de l'Office national et des principaux Offices internationaux.....	13
B - Les Brevets d'invention	17
1 - Typologie des brevets d'invention.....	17
2 - Autres voies de protection des inventions technologiques	21
C - Le Droit des Brevets	22
1 - Obligation de divulgation	24
2 - Obligation d'exploitation.....	26
2e Partie	28
Les conditions de brevetabilité	28
A - Aspect technique et application industrielle	30
B - Critère de nouveauté	33
C - Critère d'inventivité	38
3e Partie	45
Dépôt, délivrance et durée de vie d'un brevet.....	45
A - Procédure de dépôt national.....	47
B - Procédures de dépôt à l'étranger.....	52
C - Procédure d'opposition à l'OEB	58
DISCUSSION	63

INTRODUCTION

L'innovation est un des socles de l'amélioration des conditions de vie dans les sociétés actuelles. Les améliorations matérielles contribuent à une vie moins contraignante, les tâches ingrates étant maintenant de plus en plus confiées à des machines et autres systèmes automatisés. Les innovations apportent aussi des bouleversements profonds dans les relations de groupes et affectent considérablement les rapports sociétaux.

Selon le manuel d'Oslo² de l'OCDE³, « une innovation est la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. »

La Commission européenne Eurostat précise⁴ « Les **activités d'innovation** correspondent à toutes les opérations scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et commerciales qui conduisent effectivement ou ont pour but de conduire à la mise en œuvre des innovations. »

Le manuel d'Oslo énonce que toute innovation doit comporter un élément de nouveauté, qui se décline sous trois formes : nouveauté pour l'entreprise, nouveauté pour le marché, et nouveauté pour le monde entier.

On attribue ainsi une dimension large à l'innovation.

Les activités de Recherche et Développement (R&D) industriels, concernent essentiellement les innovations de produit et de procédé⁵.

L'innovation est une source incontestée d'avantages économiques et sociaux.

Les freins à l'innovation peuvent avoir comme racines un manque de personnel qualifié ou une incapacité à s'approprier les changements qu'elle apporte. Mais il ressort des enquêtes effectuées auprès des responsables d'entreprises, PME⁶ ou grands groupes, que le poids de la fiscalité est de loin, l'élément le plus contraignant. Enfin, il est nécessaire que les législations concernant les droits de propriété intellectuelle (PI) soient adaptées pour susciter la création et stimuler l'innovation. Il est moins coûteux de reproduire que d'innover ; il faut savoir valoriser l'innovation en la protégeant et en sachant la négocier.

Comment et pourquoi protéger l'innovation ?

Contrairement à ce que pourrait penser le non-spécialiste, la réponse à ces questions n'est pas simple car elle dépend grandement de la stratégie économique des entreprises.

A côté de la protection légale que le brevet apporte, la délivrance du titre entraîne des obligations pour son titulaire et dans certains cas, l'inventeur ou la société dont il dépend, préfère recourir à d'autres moyens de protections tel que le secret de fabrication, ou à l'introduction rapide de l'invention sur le marché.

² Manuel d'Oslo 2005 – 3^e édition - ISBN 92-64-01311-3 – OCDE/COMMUNAUTES EUROPEENNES 2005

³ Organisation de Coopération et de Développement Economiques créée en 1961, regroupe 34 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique Latine, ainsi que du Pacifique. La mission de l'OCDE est de « promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde ».

<http://www.oecd.org/fr/apropos/>

⁴ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Innovation_activity/fr

⁵ Les aspects concernant l'innovation organisationnelle des entreprises et l'innovation en matière de commercialisation ne seront pas abordés dans le cadre de ce mémoire.

⁶ Petites et moyennes entreprises

Dans ce paysage très riche de l'innovation, la R&D est un maillon complexe qui occupe une place très importante, aussi bien au niveau des entreprises qu'à l'échelle des pays ou des vastes zones économiques qui ont été constituées.

Les études conduites par l'OCDE n'ont pas permis d'établir un lien direct entre l'intensité de la R&D des entreprises, leur niveau d'innovation et le nombre de brevets qu'elles déposent⁷.

Il faut tenir compte à cet égard, du fait que la protection accordée par un brevet dépend du domaine dans lequel la protection est demandée. Par conséquent, dans certaines branches industrielles, le nombre de brevets sera important, alors qu'il sera plus faible dans d'autres.

Dans certains secteurs, tels que la pharmacie, le nombre de brevets déposés et l'intensité de la R&D fournissent une bonne image de leur activité innovante.

Les brevets couvrent une large part de l'innovation et l'analyse des portefeuilles de brevets des entreprises fournit des informations sur les orientations qu'elles engagent au niveau économique et industriel.

Après avoir pris la mesure des problèmes liés à la protection de l'innovation par le dépôt de demandes de brevets et pour mieux comprendre les forces et les faiblesses d'un système de valorisation de l'innovation jugé insuffisant au niveau européen⁸, il m'a semblé important de pouvoir mieux appréhender les différents aspects de la protection de la propriété industrielle.

Un séjour effectué dans un cabinet de Conseil en Propriété industrielle m'a permis de me familiariser avec les stratégies et les méthodes d'analyse de la brevetabilité des inventions et de mieux connaître les rôles que peut jouer un Cabinet de Conseil, en informant, guidant et conseillant les clients désireux d'obtenir une protection de leur invention.

Dans la première partie de ce mémoire, j'ai procédé sur la base d'une recherche personnelle et d'une documentation abondante, à une synthèse des aspects juridiques et techniques qui sous-tendent la protection des inventions pour définir précisément les éléments cadres du droit des brevets.

En utilisant les dossiers analysés pendant mon stage pour illustrer mon propos (encadrés grisés dans le texte), j'ai ensuite passé en revue les examens effectués et les procédures suivies depuis le dépôt de la demande de brevet, jusqu'à la délivrance du titre de propriété, qui confère à son titulaire le droit d'interdire une exploitation illicite de son invention.

Les nouvelles directions suivies pour universaliser autant que faire se peut, la portée des brevets délivrés par des Offices situés dans le monde entier, seront évoquées dans la Discussion de ce mémoire. Nous analyserons aussi à cette occasion, comment les brevets peuvent constituer un socle permettant une stimulation de la création industrielle, dans le respect du droit de la concurrence.

⁷ La mesure des activités scientifiques et technologiques. Les données sur les brevets d'invention et leur utilisation comme indicateurs de la science et de la technologie. Manuel brevet 1994. OCDE/GD(94)114. Paris 1994

⁸ L'innovation en Europe: un rapport de la Commission recense les urgences et analyse les progrès des États membres Commission Européenne - IP/11/692 09/06/2011

1ere Partie

Principaux Offices, typologie et droit des brevets

A – Présentation de l'Office national et des principaux Offices internationaux.

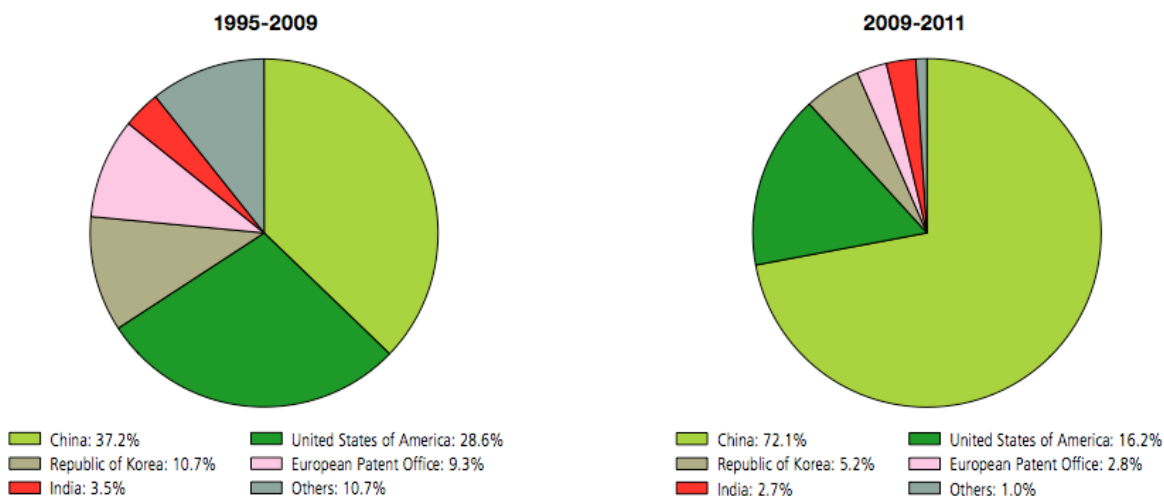
La liste mondiale des Offices de propriété intellectuelle est publiée et mise à jour par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)⁹. Au jour de la rédaction de ce mémoire, les Offices de 191 pays étaient listés.

A l'instar de plusieurs autres Offices, l'OMPI réalise des sondages annuels pour en tirer un instantané de l'évolution de la propriété intellectuelle dans le monde. Les données très complètes fournies par ces études sont accessibles en ligne et sont examinées avec attention par les analystes de tout type, intéressés par l'évolution de la R&D dans une économie mondialisée.

Les statistiques publiées en octobre 2012¹⁰ par l'OMPI donnent les résultats d'une analyse effectuée auprès de 125 Offices dans le monde. Les chiffres révèlent deux aspects intéressants.

Tout d'abord, le nombre de **dépôts** dans le monde est passé de 1,05 à 2,14 millions 1995 et 2011. Cette augmentation a été essentiellement due aux augmentations de dépôts effectués en Chine et aux USA (voir figure ci-dessous).

Contribution des différents Offices à la croissance des dépôts de demandes de brevets dans le monde

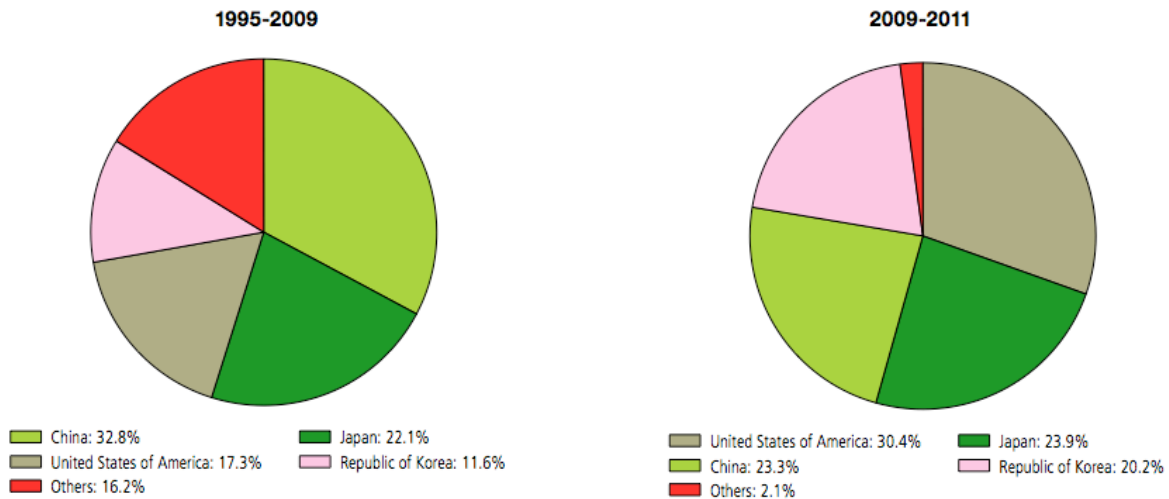


Par contre, si l'on examine l'évolution des brevets **délivrés** durant la même période, on s'aperçoit que entre 2009 et 2011, leur nombre total a augmenté de 23%, avec une participation de 30,4% des USA, 23,9% du Japon, 23,3% de la Chine et 20,2% de la République de Corée (voir figure ci-dessous).

⁹ WIPO en anglais <http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp>

¹⁰ http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf

Contribution des différents Offices à la croissance des délivrances de brevets dans le monde



Comme nous l'avons discuté par ailleurs¹¹, on constatera l'écart important qui existe entre le nombre de demandes déposées par la Chine et le nombre de brevets effectivement délivrés.

En France, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est l'administration compétente. Créé en 1951, l'INPI a pour principale mission « d'accompagner les entreprises dans une économie mondialisée, où l'innovation est plus que jamais synonyme de croissance »¹² C'est un établissement public qui, outre les procédures de délivrance de titres de propriété, offre des services variés à ses usagers et met à leur disposition plusieurs bases de données, et documentations techniques très utiles¹³.

En ce qui concerne les brevets, la page d'accueil du site internet de L'INPI propose un accès simple à des informations claires et synthétiques concernant les procédures de dépôt et la vie des brevets nationaux¹⁴. Une « boîte à outils » très pratique est mise à la disposition de l'internaute. Elle permet en particulier un accès à plusieurs bases de brevets¹⁵.

L'observatoire de l'INPI publie chaque année des études statistiques¹⁶. En 2011, 16757 demandes de brevets ont été déposées par la voie nationale, ce qui représente une hausse de 1,1% par

¹¹ voir l'annexe N°3 de ce mémoire.

¹² La Galerie des innovations. INPI <http://lagalerie.inpi.fr/dates-cles-de-la-propriete-industrielle/>

¹³ voir la fiche pratique de Me J.C. Bensussan <http://www.bensussan.fr/fr/fiches-pratiques/le-role-de-l-inpi.php>

¹⁴ <http://www.inpi.fr/fr/brevets.html>

¹⁵ <http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/bases-de-donnees-gratuites/base-brevets.html>

¹⁶ <http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/observatoire-de-la-propriete-intellectuelle/statistiques-de-l-observatoire.html>

rapport à l'année 2010, avec 12480 demandes déposées par des personnes morales françaises. Un dossier complet concernant les chiffres clefs de 2011 est disponible en ligne¹⁷.

En plus des demandes nationales, les demandes à visée internationale émanant de personnes ou entreprises françaises font obligatoirement l'objet d'un dépôt préliminaire en France¹⁸.

L'Office Européen des Brevets (OEB) est un organe de l'Organisation européenne des brevets¹⁹, qui est une émanation de la Convention sur le Brevet Européen (CBE)²⁰.

L'OEB met à la disposition des utilisateurs un site très riche en informations juridiques et techniques²¹.

Chaque année, l'OEB fournit des statistiques très complètes avec les tendances du moment. Ainsi, le rapport publié pour les dépôts de demandes de brevets européens effectués en 2012²² révèle 157 744 dépôts, nombre en fort accroissement²³ par rapport à 2011.

la recherche de brevets peut être effectuée de manière très conviviale sur le site internet de l'OEB.

Un registre européen des brevets est accessible au public²⁴. Il comprend plusieurs sections concernant les informations concernant les dépôts de brevets avec les correspondances qui leur sont associées, tant en ce qui concerne la procédure de délivrance que ce qui concerne les oppositions éventuelles. La dernière version a été mise en ligne le 1^{er} juillet 2013²⁵.

La consultation du registre est un moyen très puissant d'être informé sur l'état d'une demande de brevet, en particulier lorsque celle-ci a été abandonnée par le déposant.

La page « Espacenet » permet d'effectuer une recherche avancée assez puissante dans une base de demandes de brevets « publiées dans plus de 90 pays »^{26,27}.

Le bureau américain des brevets (USPTO)²⁸, a longtemps été considéré comme le plus important dans le monde. Le grand nombre de demandes de brevets, de marques et de modèles déposées aux USA était d'ailleurs considéré comme un bon indicateur de l'activité innovante des Etats dans le monde car il reflétait le désir des nations de commercialiser les fruits de leur R&D²⁹ dans une région dont les marchés dynamiques représentaient une véritable manne économique à laquelle chacun souhaitait participer.

L'USPTO³⁰ est une organisation complexe, avec 10 offices ayant des attributions particulières³¹.

Le bureau du Commissaire aux brevets (Patent Office) examine les demandes et délivre les titres de brevets. L'Office publie et distribue les informations concernant les brevets et donne accès à

¹⁷ http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/statistiques/Brevets_CC_2011.pdf

¹⁸ art. L.614-18 CPI.

¹⁹ organisation intergouvernementale créée le 7 octobre 1977

²⁰ signée le 5 octobre 1973, dont la révision CBE 2000 est entrée en vigueur le 13 décembre 2007.

²¹ http://www.epo.org/index_fr.html

²² <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012/statistics-trends/patent-filings.html>

²³ + 5,2%

²⁴ http://www.epo.org/searching/free/register_fr.html

²⁵ <https://register.epo.org/regviewer?>

²⁶ http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=fr_EP

²⁷ voir annexe 3.

²⁸ United States Patent and Trademark Office.

²⁹ Recherche et Développement.

³⁰ United States Patent and Trademark Office.

³¹ <http://www.uspto.gov/about/offices/index.jsp>

des bases de données pour effectuer les recherches de brevets déposés par les américains et les étrangers. L'Office est lui même divisé en trois autres bureaux qui sont chargés des examens, de l'administration et des opérations concernant les brevets.

Un site très riche en informations³² est à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs questions concernant les démarches à suivre et les caractéristiques des brevets délivrés par l'USPTO. Un manuel révisé en août 2012 et accessible en ligne, décrit en détail les procédures d'examen³³.

Pour l'année 2012, l'USPTO déclare la délivrance de 253122 brevets dont 132129 accordés pour des demandes étrangères, et 121026 pour les dépôts d'origine américaine³⁴, ce qui représente une augmentation globale de 12,7% par rapport à 2011, dont 14,8% pour les dépôts étrangers et 11,4% pour les dépôts nationaux.

L'Office Japonais des Brevets (JPO)³⁵ est une agence gouvernementale. C'est un des Offices les plus importants au monde³⁶.

Le JPO, l'USPTO et l'OEB traitent la majorité des demandes de brevets déposées dans le monde. L'association du JPO avec l'OEB et l'USPTO, a donné lieu à une coopération tripartite (brevets triadiques) selon laquelle un même invention est protégée par une famille de brevets reconnus par les trois Offices, permettant ainsi à l'invention d'être protégée simultanément sur les marchés japonais, européens et américains.

La complexité des démarches administratives cumulées associées à ces types de dépôt, fait que les informations statistiques les concernant sont publiées avec plusieurs années de retard.

Selon l'OCDE³⁷, «les comptages des familles triadiques sont attribués au pays de l'inventeur et sont exprimés par million d'habitants»³⁸.

La part des pays dans les familles triadiques de brevets calculée par l'OCDE était pour 2007, de 30,6 % pour les USA, 28,2% pour le Japon, 29,0% pour l'UE27³⁹, et 12,3% pour les autres pays.

A la date du 12 mars 2013, les informations publiées par l'institut de la statistique de Québec⁴⁰ établissaient que 23,7 % des brevets délivrés aux USA par l'USPTO étaient de type triadique, alors que 36,6 % de ceux qui étaient délivrés par l'USPTO au Japon et 51,7% de ceux délivrés à la France étaient de type triadique.

Nous terminerons ce bref tour d'horizon avec l'Office Chinois des Brevets (SIPO)⁴¹

Bien présente sur le front des brevets européens et américains⁴², la Chine attire de plus en plus d'industries qui voient dans le système de protection de l'innovation chinois, des opportunités à

³² <http://www.uspto.gov/inventors/patents.jsp>

³³ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>

³⁴ http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/all_tech.pdf

³⁵ Japanese Patent Office.

³⁶ Towards a global patent system : The japan patent office view. M. Ichikawa, 2001, Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property (CASRIP) University of Washington, Seattle, WA.

³⁷ Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

³⁸ OCDE (2011), « Brevets », dans Panorama des statistiques de l'OCDE 2010 : Economie, environnement et société, Éditions OCDE.

³⁹ Union Européenne des 27 – Pays ayant rejoint l'Union européenne au 1^{er} janvier 2007

⁴⁰ http://www.stat.gouv.qc.ca/savoir/indicateurs/triadiques/triad_intensite.htm

⁴¹ State Intellectual Property Office of the P.R.C. (Office d'État de la propriété intellectuelle de la République Populaire de Chine).

⁴² voir l'annexe 5 de ce mémoire.

ne pas manquer. C'est en particulier le cas des industries pharmaceutiques⁴³. Avec un niveau de protection renforcé par la récente loi chinoise sur les brevets, la Chine veut offrir une protection qui se rapproche de plus en plus de celle offerte par les grands offices internationaux.

En signant récemment⁴⁴ avec l'OEB un accord de traduction automatique en chinois des documents de brevets écrits en anglais⁴⁵, la Chine a franchi une étape dont l'impact au long terme devrait être considérable.

L'accès des utilisateurs anglophones et chinois à des documents présentés dans les deux langues, permettra un meilleur échange d'information concernant les technologies émergentes et devrait également faciliter les procédures de demandes de brevet et d'examen.

Selon le président de l'OEB, M. B. Battistelli, l'accord signé "mettra la richesse technologique des brevets à portée des innovateurs respectifs, en faisant en sorte que la langue ne soit plus un facteur limitant."

B - Les Brevets d'invention

La loi française, au travers de l'article 611-1 du CPI, dispose que « toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation ».

On relèvera « peut faire l'objet » « titre de propriété industrielle » « droit exclusif d'exploitation ».

- « **Peut faire l'objet** » signifie qu'un brevet n'est pas automatiquement délivré pour toute invention. Nous verrons plus loin les conditions d'obtention du titre.

- « **titre de propriété industrielle** » implique que, comme pour tout autre titre de propriété, certaines obligations seront associées à l'obtention du titre de brevet. Le titre de propriété est à vocation industrielle par opposition à d'autres titres de propriété intellectuelle (Propriété Littéraire et Artistique et Droit d'Auteur par exemple).

- « **droit exclusif d'exploitation** » signifie que l'obtention d'un titre de brevet donne à son titulaire le droit d'interdire son exploitation par un tiers à des fins commerciales.

Le brevet sera donc délivré pour **protéger** un bien intellectuel qui offre des caractéristiques techniques bien définies.

1 - Typologie des brevets d'invention

On distingue habituellement quatre types de brevets d'invention : i) les brevets de produit, ii) de procédé, iii) d'application, et iv) de combinaison.

⁴³ La nouvelle loi chinoise sur les brevets et ses conséquences pour l'industrie pharmaceutique. J. B. Chaniel Biotech. Finances 22 février 2010.

⁴⁴ accord signé le 29 novembre 2011 à Chongqing (République Populaire de Chine).

⁴⁵ http://www.epo.org/news-issues/news/2011/20111129_fr.html

i) Les brevets de produit.

En Droit, le produit est un *corps certain*. C'est une chose possédant une individualité propre, identifiée par sa composition ou sa structure, qui le distingue des autres corps. Il peut s'agir d'un appareillage, d'un dispositif, d'une entité chimique ou physique.

Il est important de bien faire comprendre au déposant, que le brevet d'invention protège le **produit et non pas son résultat**, afin de laisser la possibilité à d'autres inventeurs d'atteindre le même résultat d'une autre manière. Le brevet obtenu pour le produit P protège son inventeur contre l'utilisation d'un produit identique qui aurait été obtenu par une voie différente.

Dans la version originale de ce mémoire, les dossiers des clients qui m'ont été confiés, étaient analysés et présentés comme illustration des points de droit abordés. Pour des raisons de confidentialité demandées par le Cabinet, ces cas seront brièvement résumés ici.

Le **client C** est intéressé par les problèmes agricoles.

Son dossier qui concernait une demande de protection pour un **engrais** illustre bien le cas où l'invention, telle que décrite, était perfectible car **ne concernait pas un produit, mais ses effets, les résultats auxquels elle conduit**.

ii) les brevets de procédé (aussi appelés brevets de moyen).

Dans ce cas, l'invention est caractérisée par l'**effet technique** qu'elle produit. Le titre de propriété protège la technique utilisée ; il ne protège pas le produit résultant de l'application du procédé nouveau.

Cela permet donc à un concurrent de produire et commercialiser librement un produit similaire à celui qui est obtenu par le procédé breveté, à la condition expresse qu'il soit obtenu par un procédé différent. L'OMPI précise que « dans le cas d'un brevet de procédé, le titulaire détient le droit exclusif d'empêcher les tiers d'appliquer le procédé en l'absence de consentement du titulaire et d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer à ces fins les produits qui ont été obtenus directement par ce procédé »⁴⁶.

Une revendication de procédé définit l'utilisation d'une chose particulière en vue d'obtenir un produit et, par conséquent, tombe sous le régime de l'art. 64(2) CBE⁴⁷.

Quand le brevet de procédé concerne un outil, ce n'est pas le produit lui-même qui est le bien intellectuel, c'est le rôle, la fonction, qu'il joue.

La Chambre de recours de l'OEB a considéré que si une revendication concerne un dispositif qui diffère des publications antérieures uniquement par le fait que son utilisation soit indiquée, elle ne

⁴⁶ Comprendre la Propriété Industrielle OMPI.

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

⁴⁷ Article 64 CBE (2) : « Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé ».

constitue pas une caractéristique particulière du dispositif. Dans l'affaire T 848/93⁴⁸, le procédé revendiqué ne se distinguait de l'état de l'art antérieur que par son utilisation. La Chambre a rejeté l'appel, au motif que les deux dispositifs ont été considérés comme identiques quant à leur structure.

De la même manière, dans la décision T 1092/01⁴⁹, la Chambre de recours retient que les caractéristiques techniques du procédé revendiqué couvrent celles qui avaient été divulguées dans l'art antérieur. En s'appuyant sur la décision G 2/88⁵⁰ la Chambre a révoqué le brevet, au motif que l'effet nouvellement découvert ne constituait pas une activité sans rapport avec les moyens connus précédemment par l'homme du métier.

iii) les brevets d'application

Ici, l'invention concerne une **nouvelle utilisation d'un produit** dont le procédé de fabrication est déjà connu et a fait l'objet de brevet(s) ou est dans le domaine public.

Cette situation couvre les cas de nouvelles utilisations qui pourraient être théoriquement connues, mais qui n'auraient pas encore été appliquées au moment où l'inventeur qui revendique le titre de propriété a réussi à la mettre en œuvre.

Le sujet a été l'objet de discussions et de prises de positions divergentes⁵¹, entre celles qui s'appuyaient sur le droit français et celle de la Grande Chambre de recours de l'OEB qui en 1984⁵², estimait « justifié d' admettre des revendications ayant pour objet l' application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle et inventive, ceci même lorsque le procédé de préparation lui-même en tant que tel ne se distingue pas d'un procédé connu mettant en oeuvre la même substance active. »

On peut, bien entendu, concevoir les conséquences très importantes que ces positions pouvaient avoir, par exemple, mais pas uniquement, dans le domaine des applications thérapeutiques.

Aujourd'hui, en application de la loi 2008-776⁵³, l'article 611-11 alinéa 3 du CPI⁵⁴ reconnaît , comme l'article 54(5) CBE⁵⁵, que « sont nouvelles les inventions concernant l'utilisation non encore décrite d'une substance qui est comprise dans l'état dans la technique. »

Le chapitre des directives de l'OEB concernant une deuxième utilisation médicale⁵⁶ précise cependant bien que « cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives à la première utilisation médicale et aux utilisations ultérieures ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (cf. décision T 128/82). »

⁴⁸ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t930848du1.html>

⁴⁹ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t011092eu1.html>

⁵⁰ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g880002ex1.html>

⁵¹ voir analyses par A. Casalonga at G. Dossmann JCP E 1987, 14898 ; M. Vaillant JCP G 1989,15541 ; J. AZEMA JCP E 1990, 15744 ;

⁵² Décision G 0006/83

⁵³ Décret n°2008-1471 du 30 décembre 2008 portant application du VI de l'article 132 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et relatif à la procédure de limitation des revendications des brevets d'invention

⁵⁴ « les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de l'art technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L.611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique »

⁵⁵ « Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »

⁵⁶ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g_vi_7_1.htm

iv) les brevets de combinaison

Les brevets délivrés dans ce cadre couvrent des revendications qui reposent sur la **combinaison d'éléments qui n'avaient pas été associés précédemment** pour obtenir le résultat faisant l'objet de l'invention.

Le titre de propriété n'est pas accordé pour chaque composant individuellement, mais pour le résultat de leur association, quelque soit le type d'interaction sur lequel il repose.

Chaque constituant participe à la complémentarité fonctionnelle qui donne à l'association des éléments ses propriétés nouvelles.

La distinction qui doit être faite entre « juxtaposition de moyens » et « combinaison de moyens » est essentielle, comme illustrée par des arrêts de la Cour de cassation en France⁵⁷ et de la Chambre de recours technique de l'OEB⁵⁸.

Dans le premier cas, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirmait l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 1991, qui « énonçait exactement qu'une combinaison nécessitait la coopération des moyens en vue d'un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. »

Dans le second cas, la Chambre confirmait une décision de la division d'opposition de l'OEB qui révoquait le brevet EP 0884054 "*Fixed-dose association of an angiotensin-converting enzyme inhibitor and of a calcium channel antagonist for the treatment of cardiovascular illnesses*", au motif que l'association des composés « nitrendipine et enalapril », était évidente pour l'homme du métier au regard de l'art antérieur.

v) Les brevets "verts"

Depuis peu une nouvelle catégorie a émergé sous l'appellation de « brevets verts »^{59,60}. Pour favoriser la mise en œuvre, dans les économies émergentes et au sein des pays en développement, de technologies « vertes » qui respectent l'environnement, l'OMPI a mis en place la plate forme WIPO GREEN⁶¹ d'échange de technologies durables. Le but ultime est de mettre en relation les fournisseurs de technologies, avec des utilisateurs soucieux du respect de l'environnement. Il est intéressant de noter à cet égard que trois des six pays les plus innovants dans les secteurs de l'énergie propre en 2010 étaient européens⁶². Les entreprises propriétaires de technologies écologiques peuvent les enregistrer sur la plate forme WIPO GREEN où les entreprises ayant des besoins en technologies durables peuvent publier leurs besoins.

Il sera intéressant de voir comment ce nouveau concept pourra aider à une meilleure relation et à limiter les coûts de négociation de transferts entre les demandeurs et les propriétaires de nouvelles technologies⁶³.

⁵⁷ Cass. com. 4 mai 1993.

⁵⁸ T0385/08.

⁵⁹ www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2012/03/article_0006.html

⁶⁰ https://www3.wipo.int/green/green-technology/resources/green_technology/greenSearchBL.xhtml

⁶¹ www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2012/03/article_0006.html

⁶² <http://www.actu-environnement.com/ae/news/brevets-verts-europe-11104.php4>

⁶³ voir analyse par G. Henry Les Echos, Economie et Société, 30 décembre 2010.

2 - Autres voies de protection des inventions technologiques

Bien que ces autres procédures n'aient pas été abordées au cours du stage pratique, il est bon de les rappeler brièvement ici, afin de présenter une vision plus complète des champs de protection offerts à l'inventeur.

L'article L.611-2 du CPI dispose que, outre les brevets d'invention qui offrent une protection pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande, les autres titres de propriété intellectuelle protégeant les inventions sont :

(2°) « les **certificats d'utilité**, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande ». La procédure d'obtention d'un certificat d'utilité est simplifiée et moins coûteuse. Elle ne requiert pas de recherche d'antériorité, ce qui fait souvent considérer le certificat d'utilité comme un « mini brevet », offrant une protection plus faible. La demande de certificat d'utilité ne pouvant pas être transformée en demande de brevet, elle fait dire à certains qu'elle ne présente aucun intérêt⁶⁴.

(3°) « les **certificats complémentaires de protection (CCP)** rattachés à un brevet » avec des conditions particulières de validité⁶⁵. Dans le domaine de la santé, l'utilisation commerciale des produits ou des procédés ayant fait l'objet d'une délivrance de brevet, est dépendante de l'attribution, après examen approfondi, d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). L'attribution d'un CCP, initialement soumis à la loi du 25 juin 1990, représente une sorte de compensation pour le temps qui a été utilisé pendant la procédure de délivrance de l'AMM. Depuis le 1^{er} janvier 1993⁶⁶, le régime communautaire s'applique au régime du CCP qui limite la prorogation de validité du titre à cinq ans avec une durée maximale de quinze ans « à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans la Communauté, du médicament en question ».

Quelques remarques :

1- dans les trois cas, la date retenue comme point de départ de la protection est celle du **dépôt** et non pas de la délivrance du titre.

2- l'emploi du terme « brevet » pour caractériser un certificat d'utilité dans une démarche commerciale publicitaire est passible de poursuite pour cause de concurrence déloyale⁶⁷.

3- la jurisprudence en ce qui concerne les CCP est très riche. Nous retiendrons la décision de la CJUE⁶⁸ du 8 décembre 2011 qui est devenue un « cas d'école ». Le litige concernait la Société Merck qui sollicita la délivrance d'un CCP pour un brevet européen dont elle était titulaire et pour lequel l'AMM avait été délivrée quatre ans, huit mois et seize jours après la date du dépôt de

⁶⁴ voir par exemple Comment exploiter vos idées, Guide pratique de la Propriété industrielle par J P Quenderff (2008), dans la série des guides pratiques de l'Agence Nationale pour la Création d'Entreprises (A.N.C.E.).

⁶⁵ la protection prend effet pas les CCP prend « effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour un durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché. »

⁶⁶ mise en application du règlement communautaire n°1768/92 du 18 juin 1992.

⁶⁷ voir analyse par J_C Galloux. Recueil Dalloz 2002 p. 1192.

⁶⁸ Cour de Justice de l'Union Européenne, anciennement dénommée Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) jusqu'à l'entrée en application du Traité de Lisbonne le 1^{er} décembre 2009.

la demande de brevet de base. La demande fut rejetée par le Deutsches Patentund Markenamt au motif que selon les règles de calcul en cours⁶⁹ la durée du CCP était négative. Suite au recours introduit par Merck devant le Bundespatentgericht, la CJCE fut saisie par cette instance d'une demande d'interprétation de l'article 13 du règlement N°1768/92.

Après en avoir délibéré, la deuxième chambre de la Cour a retenu que le CCP peut être délivré quand l'intervalle de temps qui sépare la demande de brevet de base et l'obtention de l'AMM est inférieure à cinq ans⁷⁰.

Cette décision avait bien évidemment contenté Merck qui était intéressé par une prorogation de la validité de son brevet de six mois au titre d'investigation pédiatrique et constituait une jurisprudence très importante dans le domaine.

C - Le Droit des Brevets

L'ensemble des droits relatifs à la Propriété Industrielle, et en particulier au domaine des brevets, repose sur les accords internationaux suivants :

- 1) la Convention de Paris (CUP) signée en 1883⁷¹.
- 2) la convention de Munich sur le brevet européen signée en 1973 créant l'Office Européen des Brevets (OEB)⁷².
- 3) la Convention de Washington en 1970 créant le PCT (Patent Cooperation Treaty)⁷³.
- 4) l'accord sur les ADPIC signé en 1994⁷⁴.

Droits et Devoirs associés à l'acquisition d'un titre de propriété de brevet.

Les droits exclusifs d'exploitation conférés au titulaire d'un brevet⁷⁵ sont explicitement exposés :

⁶⁹ Article 13, paragraphe 1 du règlement n° 1768/92

⁷⁰ Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: L'article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 36 du règlement n° 1901/2006, doit être interprété en ce sens que des médicaments peuvent faire l'objet de la délivrance d'un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s'est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne est inférieure à cinq ans. Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d'échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l'obtention de la première autorisation de mise sur le marché.

⁷¹ Convention de l'Union de Paris, 20 mars 1883, dernière révision en date du 28 septembre 1979

⁷² la Convention sur le Brevet européen (CBE), est entrée en vigueur le 7 octobre 1977. Les révisions proposées en 2000 ont été adoptées par le conseil d'administration de l'OEB le 28 juin en 2001. La ratification par la France de l'acte CBE 2000 a été autorisée par la loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007. Par la publication du décret n°2008-428 du 2 mai 2008 la France a confirmé sa reconnaissance de la révision de la Convention. Ainsi, la CBE s'applique aux demandes de brevets européens qui sont postérieures au 13 décembre 2007.

⁷³ modifié le 28 septembre 1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001

⁷⁴ les négociations concernant les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) ont été menées dans le cadre du Cycle d'Uruguay (1986-1994) de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et ont abouti à la signature d'un accord le 15 avril 1994 à Marrakech.

- à l'article 28 des accords sur les ADPIC qui dispose:

« 1. Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants:

a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;

b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence. »

- et au chapitre des réponses fournies par l'OMPI aux questions fréquemment posées par les inventeurs⁷⁶ :

« Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l'invention brevetée pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d'une licence, permettre aux tiers d'utiliser l'invention à des conditions convenues d'un commun accord. Il peut aussi vendre son droit sur l'invention à un tiers, qui devient à son tour titulaire du brevet. A l'expiration du brevet, la protection prend fin et l'invention entre dans le domaine public, c'est-à-dire que le titulaire perd ses droits exclusifs sur l'invention et que celle-ci peut être librement exploitée commercialement par les tiers. »

L'article 64 (1) CBE définit les droits du titulaire en référence à ceux qui sont accordés par son Etat d'origine⁷⁷, et l'article 1 (2) du PCT dispose que « Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays. »

On remarquera que les droits conférés concernent **l'invention**, et non pas l'inventeur, contrairement à ce qui est le cas pour la protection littéraire et artistique.

Enfin, les droits conférés au titulaire du brevet ne s'appliquent que sur les territoires où la protection a été spécifiquement demandée.

Si l'obtention d'un titre de brevet donne certains droits à son titulaire, il lui impose aussi deux obligations essentielles :

- 1) l'obligation de **porter à la connaissance du public** son invention, en fournissant une description suffisamment précise pour qu'elle puisse être reproduite telle qu'elle est décrite dans l'application retenue par l'Office compétent⁷⁸.

⁷⁵ article L.611-1 du CPI

⁷⁶ OMPI http://www.wipo.int/patentscope/fr/patents_faq.html

⁷⁷ <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/f/ar64.html>

⁷⁸ art. L.612-5C du CPI et art. 83 du CBE

Une insuffisance de description constitue une cause de rejet⁷⁹ ou de nullité⁸⁰ du titre.
2) l'obligation **d'exploiter** son invention⁸¹.

Nous examinerons successivement ces deux obligations et plus particulièrement celle qui concerne la diffusion dans le public, car c'est à notre sens un aspect qui doit être pris en compte très soigneusement avant d'effectuer un dépôt.

En effet, il peut être souhaitable pour une entreprise qui possède une technologie de pointe ou un produit exceptionnellement compétitif, de choisir la « mise au secret » plutôt que d'avoir à dévoiler publiquement des informations qui deviendraient dès lors utilisables par la concurrence.

1 - Obligation de divulgation

L'article L.612-5C du CPI dispose que « **l'invention doit être exposée** dans la demande de brevet de façon suffisamment **claire et complète** pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».

On retiendra des commentaires du CPI publié par Dalloz en 2013 quelques exemples de rejets fondés sur le fait que : i) les termes employés ne permettent pas à l'homme du métier de comprendre et réaliser l'invention (PIBD 1995III 263), ii) la description de l'invention ne mentionne pas certaines des conditions indispensables à sa réalisation (TGI paris 17 nov 1995 « kit mains libres »). Enfin, un brevet est nul quand les contradictions qui existent entre les dessins et la description de l'invention sont telles qu'elles ne permettent pas à l'homme du métier de réaliser l'invention (PIBD 10991, III, 469).

En ce qui concerne la CBE, la situation est un peu plus complexe du fait que l'insuffisance de description peut être un argument utilisé pour attaquer la validité d'un brevet, lors de la procédure d'opposition qui sera abordée brièvement plus loin⁸².

En effet, la nécessité d'une description suffisante peut être abordée au regard de trois articles qui n'ont pas la même portée : les articles 83, 84 et 100(b) CBE⁸³.

L'article 83 CBE reprend exactement les termes de l'article L.612-5C du CPI.

L'article 84 CBE comme l'article L.612-6 du CPI disposent que « les **revendications** définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être **claires et concises** et se fonder sur la **description** »

La CBE mentionne aussi comme motif recevable d'opposition le cas où « le brevet européen n'expose pas l'invention de façon **suffisamment claire et complète** pour qu'un homme du métier puisse l'exposer » (art. 100 b).

On voit que si dans les trois cas, il y a bien la même nécessité exprimée de **description suffisante**, elle est cependant **requise dans des cadres différents**.

⁷⁹ art. L.612-2 du CPI

⁸⁰ art. L613-25 du CPI

⁸¹ art. 5(4) Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

⁸² Voir chapitre PCT

⁸³ L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Par exemple, il est important de bien distinguer si l'insuffisance de description est considérée dans le cadre de l'art. 83 ou de l'art. 84 CBE.

Dans le premier cas (précision de la description de l'invention) l'adéquation avec les exigences énoncées à l'article 83 peut être examinée pendant la procédure d'opposition (voir plus loin) alors que si le problème est soulevé dans le cadre de l'article 84 (qui traite de la clarté des revendications) il ne pourra être examiné que si des modifications ont été introduites par rapport à la demande initiale⁸⁴.

Dans le cas où les revendications font appel à des paramètres qui n'ont pas été définis dans la description de l'invention et que les méthodes de mesure ne sont pas précisées, le défaut de clarté de la description doit être examiné dans le cadre de l'article 84 CBE.

De nombreux exemples de rejet pour insuffisance de description sont disponibles dans les jurisprudences françaises et européennes^{85,86}.

Nous reprendrons ici quelques exemples représentatifs de décisions prises par les Chambres de l'OEB.

Parmi les très nombreux cas de description insuffisante fournis par la jurisprudence de l'OEB, il a été considéré dans plusieurs décisions, que l'absence de description de méthodes permettant la mesure de paramètres qui n'étaient pas définis dans la demande, constituait une infraction à l'article 83 CBE, car elle ne permettait pas une évaluation précise de l'invention⁸⁷.

Un exemple particulièrement intéressant est fourni par la décision T 464/05⁸⁸ dans laquelle la chambre a considéré que la description de l'invention n'était pas suffisamment claire pour permettre à l'homme du métier, en l'occurrence l'examineur, de déterminer si il se situe dans le champ des revendications qui sont interdites par les textes.

Dans d'autres cas, les décisions de rejet ont été fondées sur le non-respect de l'article 84 CBE⁸⁹. C'est le cas, par exemple, de la décision T 1055/92, prise sur la base de l'art. 84 au motif que les **revendications** n'expliquaient pas clairement le mode de calcul de certaines valeurs. Il est intéressant à cet égard de noter que « la chambre a estimé qu'il convenait de faire une nette distinction entre l'exigence de l'art. 84 CBE selon laquelle les revendications devaient définir l'objet de la protection demandée et la condition énoncée à l'art. 83 CBE selon laquelle l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen devait être tel qu'un homme du métier pouvait exécuter l'invention »⁹⁰.

⁸⁴ Décisions T 127/85, T 301/87, T 1055/98, T 5/99

⁸⁵ Voir le chapitre 1 « Description insuffisante », p. 526 des commentaires concernant l'article L612-5 dans l'édition commentée du CPI DALLOZ Edition 2013

⁸⁶ La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets. 6^e édition, Juillet 2010

⁸⁷ Décisions T 123/85 T 124/85, T 358/88, T 449/90, T 148/91, T 267/91, T 697/91, T 225/93, T 378/97, T 387/01, T 252/02, T 611/02

⁸⁸ Kimberly-Clark Worldwide c/ Procter & Gamble Co, décision du 14 mai 2007

⁸⁹ Décisions T 230/87, T 176/91, T 917/92, T 299/97, T 439/98, T 413/99, T 930/99, T 960/98, T 619/00, T 943/00, T 344/01, T 563/02, T 1033/02, T 208/03, T 882/03, T 452/04, T 1316/04, T 466/05, T 1586/05, T 859/06

⁹⁰ La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets. 6^e édition, Juillet 2010

La CBE mentionne aussi comme motif recevable d'opposition le cas où « le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exposer » (art. 100 b)⁹¹.

La Décision T 0464/05 est particulièrement intéressante car elle se rapporte au cas d'une revendication décrite de manière insuffisamment précise, pouvant donner lieu à plusieurs interprétations, dont certaines d'entre elles ne pourraient être exécutées, faute de description suffisante.

La Chambre de recours a insisté sur le fait que lorsqu'un paramètre de mesure inhabituel est mentionné dans une revendication, et d'autant plus si cette revendication constitue le cœur de l'invention, il est indispensable que la méthode suivie pour effectuer la mesure soit décrite avec une assez grande précision pour qu'elle permette l'obtention de résultats reproductibles⁹².

2 - Obligation d'exploitation⁹³

La déchéance pour défaut d'exploitation avait été supprimée du droit français en 1953 avec l'entrée en vigueur du décret concernant les licences obligatoires⁹⁴. La loi du 2 janvier 1968 a restauré cette obligation tout en aménageant le régime des licences obligatoires.

Ainsi l'article L. 613-11 CPI dispose « Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause : a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne, b) n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans. »

Avec l'introduction du troisième alinéa de l'art. L. 613-11 CPI⁹⁵ l'importation en France en provenance de ces pays suffirait désormais à constituer une exploitation du brevet français. Deux arrêts de 1993, recommandaient que l'exploitation des brevets soit effectuée au niveau

⁹¹ voir par exemple Décisions T288/06, T 0464/05

⁹² « The purpose of a parameter contained in a claim is to define an essential technical feature of the invention. Its significance is that the presence of this technical feature contributes to the solution of the technical problem underlying the invention. The method specified for determining the parameter should therefore be such as to produce consistent values, so that the skilled person will know when he carries out the invention whether what he produces will solve the problem or not. » Catchword de la décision T0815/07 du 15 juillet 2008.

⁹³ Voir Répertoire de droit commercial / Brevet d'invention Joanna Schmidt-Szalewski et J.M. MOUSSERON (†) avril 2003 (date de la dernière mise à jour : janvier 2013)

⁹⁴ Décret N° 53-970 du 30 septembre 1953, cité par J. M. Salamolard, 1978, La licence obligatoire en matière de brevets d'invention. Etude de droit comparé. p 95 Librairie Droz, Genève

⁹⁵ introduit par la loi N°96-1106 du 18 déc 1996, le troisième alinéa de l'art. 613-11 CPI dispose « Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un État partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet ».

européen⁹⁶.

L'exploitation par le titulaire ou un licencié doit être **réelle et loyale**, peut ne concerner qu'une seule application du brevet, et doit être engagée dans les trois ans suivant la délivrance du titre (ou quatre ans suivant le dépôt)⁹⁷.

⁹⁶ G. Bonnet La base de données juridiques des Editions Dalloz. CJCE, 18 février 1992, aff. C 30/90 et aff. C 235/89

⁹⁷ Cass. com. 11 mars 1963, N°148, Cass. com. 16 novembre 1966, 6310.167, Cass. com. 29 juin 2010, 09-16.471

2^e Partie

Les conditions de brevetabilité

Pour être protégeable par un brevet, une invention doit répondre à des critères bien définis. L'article L-611-10 1° CPI dispose que les inventions « sont brevetables dans tous les domaines technologiques » si elles sont « nouvelles », « impliquent une activité inventive » et « sont susceptibles d'application industrielle »⁹⁸.

Le deuxième alinéa définit comme non brevetables, les découvertes théoriques scientifiques et méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans les domaines du jeu et de l'économie, ainsi que les présentations d'informations.

Dans son article 52 (1) la CBE dispose « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle »⁹⁹.

Les programmes d'ordinateurs ont été expressément exclus du cadre de la brevetabilité en France¹⁰⁰ puis au niveau Européen¹⁰¹.

Cette restriction ne figure cependant pas à l'article 27 de l'accord sur les ADPIC qui dispose, lui aussi, que « un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». Il est précisé ici que « Aux fins de cet article, les expressions *activité inventive* et *susceptible d'application industrielle* pourront être considérées par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes *non évidente* et *utile*. »

Ces textes précisent donc bien que, pour répondre aux conditions de brevetabilité, les inventions devront satisfaire aux exigences i) de caractère **technique susceptible d'application industrielle**, ii) de **nouveauté** et iii) **d'activité inventive**. L'examen de chaque critère doit être effectué de manière autonome.

A - Aspect technique et application industrielle

L'exigence de caractère technique, telle qu'elle est énoncée dans les textes référencés ci-dessus, a des implications très importantes. En effet, elle élimine toutes les innovations qui ne sont pas considérées comme relevant d'un domaine technologique. Par exemple, les « business methods » que la législation américaine a jusqu'à présent reconnues comme brevetables ne sont pas protégeables par un brevet dans l'espace européen.

Ne relève pas d'un domaine technologique, tout ce qui existe à l'état naturel, ou qui relève de l'organisation ou de la gestion de données.

Ainsi, la jurisprudence française a exclu du champ de la brevetabilité les méthodes pédagogiques ou relevant du domaine économique, les produits naturels même si ils sont d'une utilité très particulière, les programmes et méthodes de traitement informatique de données, des découvertes scientifiques sans applications techniques immédiates¹⁰².

⁹⁸ L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art 132-1.

⁹⁹ voir les décisions de la Grande Chambre de recours de l'OEB G 1/98, G 1/03, G 2/03.

¹⁰⁰ article 6 (1c) de la loi N°68-1 du 2 janvier 1968.

¹⁰¹ article 52 (2c) de la convention de Munich, 1973

¹⁰² voir « Répertoire de droit commercial - le brevet d'invention » par J. Schmidt-Szalewski et J.M. Mousseron, Editions Dalloz 2003, mise à jour janvier 2013.

Pour les exclusions énoncées dans le CPI et la CBE, les articles L.611-10 (3) et 52(3) apportent une précision très importante en ce qui concerne la possibilité d'accorder un brevet aux innovations exclues, à condition que leur mise en oeuvre requiert des moyens technologiques.¹⁰³

Par exemple, un logiciel informatique, n'est pas brevetable **en tant que tel**, mais il le devient si son inclusion dans un processus technologique permet le déroulement ou l'amélioration de celui-ci¹⁰⁴.

“L'effet ou le résultat technique produit par la caractéristique permettra d'établir si la caractéristique contribue ou non à la résolution du problème”¹⁰⁵.

Dans une décision récente¹⁰⁶, la Chambre d'appel technique de l'OEB a suivi la démarche de la cour d'appel de Grande Bretagne¹⁰⁷ pour décider de ce qui est ou n'est pas technique dans la méthode informatique examinée, et s'est posée les questions suivantes :

- 1) que fait la méthode d'une manière générale et produit elle un résultat technique ?
- 2) si elle ne produit aucun effet technique, la méthode produit-elle un effet technique au sein de l'ordinateur ?

Dans le cas où une réponse négative est donnée aux deux questions, on doit considérer qu'aucun problème technique n'est résolu et la méthode ne peut être brevetée.

En l'occurrence, la Chambre d'appel technique a rejeté l'appel formé par Microsoft contre la décision de la division d'examen de l'OEB, qui avait refusé de délivrer un brevet pour une méthode de mesure de performances à un jeu.

Dans une décision précédente,¹⁰⁸ la Chambre d'appel technique avait fait un résumé exhaustif de la jurisprudence de l'époque et avait très clairement fait ressortir que le caractère technique de l'invention est requis pour la délivrance d'un brevet tout en précisant que l'article 52(2) CBE devait être considéré comme une « définition de l'invention par la négative ».

Plus récemment, la Division d'examen de l'OEB a rejeté une demande de brevet concernant un article d'hygiène féminine dont la couleur pouvait changer sous l'effet d'une modification de pression, de température ou de lumière, au motif que le seul effet lié à cette invention relevait de la création esthétique.

La Chambre d'appel, considérant que les inventions telles que les colorants capillaires qui ont une fonction esthétique, sont cependant brevetables au titre de colorants et compositions colorantes, a conclu que le produit absorbant décrit dans la demande n'était pas une création esthétique *per se* et pouvait donc en application des articles 52 (2b) et (3) être brevetable¹⁰⁹.

¹⁰³ « les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel »

¹⁰⁴ voir Annexe 4 : Etat des lieux de la brevetabilité des logiciels, B. Perbal 2013

¹⁰⁵ Directives relatives à l'examen pratiqué. OEB Partie F. Chap 4.5.2

¹⁰⁶ Décision T42/10 du 28 février 2013

¹⁰⁷ Gale's application, 1991

¹⁰⁸ Décision T 0154/04, 15 nov. 2006. Determining sales data and geographical distances between outlets and using this data to estimate at specific outlets by means of the statistical claimed and disclosed in the application do not solve any technical problem in a technical field. The method of claim 1 is hence excluded from patentability under Article 52(1), (2)(c) and (3) EPC

¹⁰⁹ Décision T 1689/07

Les législations françaises et européennes¹¹⁰ retiennent qu' « une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. » Cette précision renforce l'exclusion des créations abstraites mais laisse encore la place à un certain degré d'interprétation des juges en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme "industriel".

Ainsi, la production du produit ne nécessite pas nécessairement l'intervention d'une machine. Pour autant qu'il soit manufacturé et que son impact économique dépasse le cadre privé, le produit remplit les conditions requises, comme retenu par la Cour de cassation, en ce qui concernait la production d'hormone de croissance par clonage¹¹¹ et par la Chambre d'appel de l'OEB pour l'utilisation de composés alicycliques comme moyens contraceptifs¹¹².

Le cas du **Client K** est intéressant car il illustre la confusion qui peut exister dans l'esprit des inventeurs en ce qui concerne les domaines de l'innovation qui peuvent faire l'objet d'une demande de brevet d'invention

Une partie importante du projet initial, aux yeux du Client, concernait des aspects purement esthétiques (couleurs de l'invention, disposition des accessoires, forme très particulière de l'invention, etc.).

Si le client souhaite protéger ces caractéristiques, elles devront faire l'objet d'un dépôt spécifique dans la catégorie des « Dessins et modèles ».

Les accessoires utiles et astucieux décrits dans l'invention peuvent quant à eux, être présentés, à titre secondaire dans une demande dont l'objet principal couvrirait l'invention (qui est susceptible d'application industrielle). Ces accessoires ne seraient alors protégés qu'en combinaison avec l'objet principal .

Par ailleurs, lorsque l'invention est basée sur une **méthode d'analyse**, le critère d'applicabilité industrielle peut être plus délicat à dégager. C'est ainsi que la Division d'examen avait rejeté une demande de brevet au motif que le procédé qui faisait l'objet de la revendication principale n'était pas susceptible d'application industrielle.

A l'appui de sa décision, la Division expliquait que « l'image tomodynamométrique obtenue au moyen de ce procédé devrait être utilisée pour établir un diagnostic. La production de l'image s'inscrirait donc dans le cadre des méthodes de diagnostic. »

La Chambre d'appel ne s'est pas rangée à l'avis de la Division et a annulé¹¹³ la décision attaquée pour des motifs qu'il est intéressant de bien appréhender dans le cadre de ce mémoire¹¹⁴.

¹¹⁰ art. 611-5 CPI, et art. 57 CBE

¹¹¹ Cass. com du 19 décembre 2000, 98-10.966

¹¹² Décision T 0074/93.

¹¹³ Décision T 0208/83.

¹¹⁴ « 3.2 La Chambre a exposé dans sa décision non publiée T 61/83 que selon sa conception une méthode de diagnostic devrait de toute façon comporter une référence au diagnostic à établir. Il en résulte qu'une méthode de diagnostic comprend non seulement la méthode d'analyse permettant d'arriver à un résultat déterminé mais aussi le diagnostic constituant le résultat de l'analyse. Le procédé selon la revendication 1 ne comprenant aucune référence au diagnostic comme résultat d'une analyse ne peut déjà pour cette raison concerner une méthode de diagnostic au sens

B – Critère de nouveauté

Une invention doit répondre au critère de nouveauté pour qu'elle puisse faire l'objet d'un titre de brevet.

Derrière cette notion de nouveauté, on retrouve des définitions et des impératifs très précisément décrits par les articles L. 611-11 CPI et 54 CBE dont la formulation est quasiment identique. Les paragraphes (2) et (3) de l'article 54 CBE ne concernent que les demandes de brevet européen, et les paragraphes (4) et (5) font référence à « une méthode visée à l'article 53(c) ».

Dans les alinéas 2 et 3 correspondants de l'article L.611-11, il est fait mention de « demandes de brevet français, et de demandes de brevet européen ou international désignant la France ».

Les deux textes disposent que l'invention ne doit pas être comprise dans l'état de la technique au moment du dépôt.

La nouveauté doit être **absolue**.

Sans nouveauté il ne peut y avoir de droit de propriété.

Par conséquent, pour déterminer si l'invention considérée est nouvelle, il faut commencer par examiner avec soin **l'état de la technique**.

En fait, la notion d' « état de la technique » est subtile.

Elle ne fait pas référence à tout ce qui est connu, au moment du dépôt, mais à tout ce qui a été **divulgué**, et donc porté à la connaissance du public, sous quelque forme que ce soit et par qui que ce soit¹¹⁵.

Le **Client M** est sur le marché des dentifrices.

Il propose de déposer une demande de brevet concernant une composition pour pâte dentifrice qui contient, en plus de plusieurs autres composés classiques, un composé qu'il pensait ne pas être utilisé par ses concurrents.

En réalité, une très abondante bibliographie est disponible en ce qui concerne les différentes propriétés biologiques du produit envisagé.

de l'article 52(4) de la CBE.

3.3 Au surplus, la revendication 1 ne concerne aucun procédé pour obtenir une image tomodynamométrique. Au contraire, son objet est une méthode de fonctionnement d'un tomodynamomètre de sorte que les mesures coïncident avec des positions angulaires de l'ensemble de mesures pour lesquelles la direction moyenne du faisceau est sensiblement parallèle à la direction moyenne des mouvements de la partie mobile du corps. Pour rendre possible ladite coïncidence il est nécessaire que le tomodynamomètre puisse aussi déterminer les mouvements cycliques de la partie mobile.

Un tel enseignement technique n'est de même pas une méthode d'analyse dont le résultat servirait de base pour établir le diagnostic.

3.4 En conséquence, on ne peut pas opposer au procédé selon la revendication 1 de ne pas être susceptible d'application industrielle au sens du paragraphe 1 de l'art. 52 CBE »

¹¹⁵ voir plus loin : la publication d'une demande de brevet, 18 mois après son dépôt, peut faire naître des antériorités jusqu'alors inconnues.

La recherche que j'ai effectuée a montré qu'un dentifrice contenant ce composé comme ingrédient principal est largement disponible sur internet.

La disponibilité commerciale de ce dentifrice constitue donc une antériorité destructrice vis à vis de tout dépôt de demande de brevet, ultérieure à sa commercialisation.

Il convient de s'arrêter sur ce qui concerne la divulgation.

Elle peut être volontaire, ou involontaire, et être réalisée au travers de la diffusion d'informations par voie de presse, radio diffusion, communication verbale, ou autre type de média audio visuels. Les réseaux sociaux numériques peuvent constituer à cet égard un piège vis à vis duquel les inventeurs ne sont pas toujours avertis.

La cour d'appel de l'OEB appelée à statuer sur le caractère public de la divulgation électronique, a retenu que :

- i) le contenu des courriers électroniques privés n'est pas une publication¹¹⁶, pouvant être présentée comme antériorité, la protection du contenu des courriers relevant de la Convention européenne sur les Droits de l'Homme¹¹⁷. ii)
- ii) les documents qui sont directement accessibles par voie électronique via une URL¹¹⁸ bien identifiée ou par une utilisation d'un moteur de recherche, peuvent être considérés comme antériorités. Cependant, la cour d'appel a introduit le concept « d'accès direct et non ambigu »¹¹⁹ qui requiert qu'au moins une personne ait la possibilité pratique d'avoir accès aux moyens de divulgation, précisant ainsi que la « possibilité théorique d'avoir accès à l'information » n'était pas un critère suffisant pour la rendre publiquement disponible.

Toutes les communications faites à des collaborateurs, sous-traitants et fournisseurs¹²⁰, employés ou autres individus non liés par le secret professionnel, lors d'une soutenance de thèse avant la date de priorité¹²¹, de communication à des congrès ou dans des séminaires publics¹²², sont considérées comme divulgations¹²³, la communication et l'échange de résultats qui sont effectués dans le cadre d'un accord de confidentialité ne détruisent pas le caractère de nouveauté à une invention¹²⁴. Il en est de même dans le cas de l'obtention d'une AMM pour laquelle des résultats ont été dévoilés afin de permettre sa délivrance.

Par contre, dans le cas d'essais cliniques effectués avant la date de priorité du brevet, et dans lesquelles des informations concernant le produit testé avaient été communiquées aux participants sans qu'ils aient signé d'accord de confidentialité, la Chambre d'appel de l'OEB a considéré que l'information concernant le produit était accessible au public, ce qui détruisait la nouveauté de

¹¹⁶ Décision T 2/09.

¹¹⁷ http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

¹¹⁸ Uniform Resource Locator

¹¹⁹ Décision T 1553/06

¹²⁰ Décision T 1309/07

¹²¹ Décision T 1817/08

¹²² Décision T 1245/09

¹²³ voir aussi pour la jurisprudence française Cass. com. 19 mai 1987, 86-11.598 ; Cass. com 21 janvier 2004, 02-16.958 ; Cass. com. 19 mai 1987, 86-11.598; T1309/07.

¹²⁴ Décision T 1081/01.

l'invention¹²⁵. Cette décision intéressante ne considérait pas comme valide l'argumentation selon laquelle les personnes impliquées dans les essais étaient tenues au secret.

Dans une autre affaire¹²⁶ la Chambre d'appel avait considéré que les résultats d'essais effectués sur un patient et consignés dans un document qui avait été communiqué au patient avant la date de priorité revendiquée constituaient une divulgation publique qui s'opposait au critère de nouveauté. Ce cas très particulier avait d'ailleurs fait l'objet de commentaires intéressants dans les revues spécialisées¹²⁷.

L'article 611-13 fixe deux cas où la divulgation de l'invention n'est pas prise en considération¹²⁸ « Dans l'un et l'autre cas, la divulgation doit résulter directement ou indirectement a) d'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officiellement reconnue. »

La violation des accords de confidentialité, ou la divulgation illicite par un tiers sont couverts par cet article.

Dans la pratique, l'exception retenue pour la présentation dans une exposition internationale officiellement reconnue ne joue que très rarement.

En conclusion, on considèrera qu'il y a eu divulgation, lorsque l'on peut prouver que le public a pu prendre connaissance de l'information.

La charge de la preuve de la divulgation incombe à celui qui soutient qu'il y a eu divulgation. Si il y a un doute sur la divulgation, le manque de certitude joue en faveur du déposant¹²⁹.

L'appréciation de la nouveauté au jour du dépôt de la demande, est effectuée par la recherche d'éléments identiques à ceux de l'invention, dans toute forme de communication incluant de manière non limitative les documents officiels, bases de publications, bases de brevets, publications de presse générales, etc.

Une invention ne répond pas au critère de nouveauté si le procédé ou le produit sur lequel la demande repose, ont déjà été décrits **dans un seul et unique document**.

Il convient ici d'examiner un peu plus en détail, les démarches suivies au sein du Cabinet pour évaluer la brevetabilité des inventions soumises par les Clients.

L'un des rôles du Cabinet est d'apporter au Client un conseil éclairé, afin d'éviter un dépôt qui serait voué au rejet, par faute de nouveauté ou d'activité inventive. Par contre, lorsque le « sondage » effectué par le Cabinet est favorable, il est alors possible de proposer au Client, soit un dépôt de la demande en l'état, soit d'y apporter quelques amendements avant dépôt.

Il est bien entendu, essentiel, à ce niveau de prendre en compte les contextes de compétition industrielle et commerciale dans lesquels les dépôts sont envisagés.

¹²⁵ Décision T7/07.

¹²⁶ Décision T 945/09.

¹²⁷ voir par exemple <http://k-slaw.blogspot.fr/2010/10/t-94509-doctors-are-talkative.html>

¹²⁸ « - si la divulgation a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet , - si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure ».

¹²⁹ Cass. com. 12 décembre 1995, 93-20.777 ; Cass. Com. 18 mai 1999, 97-17.461 ;

La stratégie utilisée pour des sondages est calquée sur les procédures d'examen qui sont effectuées par les examinateurs, afin de prévenir les questions qui pourraient remettre en cause le dépôt.

Un bon sondage est celui qui anticipe les recherches que pourraient effectuer les examinateurs¹³⁰.

La première étape consiste à bien évaluer la question technique à laquelle l'invention veut apporter une solution, afin de faire un point sur l'état de l'art dans le domaine concerné.

Cette analyse permet de dégager des thèmes et des mots clefs qui seront utilisés pour les recherches ultérieures.

Dans cette approche, il est aussi conseillé de s'aider de la Classification Internationale des Brevets (CIB)¹³¹ qui est « un système hiérarchique de symboles indépendants de la langue pour le classement des brevets et des modèles d'utilité selon les différents domaines technologiques auxquels ils appartiennent »¹³². Il est aussi utile d'utiliser la Classification Coopérative des Brevets (CPC)¹³³.

Compte-tenu de l'importance des antériorités destructrices de la nouveauté de l'innovation, il est important de s'assurer que les informations sensibles, contenues dans le document qui décrit l'invention, n'ont pas déjà été divulguées.

Les outils utilisés pour effectuer les recherches peuvent être des bases de données « brevets » ou les moteurs de recherche plus généraux utilisés par le grand public¹³⁴.

Pour évaluer l'état de l'art relatif à l'invention considérée, il ne faut pas s'arrêter à la consultation de bases de brevets. En effet, pour des raisons tenant au coût des dépôts, à la position de l'inventeur par rapport à la concurrence dans son domaine, ou à des motivations purement économiques, certaines inventions sont rendues publiques par une commercialisation ou par une diffusion sur les médias, sans dépôt de brevet.

Il est donc également souhaitable d'interroger les bases de données de marques, et consulter les dépôts de dessins et modèles, ainsi que sources d'information telles que les journaux scientifiques ou généralistes, les compte rendus de conférences, etc.

La consultation de la base de données Espacenet¹³⁵, constitue en général un bon point de départ pour une recherche de brevet.

La brochure¹³⁶ mise à disposition par l'OEB donne un bref résumé du mode d'emploi du site qui est facile d'accès et convivial. Le site permet d'effectuer une première recherche sur la base FR gérée par l'INPI, et une recherche mondiale gérée par l'OEB.

¹³⁰ voir les directives de l'INPI : <http://www.inpi.fr/fr/brevets/boite-a-outils-brevet/directives-examen-demande-de-brevet.html>, et les directives de l'OEB :

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/\\$FILE/guidelines_for_examination_2012_part_g_fr.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_for_examination_2012_part_g_fr.pdf)

¹³¹ créée par l'Arrangement de Strasbourg de 1971 (http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=291860)

¹³² <http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/>

¹³³ La Classification coopérative des brevets (CPC) est une extension de la Classification internationale de brevets (CIB) et est gérée conjointement par l'OEB et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis.

http://www.epo.org/searching/essentials/classification/cpc_fr.html

¹³⁴ voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_moteurs_de_recherche

¹³⁵ <http://fr.espacenet.com/>

¹³⁶ [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4E8744EB66E8F944C12577D600598EEF/\\$File/espacenet_brochure_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4E8744EB66E8F944C12577D600598EEF/$File/espacenet_brochure_en.pdf)

La page « recherche rapide ¹³⁷ » permet d'effectuer une recherche rapide par simples mots clefs et critères de recherche.

La page « recherche avancée ¹³⁸ » permet un criblage des banques de données sur la base d'une combinaison de mots-clefs, n° de demandes, n° de publications, n° de priorité, date de publication, demandeurs inventeurs, et n° de CPC, ou CIB¹³⁹.

La majorité des sondages que j'ai effectués lors de mon stage ont fait appel à l'utilisation de logiciels et de base de données professionnelles.

La notion d'unicité de document est très importante¹⁴⁰ et lors de l'évaluation, on ne doit pas combiner différents éléments qui font partie de l'état de l'art, même si ils sont regroupés dans un seul document¹⁴¹.

La Cour de cassation a retenu à cet égard que « Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique » et « que le document doit décrire de manière univoque et efficace à l'égard de l'homme du métier, les éléments constitutifs »^{142,143}.

Le raisonnement par analogie n'est pas acceptable.

La Cour de cassation retient que « la divulgation suppose que l'information mise à la disposition du public doit permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention »¹⁴⁴.

La Chambre d'Appel de l'OEB précise toutefois que si le document examiné suggère la combinaison de ces éléments, alors, il est possible de considérer les effets de leur combinaison¹⁴⁵. Dans ce cadre, on devra aussi considérer les cas relevant des brevets de combinaison.

Enfin, on notera que l'évaluation du critère de nouveauté par l'examineur est délicate dans la mesure où elle s'effectue à postériori. En effet, au moment de l'évaluation, les éléments nouveaux qui sont contenus dans la demande sont portés à sa connaissance. Il devra en faire abstraction, pour se mettre à la place d'un homme du métier qui analyserait la pertinence de la demande, avec les connaissances publiées au moment du dépôt.

¹³⁷ http://fr.espacenet.com/quickSearch?locale=fr_FR

¹³⁸ http://fr.espacenet.com/advancedSearch?locale=fr_FR

¹³⁹ aussi appelée IPC

¹⁴⁰ Cass. com. 9 juillet 2013, 12-18.135

¹⁴¹ T0305/87.

¹⁴² la notion « d'homme du métier », est discutée dans le chapitre C – Critère d'inventivité.

¹⁴³ Cass. com. 8 décembre 2009, 08-20.032

¹⁴⁴ Cass. com. 4 janvier 1994, 91-20.644

¹⁴⁵ « When the content of one single prior document (in this case, a catalogue disclosing various types of shear) is considered in isolation when contesting the novelty of a claim, the said content must not be treated as something in the nature of a reservoir from which it would be permissible to draw features pertaining to separate embodiments in order to create artificially a particular embodiment which would destroy novelty, unless the document itself suggests such a combination of features. »

C – Critère d’inventivité

L’activité inventive est le troisième critère requis, après ceux de caractère technique et de nouveauté, pour prétendre à l’obtention d’un brevet d’invention dans plusieurs pays de la communauté internationale et européenne¹⁴⁶.

Dans certains pays, comme la France, l’Italie et l’Espagne, les examinateurs ne procèdent pas à une analyse de l’activité inventive au risque de voir les titres de brevets délivrés dans ces conditions, être annulés par un jugement ultérieur pour défaut d’activité inventive. Cette situation peut paraître surprenante à l’heure où la Communauté européenne tend à unifier le processus de délivrance des titres de brevets au travers de la création d’un titre de brevet unitaire.

Les critères d’activité inventive et de nouveauté doivent être examinés indépendamment l’un de l’autre.

L’activité inventive est définie par les articles L.611-14 CPI et l’article 56 CBE qui disposent tous les deux que « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents visés au troisième alinéa de l’article L.611-11¹⁴⁷ ou à l’article 54, paragraphe 3,¹⁴⁸ ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. »

Pour l’INPI¹⁴⁹, « l’activité inventive qu’une invention est susceptible d’impliquer s’apprécie en fonction du problème que l’invention a pour but de résoudre, et de la manière dont elle le résout »¹⁵⁰.

On voit ici apparaître trois notions importantes : « **l’homme du métier** », « **la déduction évidente** » et « **l’état de la technique** » sur lesquelles il faut s’arrêter.

L’homme du métier

« Selon la jurisprudence des Chambres de recours de l’ OEB, l’homme du métier s’entend d’un praticien normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée (homme du métier de compétence moyenne).¹⁵¹»

Pour la Cour de cassation, « l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention »¹⁵².

¹⁴⁶ voir les annotations concernant l’activité inventive dans le CPI Editions Dalloz, 2013, pp511-516.

¹⁴⁷ article 10, loi n°68-1 du 2 janvier 1968

¹⁴⁸ qui concernent tous deux le critère de nouveauté

¹⁴⁹ Directives-Titre I- Section C – Chapitre VII. <http://www.inpi.fr/fr/brevets/boite-a-outils-brevet/directives-examen-demande-de-brevet.html>

¹⁵⁰ Cass. com. 4 novembre 1987, 85-15.776

¹⁵¹ OEB. La jurisprudence des Chambres de recours I.7.1 définition de l’homme du métier

¹⁵² Cass. com. 15 juin 2010, 09-11.931

Il n'est pas un « simple utilisateur, mais est celui qui, grâce à son niveau de compétence, peut trouver la solution que le brevet propose, même à l'aide d'informations sommaires se trouvant dans différents documents représentant l'état de la technique »¹⁵³.

Ainsi pour la Chambre, « il est constant que l'homme du métier s'entend d'un praticien normalement qualifié qui possède des connaissances générales dans le domaine concerné à la date du dépôt de la demande de brevet concerné »¹⁵⁴.

Dans une affaire de contrefaçon concernant « un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat », la cour d'appel avait retenu que « l'homme du métier n'est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique » « sans donner une définition précise de l'homme du métier, alors que l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s'apprécier au regard de l'homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l'invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre ».

La Chambre commerciale a cassé cette décision¹⁵⁵ au motif que « l'appréciation du caractère évident de la solution proposée par le brevet n'intervient qu'au stade de l'examen de l'activité inventive, en se plaçant du point de vue de l'homme du métier, et ne peut donc, par hypothèse, intervenir dans la définition de ce dernier. La cour d'appel a confondu définition de l'homme du métier et appréciation de l'évidence de l'invention. »

Les jurisprudences française et européenne n'ont pas tout à fait la même appréciation de l'étendue du degré de spécialisation que doit être celui de l'homme du métier et cette divergence a des conséquences pratiques en ce qui concerne les dépôts de demandes complexes mettant en jeu des technologies spécifiques multiples.

Dans une affaire de machine outils très spécifiques, la cour d'appel, avait retenu « que l'homme du métier devait faire l'inventaire des machines où se posait le problème de la liaison entre l'outil et le porte-outil et que, même s'il était le spécialiste d'un type de machine spécifique... il devait consulter, le cas échéant, le spécialiste de l'outillage, qui, pour sa part, ne connaît pas de cloisonnement entre les outils pour marteau perforateur, forage et perceuse manuelle »¹⁵⁶.

La Cour de cassation a cassé et annulé¹⁵⁷ l'arrêt rendu, au motif que « en statuant ainsi alors que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention, la cour d'appel a violé le texte susvisé¹⁵⁸ ».

La nécessité d'intégration de connaissances provenant de domaines voisins et la spécialisation de l'homme du métier ont été au centre de décisions plus récentes¹⁵⁹ qui confirment la position de la jurisprudence française

Devant le même type de questionnement, l'OEB a pris une position différente dans la mesure où elle laisse la place à la possibilité de faire appel à une équipe d'examineurs pour l'examen de demandes de brevets où des technologies complexes touchant à plusieurs domaines de compétences, sont mises en œuvre.

¹⁵³ Cass. com. 21 juin 2011, 10-20.854

¹⁵⁴ Cass. com. 13 décembre 2011, 10-27.413

¹⁵⁵ Cass. com. 20 Novembre 2012, 11-18.440

¹⁵⁶ Cour d'appel de Paris, 24 juin 1993

¹⁵⁷ Cass. com. 17 Octobre 1995, 94-10.433

¹⁵⁸ article 9 de la loi du 2 janvier 1968

¹⁵⁹ Cass. com. 26 Février 2008, 06-19.149, Cass. com. 16 Avril 2013, 12-15.107

Aujourd'hui, il est communément accepté par les Chambres de l'OEB que l'homme du métier puisse faire appel à un spécialiste compétent dans un autre domaine que le sien. L'avis de ce second spécialiste est celui qui sera retenu pour l'évaluation de l'activité inventive¹⁶⁰.

La déduction évidente

L'obtention d'un titre de brevet nécessite que l'invention auquel il se rapporte soit le fruit d'une **démarche créatrice**.

L'invention ne doit pas être le simple résultat, l'issue naturelle, d'une situation pré-existante.

Il faut qu'il y ait une **intervention humaine originale**.

Selon la jurisprudence française, « il n'y a invention qu'autant qu'il se manifeste une idée créatrice vraiment originale au regard de ce que peut inspirer l'état de la technique ; qu'en d'autres termes, une invention implique une activité inventive si, pour un praticien normalement qualifié, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique »¹⁶¹...« ce que les juges du fond doivent expressément constater »¹⁶².

Lorsque l'invention découle de manière évidente de l'état de connaissance antérieur, elle ne peut faire l'objet d'une délivrance de brevet¹⁶³.

L' état de la technique

Contrairement à ce qui concerne l'analyse du critère de nouveauté (voir plus haut), l'appréciation de **l'activité inventive** peut reposer sur la combinaison de plusieurs documents.

Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000¹⁶⁴, obligation est faite au déposant d'une demande de brevet européen de citer lors du dépôt l'état de la technique antérieure qu'il juge important pour la bonne compréhension et l'examen de la demande¹⁶⁵. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 n'étaient pas soumises à cette obligation¹⁶⁶.

Il est donc très important de bien définir l'état de la technique le plus proche dans la demande de brevet¹⁶⁷.

Généralement, l'état de la technique est évalué selon l'approche que l'on qualifie de « **problème-solution** »¹⁶⁸.

Selon cette approche,

- i) on définit le problème technique objectif,
- ii) on examine si la demande de brevet apporte une solution au problème technique objectif tel qu'il émane de ce qui est énoncé dans la demande et

¹⁶⁰ T32/80, T14/87, T604/89, T321/92 et T26/98

¹⁶¹ Cass. com. 13 Octobre 2009, 08-20.585

¹⁶² Cass. com. 4 Janvier 1994, 91-19.915

¹⁶³ Cass. Com. 22 jan 1991 89-12.588, Cass Com. 16 Avril 2013, 12-15.107, T 777/08.

¹⁶⁴ 13 décembre 2007, en remplacement de la CBE 1973.

¹⁶⁵ R 42(b) du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens.

¹⁶⁶ Décision T 2321/08.

¹⁶⁷ Décision 7 611/07, T 1568/08, T 1464/05, T716/07.

¹⁶⁸ Cass. com. 13 Juillet 2010, 09-14.121

- iii) on détermine si l'homme du métier aurait pu considérer cette solution comme étant une prolongation évidente de l'état de la technique au moment du dépôt, et si il aurait pu aboutir à la même solution.

C'est l'approche « **could/would** »¹⁶⁹ que l'OEB a « consacrée » et qui implique que l'homme du métier aurait pu non seulement créer l'invention, mais également être incité à suivre la même démarche pour arriver au même résultat.

Les définitions du **problème technique objectif** et de **l'état de la technique** constituent les **premières étapes** de l'analyse. Elles doivent être effectuées non seulement dans le domaine d'application de la demande, mais également dans les domaines qui lui sont voisins¹⁷⁰.

Définir l'état de la technique la plus proche peut être source de divergence, comme le montre une affaire récente¹⁷¹, dans laquelle un total de 14 sociétés¹⁷² ayant formé opposition contre un brevet européen¹⁷³ qui expire dans un an, ont reproché à la Chambre d'opposition son choix qui était basé sur **un des points de départ**, alors que **d'autres points de départ** auraient pu être pris en compte. Ce choix était selon ces sociétés, contraire à la décision prise par la Chambre de recours dans une situation analogue¹⁷⁴. Certaines sociétés sont même allées jusqu'à demander la récusation, finalement refusée¹⁷⁵, du Président de la Chambre. L'affaire est aujourd'hui dans les mains de la Grande Chambre. Son dénouement aura un impact important car il est fréquent que pour limiter les débats, une seule activité inventive soit retenue par les instances de l'OEB.

La **seconde étape** de l'appréciation de l'activité inventive requiert que le problème posé soit résolu par la solution proposée. Pour autant il faut bien comprendre que « **La CBE ne prévoit ni explicitement ni implicitement que, pour être brevetable, une invention doit comporter un progrès technique ou même un effet utile. Néanmoins, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique doivent, le cas échéant, être mentionnés dans la description, ces avantages étant souvent importants pour l'appréciation de "l'activité inventive"»**¹⁷⁶. C'est une évaluation du « **saut technique** » apporté par l'invention.

Dans le cas de la proposition du **Client N** qui avait satisfait aux exigences du critère de nouveauté, la seconde étape consistait à analyser le critère d'activité inventive. Malheureusement, l'analyse des brevets publiés n'a pas permis de dégager un ou des argument(s) indiscutable(s) qui auraient permis de défendre l'activité inventive de l'invention proposée.

¹⁶⁹ Décision T 0002/83 – (7) « La question de l'activité inventive, en relation avec la modification apportée selon le demandeur au comprimé multicouches appartenant à l'état de la technique, ne se ramène donc pas à la question de savoir si l'homme du métier aurait pu introduire un écran entre les couches; ce qu'il s'agit de savoir, c'est s'il l'aurait introduit parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque. »

¹⁷⁰ Cass. com. 15 Novembre 1994, 93-12.917

¹⁷¹ T 1760/11

¹⁷² Hexal AG, Teva Pharmaceutical Industries, Mepha AG, STADA Arzneimittel AG, Pinewood Laboratories Limited, ETHYPHARM, Actavis Group hf., Lupin Limited, Zentiva a.s., Generics [UK] Limited, Ratiopharm GmbH, IA Pharma GmbH, Hexal Pharma GmbH, Hörnchen, Ulrich, Dr.

¹⁷³ EP 1 020 461 déposé le 27 mai 1994 par AstraZeneca AB.

¹⁷⁴ T 0021/08.

¹⁷⁵ Appel N° T1760/11-3.3.01 rejeté le 16 novembre 2012 par la Chambre d'Appel Technique.

¹⁷⁶ OEB Directives relatives à l'examen pratiqué. Brevetabilité, Chapitre I (3). Progrès technique, avantages.

Le système décrit dans un brevet américain est très évocateur de celui qui est proposé par l'invention qui apparaîtrait certainement aux yeux de l'examineur comme une simple amélioration à la demande PCT que le Client N avait déjà déposée précédemment.

Le Client N a donc été informé que si une demande de brevet était envisageable sur la seule base de l'inventivité (voir plus haut), elle ne pourrait être déposée que dans les pays qui ne pratiquent pas d'examen d'activité inventive, tels que la France, l'Italie, l'Espagne et Monaco par exemple.

Dans cinq autres cas étudiés, les inventions répondaient bien aux critères de nouveauté et d'activité inventive. Les Clients ont demandé au Cabinet d'engager les procédures nécessaires aux dépôts des demandes nationales.

Pour des raisons de confidentialité, aucun détail technique n'a été communiqué dans le rapport original afin d'éviter une divulgation antérieure.

Lorsque le problème technique a été identifié, il est nécessaire de vérifier si les arguments proposés par le déposant apportent une solution effective au problème.

Ce problème est bien illustré dans le cas d'une demande qui avait été déposée pour une composition nettoyante qui se distinguait de l'art antérieur uniquement par le fait qu'elle contenait de l'acide nitrique qui conduisait, selon le déposant, à une meilleure stabilité de la composition proposée.

La Chambre de recours a considéré que cette déclaration ne peut être retenue en l'absence de preuves expérimentales¹⁷⁷. Étant donné que l'objet revendiqué ne résolvait pas le problème posé, la Chambre de recours a redéfini le problème technique objectif dans le cadre duquel il devenait alors évident pour l'homme du métier d'essayer un autre acide, tel que l'acide nitrique.

Par ailleurs, les divisions d'examen qui appliquent l'approche « problème-solution » sont tenues de motiver leurs décisions sur la base de l'art antérieur, pour ne pas risquer de les voir annulées pour vice de procédure¹⁷⁸.

Le **client M** qui souhaitait déposer une demande de brevet concernant une composition pour pâte dentifrice a proposé une nouvelle composition, dans laquelle un produit actif X est ajouté à la préparation initiale I.

Il souhaite déposer une demande de brevet pour cette préparation.

Cependant aucune preuve expérimentale ne démontre que la combinaison des deux produits X et I dans une même composition apporte un effet bénéfique supplémentaire à l'effet apporté par X et I isolément.

A la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, il convient donc de déterminer si l'examineur de l'OEB pourrait considérer que l'homme du métier aurait pu avoir la même démarche, auquel cas, la demande risquerait d'être rejetée

¹⁷⁷ « the examples contained in the patent in suit are representative of just a small portion of the whole range of compositions encompassed by the much broader wording of claim 1 and do not render plausible any technical advantage with respect to a prior art differing only in the use of another strong acid instead of nitric acid such as the compositions of document (E5). »

¹⁷⁸ Décision T2375/10

Dans le même ordre d'idée, le **client B** souhaite obtenir un brevet dans le domaine du traitement des verrues plantaires.

Les traitements locaux utilisés depuis plus de trente ans, n'ont pas suffisamment d'efficacité pour les verrues profondes. Les associations kératolytiques classiques (acide salicylique et acide lactique) n'ont pas d'action assez puissante pour les verrues profondes qui doivent être traitées par cryothérapies multiples.

Le besoin d'une formulation efficace, indolore et économique est apparu au Client B qui souhaiterait protéger une formulation dans laquelle l'acide salicylique est combiné à un autre acide¹⁷⁹.

Les recherches que j'ai effectuées ont identifié une publication décrivant l'utilisation d'un mélange de ces deux acides pour le traitement des verrues faciales.

La divulgation de cette association constitue donc une antériorité gênante.

De même, l'utilisation de mélanges d'alpha hydroxyacides et alpha cétoacides est proposée dans un brevet américain¹⁸⁰ pour le traitement des verrues et autres pathologies cutanées.

Nous avons donc suggéré au Client de collecter des évidences expérimentales solides démontrant que le mélange des acides et du solvant utilisés dans les proportions qu'il aura choisies, a une efficacité supérieure à ce qui est décrit dans l'état de l'art. Sinon la demande de brevet serait peut être difficilement validée (voir jurisprudence OEB ci-dessus).

Enfin, nous constatons également dans ce cas le besoin qu'ont les clients de se reposer sur un travail de recherche d'antériorité effectué par des professionnels. En effet, les recherches que le Client B avait effectuées sur internet ne lui avaient pas permis de trouver que l'un des mélanges qu'il proposait avait déjà été utilisé dans le traitement des verrues.

Les Directives de l'OEB relatives à l'approche « could-would »¹⁸¹ stipulent :

« La **troisième étape** consiste à répondre à la question de savoir si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui **aurait** incité (pas seulement qui pourrait avoir incité mais qui aurait incité) l'homme du métier, confronté au problème technique objectif, à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement de telle sorte qu'il serait parvenu à un résultat couvert par la revendication et par conséquent au même résultat que l'invention. »

La question qui est posée ici ne concerne pas la capacité de l'homme du métier à réaliser l'invention à partir de l'état de l'art.

Il faut déterminer si il « **aurait agi** ainsi dans l'espoir de résoudre le problème technique objectif ou d'obtenir un perfectionnement ou un avantage quelconque parce que l'état de la technique

¹⁷⁹ non dévoilé pour respecter la confidentialité

¹⁸⁰ brevet US 4363815 (Yu R.J., Van Scott E.J.)

¹⁸¹ Directives relatives à l'examen pratiqué. Partie G – Brevetabilité. 5.3 Approche « could-would ».

contenait des suggestions en ce sens »¹⁸², à condition toutefois que cela soit le cas « avant la date de dépôt ou de priorité qui s'applique pour la revendication examinée. »

Lorsque la méthode proposée revendique un choix jugé arbitraire car il ne propose pas une amélioration ou une suppression de désavantages, la Chambre de recours considère que l'approche « could-would » n'est pas applicable¹⁸³.

Ces décisions suggèrent donc que si l'examineur est face à une solution alternative, il doit se demander si l'homme du métier aurait pu choisir cette approche plutôt qu'une autre. Certains commentateurs en concluent que l'évaluation devient alors une question de bon sens, dont l'appréciation peut varier d'un individu à l'autre¹⁸⁴ ...

¹⁸² Décisions T 0002/83, T257/98, T 0035/04

¹⁸³ Décisions T0012/07, T 631/06, T 879/05, T 931/04

¹⁸⁴ voir commentaires dans le lien <http://k-slaw.blogspot.fr/2010/11/t-1207-where-couldwould-ends.html>

3^e Partie

Dépôt, délivrance et durée de vie d'un brevet

Lorsque les sondages n'ont pas révélé d'antériorité dans l'état de l'art disponible publiquement et si l'objet revendiqué de l'invention repose bien sur une activité inventive, la demande de brevet peut être déposée¹⁸⁵.

L'inventeur doit alors déterminer si la protection recherchée est d'ordre national ou international, et dans le second cas, il est essentiel de bien évaluer l'étendue de la couverture géographique recherchée.

Les demandes peuvent être déposées, en France, par l'inventeur ou son mandataire dûment accrédité. A l'étranger, un mandataire est requis.

La forme et les conditions des dépôts en France et en Europe sont harmonisées et relèvent des articles L. 621-1 s. CPI et 75 s. CBE.

Nous examinerons successivement le cas des dépôts nationaux, puis les démarches requises pour les dépôts de demandes à l'étranger.

Les étapes détaillées concernant les différentes procédures étant disponibles sur les sites des divers Offices de propriété intellectuelle, nous ne reprendrons ici que les aspects essentiels.

A - Procédure de dépôt national

Le contenu de la demande – les revendications

La demande de brevet doit contenir une description de l'invention détaillée¹⁸⁶, suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être réalisée par l'homme du métier.¹⁸⁷

La description doit présenter le **domaine technique** auquel l'invention se rapporte, préciser l'état antérieur de la technique, exposer les **revendications** permettant d'apprécier le problème en précisant la **solution apportée** pour résoudre le problème et enfin démontrer la **faisabilité** de l'invention¹⁸⁸.

La présentation des revendications constitue le « cœur » de la demande puisque ce sont les revendications qui vont définir le périmètre de la brevetabilité demandée. Elles doivent être claires et fondées sur une description concise.

L'article L. 612-4 CPI dispose que « la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept général »¹⁸⁹.

Cette unité inventive est un concept fondamental qui a donné lieu à une jurisprudence très abondante¹⁹⁰.

¹⁸⁵ Pour mémoire, certains Offices comme l'INPI, n'exigent pas d'activité inventive (voir plus haut).

¹⁸⁶ voir directives de l'INPI <http://www.inpi.fr/fr/brevets/boite-a-outils-brevet/directives-examen-demande-de-brevet.html>

¹⁸⁷ art L 612.5 CPI, commentaires CPI Dalloz 2013, p 525-526 et chapitre « Droit des brevets » ci-dessus.

¹⁸⁸ voir plus haut l'approche « problème solution ».

¹⁸⁹ texte identique pour l'article 82 CBE. La règle 30 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens précise que « l'unité de l'invention visée à l'article 82 n'est observée que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants ».

Bien que la demande de brevet doive être limitée à un seul concept inventif, il n'est pas exclu qu'elle contienne plusieurs revendications portant sur plusieurs produits ayant un lien entre eux, ou des utilisations différentes d'un même dispositif¹⁹¹.

Il s'agit alors de « **revendications complexes** ».

Une revendication principale qui expose les caractéristiques fondamentales de l'invention, est généralement suivie de revendications secondaires qui en découlent et qui précisent souvent les modalités de réalisation de l'invention.

Lorsque la demande déposée ne répond pas aux dispositions énoncées ci-dessus, le demandeur à la possibilité de limiter ses revendications ou de les diviser, mais pas de les modifier à la hausse.

Si les modifications contenues dans la demande dite « divisionnaire » ne sont pas retenues, la demande de brevet est alors rejetée. Pour ce qui concerne la France, la procédure débute par le dépôt de la demande de brevet à l'INPI qui transmet le dossier aux services de la Défense Nationale, habilités à faire jouer un droit de préemption si les revendications de la demande sont en rapport étroit avec les activités de ces services.

L'article L.612-9 CPI dispose que « les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet ». L'autorisation est habituellement délivrée dans un délai de deux semaines. Dans le cas contraire, une autorisation tacite est prévue cinq mois après la date du dépôt¹⁹².

La date du dépôt est celle à laquelle le demandeur a effectivement transmis à l'INPI une demande de brevet fournissant une description de l'invention et les informations qui permettent d'identifier le demandeur¹⁹³.

Plusieurs mesures ont été prises pour assouplir la procédure de dépôt de brevet et limiter ainsi les risques de perte d'antériorité¹⁹⁴.

Lorsque l'INPI a vérifié les aspects administratifs formels du dossier, la demande de brevet est envoyée à l'OEB pour établissement d'une analyse d'antériorité française qui donne lieu à un rapport de recherche préliminaire, transmis au déposant dans un délai de 7 à 9 mois.

Au vu du rapport, le déposant peut, dans un délai de trois mois, répondre aux arguments et aux documents cités par l'examineur. Il s'est alors écoulé environ un an depuis le dépôt initial.

Le rapport de recherche international qui est fourni dans le cadre d'un dépôt de demande de brevet renseigne sur la probabilité de délivrance du brevet.

¹⁹⁰ voir Jurisprudence des Chambres de recours § II B. Revendications http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2010/f/clr_ii_b.htm

¹⁹¹ dans la règle 29 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens (CBE 1973), qui concerne la forme et le contenu des revendications, on peut lire au (2): « Sans préjudice des dispositions de l'article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande implique : a) plusieurs produits ayant un lien entre eux, b) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ».

La règle 29 concernant la forme et le contenu des revendications est disponible en ligne <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/f/r29.html>

¹⁹² Art. L612-9 CPI alinéa 3

¹⁹³ Art. L. 612-2 CPI (Ord N° 2008-1301 du 11 déc. 2008)

¹⁹⁴ voir commentaire CPI Dalloz 2013, p 523

Il est important de bien analyser les critiques formulées par l'examineur car une lecture trop rapide de la description du brevet peut conduire l'examineur à une interprétation inadéquate du contenu des revendications.

Une demande de brevet concerne un dispositif d'obturation de canalisations dans lesquelles circulent des eaux potables ou usées.

L'invention qui permet à un plombier d'intervenir sur la canalisation, sans avoir à opérer une coupure générale de l'eau dans un bâtiment, présente donc un grand intérêt.

De nombreux brevets décrivant des systèmes d'obturation de canalisations ont été décrits mais aucun n'est similaire à l'invention du Client S.

La nouveauté de l'invention a été remise en cause par le rapporteur sur la base de deux brevets qui, selon lui, décrivent un système similaire à celui qui est proposé.

Une comparaison des descriptions, revendications et dessins des brevets publiés avec ceux contenus dans la nouvelle demande, montrent sans aucun doute possible que les inventions diffèrent par un point fondamental sur lequel repose toute la nouveauté et le caractère inventif de la proposition déposée par le Client.

Une réponse circonstanciée a donc été envoyée à l'INPI pour examen.

A dix huit mois, si la demande de brevet est validée et maintenue par le déposant, elle est publiée au Bulletin de la Propriété Intellectuelle (BOPI), devient alors publique et rentre donc dans l'état de la technique.

C'est à partir de ce moment que les tiers peuvent faire part de leurs observations au Directeur de l'INPI, qui peut, soit demander au déposant de répondre aux observations, soit décider de maintenir la demande en l'état et procéder alors à l'établissement et à la publication du rapport de recherche définitif.

A ce point, la procédure a requis environ 25 mois et le brevet est délivré après paiement des redevances légales. Sa validité est de **20 ans** à compter de la date du dépôt.

La délivrance du titre de brevet confère à son titulaire un « **droit de priorité** » de un an.

La protection de l'exploitation limitée à une durée de 20 ans a des conséquences importantes dans des domaines où la concurrence est forte. Cette limitation a eu des répercussions très importantes pour les industries pharmaceutiques au cours des dernières décennies.

En effet, de très nombreux brevets accordés pour des préparations médicamenteuses mises au point une trentaine d'années avant la date d'expiration, sont devenus obsolètes au cours des dernières années.

C'est toute la base des nombreuses positions antagonistes exprimées vis à vis du problème des médicaments génériques. Alors que certains considèrent que la distribution de génériques rend la pharmacopée moins onéreuse, les autres y voient une autre voie utilisée par les grands groupes pharmaceutiques pour assurer un plus grand monopole.

Ce point sera discuté à la fin du mémoire.

Lorsque le Conseil des Communautés européennes vote le règlement 1768/92¹⁹⁵ qui met en place le Certificat Complémentaire de Protection des médicaments, plusieurs sont ceux qui pensent que le CCP est une entrave au développement des médicaments génériques dont la reconnaissance difficile ne s'est faite en France que dans les années 1980.

Au niveau européen, la notion de médicament générique a été précisée par la directive de 2004¹⁹⁶ dans son article 10 (2)b¹⁹⁷.

En France, la définition du médicament générique, **en terme de propriété industrielle**, a été énoncée par la Commission de la Concurrence le 21 mai 1981¹⁹⁸.

C'est le contexte qui nous intéresse ici.

Les aspects médicaux et économiques ont été définis par d'autres décisions.

Les génériqueurs sont intéressés par les brevets qui viennent à expiration mais la mise au point de certaines préparations requiert un savoir faire qui n'est pas courant.

On doit différencier trois grandes familles d'actifs touchés par l'expiration des brevets

i) ceux qui sont largement diffusés et sont devenus des produits « matures ». Ils ne sont plus protégés par des exclusivités mais deviennent l'objet d'importantes tractations commerciales¹⁹⁹,

ii) ceux qui continuent à être produits et commercialisés sous la forme d'« auto-génériques » par la firme qui les avait protégés,

et iii) ceux qui ne sont pas génériqués, malgré la perte du brevet, parce que leur mode de production est complexe et ils présentent moins d'intérêt.

C'est ainsi que le géant mondial de la pharmacie Pfizer a considéré que la perte de brevet pour certains actifs ne posait pas de problèmes, puisque leur production et leur distribution restait une « exclusivité de fait ».

Un de ces produits est la pivalone²⁰⁰, corticoïde anti-inflammatoire et anti-allergisant notoire, dont le principe actif est le pivalate de tixocortol²⁰¹.

Dans ce cadre, un client souhaite engager une recherche de brevetabilité concernant un procédé de fabrication d'un sel de thiopivalate pour la production du pivalate de tixocortol. La fabrication

¹⁹⁵ Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Journal officiel n° L 182 du 02/07/1992 p. 0001 - 0005

¹⁹⁶ Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004, JOCE L 136, 30 avril 2004.

¹⁹⁷ «médicament générique», un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substance active et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

¹⁹⁸ « on entend par médicament générique, toute copie d'un médicament original dont la production et la commercialisation sont rendues possibles par la chute du brevet dans le domaine public, une fois écoulée la période légale de protection. Peuvent être considérés comme des génériques aussi bien des médicaments vendus sous nom de marque ou appellation de fantaisie que des médicaments sous dénomination commune internationale ou des principes actifs qu'ils renferment, dénomination qui doit être assortie d'une marque ou du nom du fabricant »

¹⁹⁹ par exemple, selon Chimie Pharma Hebdo (N°0603 du 03/09/2012) « GSK a vendu les droits de commercialisation de 25 marques de médicaments déjà génériqués sur le territoire australien à Aspen Global, une division du spécialiste sud-africain des génériques Aspen Pharmacare. En retour, le laboratoire britannique recevra environ 172 millions de livres (217,4 M€). Le portefeuille cédé a généré 83 M£ en 2011 et environ 31 M£ au premier semestre de 2012».

²⁰⁰ marque enregistrée le 3 juin 1977, expire le 3 juin 2017

²⁰¹ brevet WO2001007053 A1 déposé le 22 juillet 1999, expire en 2019.

de ce principe actif, réputée délicate par Pfizer, ouvrira la porte à la commercialisation d'un substitut à la pivalone par le génériqueur qui est en contact le Client.
En l'occurrence, l'examen du dossier m'a permis de conclure que le procédé de fabrication est original et astucieux²⁰². Il répond bien aux exigences de nouveauté et d'inventivité.
Il a donc fait l'objet d'un dépôt de demande de brevet par le Cabinet.

Le cas de la chute des brevets détenus par Pfizer pour le citrate de sildenafil (principe actif du Viagra), sera abordé dans la Discussion de ce mémoire.

Droit de priorité

L'article 4 A de la Convention de Paris²⁰³ dispose que :

« (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.

(3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

Le paragraphe C précise « (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

(2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai. »

En d'autres termes, le droit de priorité accorde une protection au brevet B1 dans les 173 pays signataires de la CUP, et permettra de faire invalider pour cause d'antériorité, dans les pays qui interfèrent, toute demande de brevet B2 qui aurait été déposée pour la même invention par un concurrent après le dépôt initial de B1.

Etant donné que la publication des demandes de brevets est effectuée 18 mois après le dépôt (voir plus loin), il existe une période « silencieuse » pendant laquelle aucune information n'est disponible sur les demandes de brevets soumises. Par conséquent, un déposant court toujours le risque d'être confronté à la situation où un brevet identique au sien ait déjà fait l'objet d'un dépôt, sans qu'il puisse le savoir.

C'est le droit de priorité qui est mis en avant par un « unioniste » lors de l'extension d'un dépôt dans un quelconque pays de l'Union.

²⁰² comme indiqué dans l'Introduction de ce mémoire, il n'est pas possible de fournir de plus amples détails sur l'invention, au risque de créer par divulgation de procédé, une antériorité destructrice

²⁰³ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP) ;
http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P84_7592

En France, un droit de priorité qualifié de « interne » est fixé par l'article L.612-3 CPI qui dispose « Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. »²⁰⁴

Il est important de garder à l'esprit que toute nouvelle revendication, non antériorisée, qui serait adjointe à la demande effectuée sous priorité ne serait protégée qu'à compter de la date de la demande d'extension.

B - Procédures de dépôt à l'étranger²⁰⁵

Compte tenu du fait que les protections nationales concernant les droits de propriété intellectuelle dans le monde sont très intimement liées aux lois de chaque pays ainsi qu'à leur adhésion ou non aux différentes conventions en la matière, le choix des pays et du mode de dépôt des demande de brevet à l'étranger est une décision très stratégique.

Elle doit prendre en compte i) la zone géographique visée par le brevet, ii) la taille du marché et la présence éventuelle d'une filiale de la compagnie déposant la demande, iii) le niveau et l'état de la concurrence, iv) le type de protection souhaitée, v) les moyens légaux auxquels les inventeurs pourront recourir dans ces pays en cas de contrefaçon, et vi) les coûts²⁰⁶, parfois très élevés, liés aux dépôts nationaux étrangers²⁰⁷ qui impliquent d'avoir recours à des mandataires et à des traductions authentifiées²⁰⁸.

Selon l'INPI en date du 28 juillet 2013²⁰⁹, Le coût d'une transmission de demande de brevet international (PCT) est de 60 €. Le coût du dépôt est de 878 € (dépôt papier) ou de 746 € (dépôt électronique). Le coût de la recherche internationale est de 1 785 €²¹⁰.

Il faut bien comprendre qu'un titre de brevet n'est valable que pour le pays pour lequel il a été attribué.

Le dépôt direct de demandes nationales de brevet à l'étranger

En préalable à toute autre considération, il faut rappeler que « Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée...»²¹¹

²⁰⁴ Art. 3 Loi n° 90-152 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle.

²⁰⁵ ne seront pas abordés ici les cas des brevets délivrés par Monaco et l'Afrique du Sud sans évaluation de nouveauté ou d'activité inventive.

²⁰⁶ Propriété intellectuelle et entreprise : sachez gérer le coût de vos brevets. Magazine de l'OMPI ; http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/05/article_0010.html

²⁰⁷ <http://www.invention-europe.com/CMpro-v-p-134.htm>; http://www.epo.org/applying/forms-fees/fees_fr.html

²⁰⁸ Les brevets et l'argent : coût des brevets. Invention Europe ; <http://www.invention-europe.com/CMpro-v-p-134.htm>

²⁰⁹ INPI ; les-aides.fr/fiche/bJ9kGWNG2e3M/inpi/depot-de-brevet-international-pct.html

²¹⁰ Les montants sont susceptibles d'évolution et sont communiqués à titre indicatif.

²¹¹ article L. 614-18 CPI.

En cas de non-respect de cette obligation, le déposant s'expose à une amende fixée par le CPI, qui peut être assortie d'une peine de prison « si la violation a porté préjudice à la défense nationale ».

Le code de la Propriété Intellectuelle français prévoit, en cas de non respect de cette obligation, une sanction spécifique décrite à l'article L. 615-15 dans des termes similaires à ceux de l'article L 615-13 cité précédemment, l'amende étant portée à 6 000 euros.

On voit ainsi que le Code de la Propriété Intellectuelle français introduit une double prescription au déposant de brevet français : **l'obligation** de dépôt à l'INPI²¹² et une **interdiction** faite au dépôt à l'étranger en absence de dépôt à l'INPI²¹³.

Lors d'un dépôt direct d'une demande de brevet à l'étranger, le propriétaire de l'invention doit déposer une demande au bureau des brevets compétent de chaque pays. Dans de nombreux pays, il est nécessaire de désigner un agent de brevets qui est enregistré dans le pays visé par le dépôt. En tout état de cause, il est également nécessaire de fournir les documents dans la langue du pays visé.

Le bureau des brevets effectue généralement une série de recherches concernant les éventuelles antériorités, et vérifie que la demande est originale et ne découle pas de manière évidente de l'état de l'art.

Sans rentrer dans des détails qui dépassent le cadre de ce mémoire, on peut noter que certains pays ont des spécificités propres en ce qui concerne les demandes et les procédures de délivrance. Par exemple, les Etats-Unis et le Canada accordent un délai de grâce de 12 mois pour les auteurs ayant divulgué directement ou indirectement, ou mis en vente tout ou partie de leur invention. Le Japon accorde un délai de grâce de 6 mois.

Il est donc recommandé de bien examiner les conditions locales avant d'entreprendre une procédure de dépôt de ce type.

Le dépôt de demandes régionales de brevet

Plusieurs pays ont signé des conventions internationales qui leur permettent de délivrer un titre de brevet régional dont la validation ultérieure dans chaque pays membre est simplifiée. Cela permet un allègement des procédures, une réduction des coûts et une certaine unification du niveau requis pour la délivrance des titres.

On notera que la délivrance du titre régional **ne dispense pas** de l'examen national par les pays pour lesquels la protection est demandée.

Les quatre regroupements régionaux actuellement en place sont l'Organisation Européenne des Brevets (OEB)²¹⁴, l'African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)²¹⁵, l'Eurasian

²¹² art. L.612-9 et L.612-10

²¹³ art. L. 614-18, L. 615-13 et L. 615-15

²¹⁴ Pays membre de l'OEB : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, Croatie, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ex République Yougoslave de Macédoine, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède, Slovaquie, Saint-Martin, Turquie

Patent Organization (EAPO)²¹⁶, et l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)²¹⁷.

Procédure de dépôt direct à l'OEB

La Convention sur le Brevet Européen occupe une place particulière, dans la mesure où elle regroupe un grand nombre de pays bien développés sur le plan économique.

L'OEB a mis en ligne des brochures très claires concernant le brevet européen et la procédure de délivrance^{218,219}.

Ne seront brièvement évoqués ici que les points essentiels.

La demande de brevet doit être déposée auprès d'un bureau de propriété intellectuelle compétent qui est dit « Office Récepteur ».

Pour les résidents français, l'INPI, l'OEB et le BI²²⁰ sont des Offices récepteurs compétents.

Le déposant doit respecter les règles concernant la défense nationale (voir précédemment).

Comme indiqué pour les autres dépôts, ceux qui sont effectués auprès de l'OEB doivent répondre aux mêmes exigences (unité d'invention, nouveauté, activité inventive, applicabilité industrielle).

Lorsque la demande est déposée, il n'est plus possible d'y introduire ultérieurement des pièces supplémentaires ou des caractéristiques descriptives qui pourraient remédier aux lacunes de la demande initiale.

Dans une première phase, l'administration procède à un **examen de la forme**, puis délivre, six mois après le dépôt, un rapport de recherche européenne et un **avis préliminaire** sur la brevetabilité. La publication de la demande de brevet et du rapport de recherche s'y rapportant est effectuée 18 mois après le dépôt initial.

L'OMPI reconnaît 16 administrations compétentes pour la recherche internationale (ARI) et pour l'examen préliminaire international (AEPI)²²¹. L'OEB est l'autorité compétente en Europe.

²¹⁵ l'ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) comprend 18 membres : Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Liberia, Rwanda, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie and Zimbabwe. L'article VI Article VI de l'Accord de Lusaka (qui a créé l'ARIPO) donne le statut d'observateur aux pays suivants : Angola, Algérie, Burundi, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Libye, Mauritanie, Nigeria, Seychelles, Africa du Sud et Tunisie

²¹⁶ L'EAPO (The Eurasian Patent Organization) comprend : la république d'Azerbaïdjan, la république de Biélorussie, la république de Kazakhstan, la république du Kirghizistan, Fédération De Russie, la république du Tadjikistan , la république d'Arménie, la république de Moldavie

²¹⁷ L'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) comprend 16 membres : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo

²¹⁸ OEB: comment obtenir un brevet européen; http://www.epo.org/applying/basics_fr.html

²¹⁹ OEB: Guide du déposant 1ère partie http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants_fr.html

²²⁰ Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le BI est le seul office récepteur pour les États contractants suivants: Angola, Barbade, Émirats arabes unis, Madagascar, Monténégro, Nigéria, Oman, République démocratique populaire lao, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe et Sri Lanka

²²¹ http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

Dans la seconde phase, un **examen au fond** est effectué par les divisions d'examen qui ont la responsabilité de délivrer le titre ou de rejeter la demande. La délivrance du titre est généralement effectuée dans un délai de trois à cinq ans après le dépôt initial.

Le déposant peut faire appel à des Chambres de recours en cas de désaccord. Il peut aussi, à tout moment après la délivrance du titre, engager lui même une procédure de révocation ou de limitation des droits accordés.

Une fois le titre européen obtenu, il est validé pour tous les pays européens, après que les montants des taxes et des traductions éventuelles aient été réglés.

Remarques :

- L'obtention du titre européen est une délivrance de brevet européen valable dans tous les pays membres de l'OEB.
- Le dépôt direct, si il s'agit d'un premier dépôt, effectué selon la procédure résumée ici confère également au déposant un droit de priorité de 12 mois courant à partir de la date du dépôt initial.
- Les demandes qui répondent aux exigences des examinateurs de l'OEB sont généralement considérées comme étant de bonne qualité.

Procédure de dépôt à l'OEB sous priorité

C'est la situation rencontrée dans le cas où le dépôt à l'OEB fait suite à une demande nationale déposée moins de 12 mois auparavant (voir plus haut).

Les phases de la procédure sont les mêmes que pour les dépôts directs, avec un rapport de recherche européenne délivré à 16 mois, une publication à 18 mois suivie de l'examen au fond. La délivrance du titre européen 36 à 58 mois après le dépôt initial ayant donné lieu à la priorité, ouvre la voie aux procédures de validations nationales.

Procédure de dépôt selon le PCT

Signé à Washington le 19 juin 1970²²², le PCT est un traité international²²³ administré par l'OMPI. Au jour de l'écriture de ce rapport, il comprend 148 états contractants²²⁴ qui adhèrent à la volonté de coopération internationale exprimée en Préambule²²⁵ du Traité.

²²² modifié le 28 septembre 1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001

²²³ Traité de coopération en matière de brevets (PCT) <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/fr/texts/pdf/pct.pdf>

²²⁴ <http://www.wipo.int/pct/fr/>

²²⁵ « Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie,

Le PCT permet d'obtenir la protection d'une invention dans un grand nombre de pays, en déposant dans un Office récepteur, une demande internationale unique qui ouvre la porte ultérieurement à la délivrance de brevets nationaux ou régionaux sous le contrôle des instances locales compétentes.

Il faut bien comprendre, là aussi, qu'une demande PCT **ne conduit pas** à la délivrance d'un **brevet international**, mais constitue **une étape** vers l'obtention de **titres nationaux**.

La procédure²²⁶ débute par le dépôt d'une demande dans sa langue nationale, auprès d'un office récepteur compétent. Cependant, lorsque la recherche et l'examen sont effectués par l'OEB, il est nécessaire d'en fournir une version dans l'une des langues officielles de l'OEB²²⁷.

Généralement, le choix d'un dépôt PCT sera effectué pendant la période de priorité, associé à une demande nationale.

L'office récepteur qui a reçu la demande, la fait suivre au bureau international de l'OMPI ainsi qu'à une administration compétente chargée de la recherche internationale (ARI). Les offices américains et japonais (USPTO, JPO) et les offices régionaux sont compétents au regard de l'OMPI pour procéder aux recherches d'antériorité dans le cadre d'une procédure PCT.

A l'issue de l'examen, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'examinateur qui lui est jointe, sont transmis au Bureau International de l'OMPI et au déposant, qui peut modifier sa demande.

La demande de PCT, qui avait été déposée en 2011 par le **Client C**, avait reçu une opinion assez négative de l'examinateur.

Dans de telles circonstances, le Cabinet recommande généralement la plus grande prudence en ce qui concerne l'engagement de phases nationales, qui sont coûteuses et dans ce type de cas, pas du tout garanties de succès.

En accord avec le Client, un examen approfondi du premier dépôt a été effectué et a révélé qu'il révélait de manière maladroite, une grande partie des caractéristiques de la machine.

Sur les conseils du cabinet, il a donc été procédé à un examen précis des divers aspects techniques de l'invention, afin de déterminer si il était envisageable de procéder à un nouveau dépôt, dans lequel les principales caractéristiques nouvelles de l'invention seraient bien mises en exergue.

Désireux de perfectionner la protection légale des inventions,

Désireux de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays,

Désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles,

Désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne.

Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,

(les états signataires) Ont conclu le présent traité »

²²⁶ OEB Guide du déposant 2^e partie ; http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants_fr.html

²²⁷ allemand, anglais ou français

C'est ainsi qu'une nouvelle demande de brevet a été déposée, sur la base d'un texte contenant des descriptions précises qui s'appuient sur une documentation graphique élaborée et de qualité.

Ce cas illustre bien l'importance de la rédaction des demandes de brevets et de l'aide que peut apporter un Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dans ces démarches.

Le rapport d'examen préliminaire international produit dans le cadre du dépôt d'une demande PCT revêt une grande importance car il peut influencer grandement le devenir de la demande.

C'est la raison pour laquelle il est important de bien analyser les points soulevés par le rapporteur afin de déterminer si des réponses peuvent être apportées à ses critiques et si des modifications peuvent être introduites à la demande, dans le cadre des procédures permises.

Un examen attentif des critiques du rapporteur peut également faire ressortir des points faibles dans l'analyse, ou la mise en avant d'arguments qui peuvent être contrés, comme déjà discuté plus haut .

Une telle situation est illustrée par le rapport fourni concernant le dépôt d'invention concernant le **Client J**.

La procédure suivie repose sur l'examen point par point des critiques formulées par l'examineur, tant en ce qui concerne le critère de nouveauté que celui de l'activité inventive.

L'examen est effectué en comparant le contenu de chacune des revendications de l'invention avec le contenu des documents publiés opposés par l'examineur comme contenant une antériorité détruisant les revendications déposées.

Dans le cas présent, le contenu de plusieurs revendications était effectivement décrit dans des brevets publiés, mais l'un des points essentiels de l'invention constituant la revendication principale, avait échappé à l'examineur.

C'est sur cet aspect que reposait l'activité inventive de l'invention, et par conséquent la nouveauté qui en découlait.

Il était donc possible dans le cas présent de répondre à l'examineur, reformuler la demande et de préconiser une extension.

Dix huit mois après le dépôt de la première demande (dans le cas d'un dépôt sous priorité) le rapport de recherche et la demande internationale de brevet sont publiés.

Les phases nationales visant à la délivrance des titres de brevet par les offices nationaux, prennent effet à l'expiration de la phase internationale.

Les pays pour lesquels le déposant souhaite obtenir la délivrance d'un titre, doivent être désignés dans un délai maximum de 30 mois suivant la demande de priorité du dépôt initial.

Il est possible à ce stade de désigner des offices régionaux tel que l'OEB, qui dans le cadre du PCT engage alors une procédure dite EURO-PCT²²⁸ .

²²⁸[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7c5ef05581e3aac0c12572580035c1ce/\\$FILE/applicants_guide_part2_fr.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7c5ef05581e3aac0c12572580035c1ce/$FILE/applicants_guide_part2_fr.pdf)

Pour les demandes internationales déposées par des personnes physiques ou morales situées en France, « l'Institut National de la propriété industrielle agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de Washington »²²⁹.

L'ensemble de ces différentes étapes, constitue ce qu'il est coutume d'appeler la phase I du PCT.

Il existe une phase II dans laquelle un examen facultatif de brevetabilité peut être effectué à la requête du déposant avant l'expiration du 19^e mois suivant la date de priorité du dépôt international. Les modalités pratiques associées à cette variante dans le processus, font l'objet de règles précises²³⁰.

Un rapport d'examen préliminaire est produit par l'administration qui a effectué la recherche internationale. Ce rapport est transmis aux offices des pays que le déposant a choisis pour l'obtention des titres de brevets.

On voit donc que les deux intérêts principaux du PCT résident

- i) dans la simplification des procédures d'examen de dépôts internationaux,
- ii) dans l'octroi au déposant d'un temps assez long de réflexion (30 mois environ) lui permettant d'une part, d'évaluer ses besoins de protection en fonction de facteurs géopolitiques et concurrentiels, et d'autre part, d'obtenir les financements nécessaires aux procédures nationales qui seront engagées.

Remarque importante :

Bien que le PCT ait été validé par de nombreux états au travers du monde, il existe encore un nombre relativement important de pays, dont Taiwan, qui ne sont pas contractants.²³¹ Si le déposant souhaite obtenir un brevet pour l'un de ces pays, il est indispensable que la demande nationale soit déposée dans ces pays, **avant la publication** de la demande PCT et du rapport de recherche à 18 mois, **sous peine d'invalidation pour antériorité**.

C - Procédure d'opposition à l'OEB

Nous examinerons cette procédure séparément car elle est propre à l'OEB.

Elle est régie par l'article 99 CBE²³² qui donne pouvoir à un individu quelconque²³³ de faire opposition à un brevet, à condition qu'il ait décliné son identité²³⁴ et que la procédure soit engagée dans les neuf mois suivant la publication de la délivrance du brevet.

²²⁹ art. L. 614-18 CPI

²³⁰ <http://www.wipo.int/pct/fr/guide/ip10.html>

²³¹ au 1^{er} janvier 2012, Leman Consulting S.A. publiait une liste de 47 pays non membres.

http://www.lemanconsulting.ch/doc/FR_BREVET_OMPI_non_membres_PCT.pdf

²³² l'art 99 CBE dispose « (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets », conformément au règlement d'exécution.

Aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir n'est requise, et la Grande Chambre a déclaré à ce sujet que la procédure d'opposition avait été mise en place par le législateur comme un moyen de recours destiné au public²³⁵.

A la question de savoir si un homme de paille pouvait déposer une demande d'opposition au nom d'un tiers anonyme, la Grande Chambre a répondu que selon les textes en vigueur²³⁶, l'opposant est celui qui remplit les conditions requises, indépendamment de ses liens potentiels avec un individu ou une société par qui il aurait pu être mandaté pour former la demande.

L'opposition doit être formée devant la division d'opposition de l'Office Européen des Brevets à Munich qui, après examen, peut maintenir le brevet en l'état, demander que des modifications soient apportées au brevet, ou tout simplement révoquer le brevet.

Pour être recevable, le mémoire d'opposition doit énoncer de manière claire les justificatifs nécessaires à l'appui des motifs invoqués²³⁷.

Les conditions de recevabilité d'une demande d'opposition concernent le fond, à savoir, un défaut de brevetabilité, les critères retenus étant les mêmes que pour la procédure d'examen²³⁸ avec en particulier la notion de divulgation antérieure par exploitation²³⁹, une insuffisance de description ne permettant pas à l'homme du métier d'exécuter l'invention²⁴⁰, l'objet du brevet qui s'étend au delà du contenu de la demande²⁴¹.

Des irrégularités de forme peuvent rendre la demande d'opposition irrecevable²⁴².

Les différents aspects de la procédure sont disponibles en ligne²⁴³.

Selon la jurisprudence européenne dans le domaine^{244,245}, une division d'opposition a le droit d'examiner d'autres motifs que ceux qui ont été déposés par l'opposant.

(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.

(3) Les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

²³³ Décision G 01/84.

²³⁴ Décisions T 635/88, T 0590/93.

²³⁵ Décisions G 0003/97, G 4/97.

²³⁶ Art. 99(1) CBE ; art. 100 CBE ; règles 76 et 77(1) CBE.

²³⁷ Décision T 635/06

²³⁸ articles 52 à 57 CBE.

²³⁹ Article 54 (2) CBE « l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen »

²⁴⁰ Art 100b CBE « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».

²⁴¹ art 100c CBE « l'objet du brevet européen s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ».

²⁴² Art 56 CBE

²⁴³ http://membres.multimania.fr/droit/Dev_procedure_opposition_brevet_euro.htm;

http://www.epo.org/applying/european/oppositions_fr.html;

http://www.epo.org/about-us/jobs/examiners/what/opposition_fr.html

« La division d'opposition se compose normalement de trois examinateurs expérimentés, dont l'un peut avoir participé à la procédure d'examen quant au fond. Un membre de la division dirige généralement la procédure d'opposition »²⁴⁶.

Dans une affaire récente²⁴⁷, où la division d'opposition avait exercé ce droit, le titulaire du brevet avait prétendu qu'un examinateur siégeant à la fois dans les commissions d'examen et d'opposition, manifestait une attitude très négative vis à vis de l'invention. La Chambre de recours ayant eu des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition a décidé d'annuler sa décision et a ouvert une réflexion sur l'organisation des divisions au sein de l'OEB.

La décision de la Division s'applique de manière centralisée sur tous les Etats qui étaient désignés dans le brevet.

Bien que la jurisprudence nationale considère que les décisions de la division d'opposition ne lient pas les juridictions françaises²⁴⁸, une décision définitive de révocation du brevet européen s'impose aux juges français²⁴⁹.

Lorsque le brevet est maintenu, les juges français ont la possibilité d'annuler la partie française du brevet européen²⁵⁰.

On voit que cette procédure peut être très contraignante pour le titulaire du brevet subissant l'opposition.

Elle peut constituer une arme anticoncurrentielle assez puissante dans la mesure où la procédure peut durer de 3 à 5 ans .

Au delà du délai de trois mois pendant lequel n'importe qui peut former une demande d'opposition, les individus désireux de faire opposition à un brevet doivent apporter la preuve d'un intérêt direct, tel un préjudice subi par la publication du brevet contre lequel ils doivent avoir introduit une action en contrefaçon fondée.

²⁴⁴ Décision G 0009/91, « subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is prima facie in doubt on the basis of already available information. »

²⁴⁵ Décision G10/91 « Exceptionally, the Opposition Division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition, which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent. »

²⁴⁶ http://www.epo.org/about-us/jobs/examiners/what/opposition_fr.html

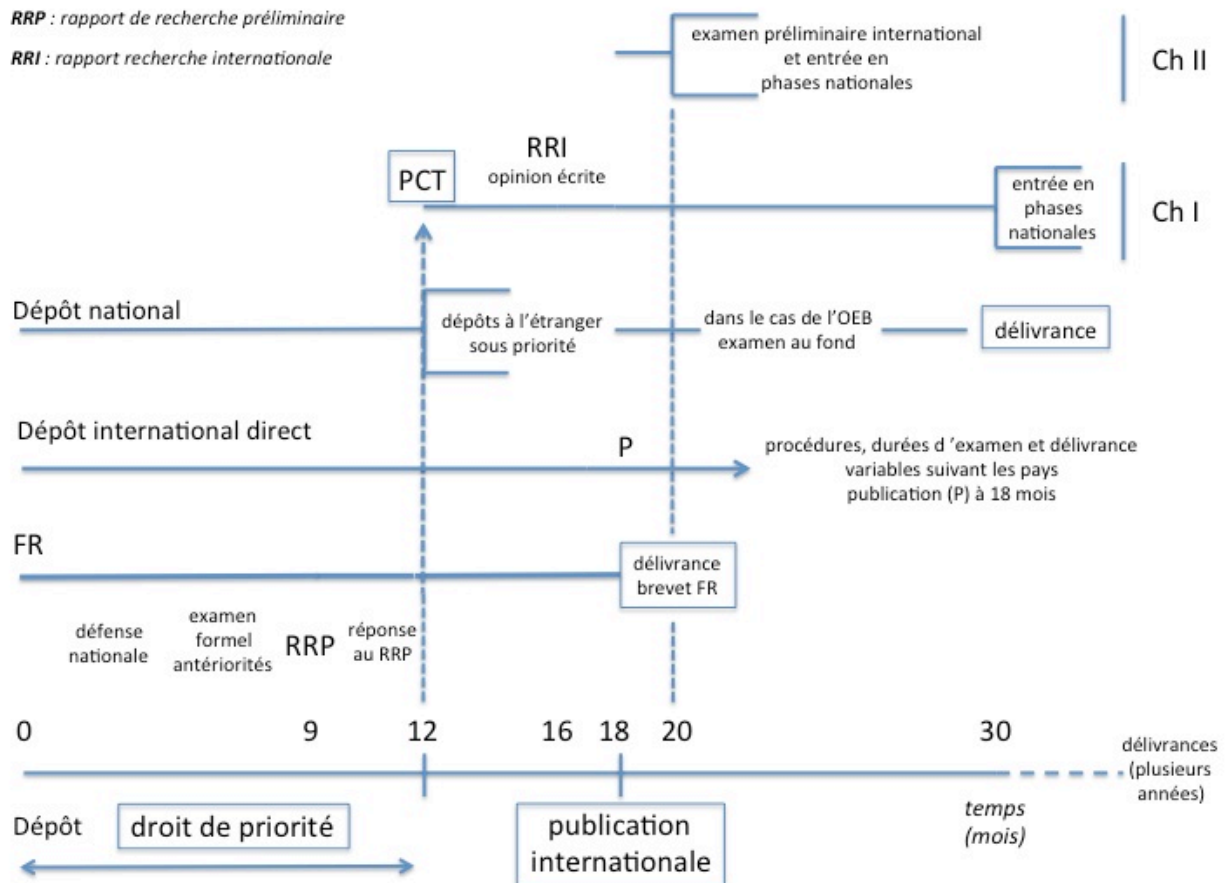
²⁴⁷ Décision T 2291/08

²⁴⁸ TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., 11 février 2010, B2006084 ; TGI Paris 22 janvier 2010 N°RG 09/56031, TGI Paris 3ème CH, 1ère section, 28 septembre 2010, RG 07/16296

²⁴⁹ CA Paris CH. 04 B 21 novembre 200 n° 08/07419 CA Toulouse CH. 02 SECT. 01 28 avril 2010 n° 07/04723

²⁵⁰ CA Paris Pôle 05 CH.02 13 janvier 2012 N° 10/17727

Résumé schématique des différents types de dépôt des brevets nationaux et internationaux.



DISCUSSION

La rédaction de ce mémoire m'a conduit à nourrir une réflexion concernant les forces et les faiblesses des systèmes de dépôt de brevet, dans le cadre d'une économie de plus en plus globalisée.

Bien sûr il n'est pas question ici de faire une analyse exhaustive du sujet mais de dégager quelques questions fondamentales qui méritent d'être abordées et discutées dans le cadre de ce mémoire.

L'activité intense des cabinets de Conseil en Propriété industrielle dans le domaine des dépôts de brevets reflète le plein essor du secteur de protection et de valorisation de la propriété industrielle.

Les statistiques publiées par l'OPI (Observatoire de la Propriété Intellectuelle) permettent d'avoir une vision globale de la répartition des demandes effectuées par voie nationale, européenne, et internationale. Sans rentrer dans les détails du document très informatif de l'OPI publié pour l'année 2012²⁵¹ il est bon de s'arrêter un instant sur quelques chiffres qui ont été largement commentés dans la presse²⁵².

L'OEB a enregistré en 2012 le plus grand nombre de dépôt de brevets (229680) depuis 35 ans²⁵³, avec une augmentation globale de 0,6 %²⁵⁴ entre 2011 et 2012. L'Asie dont les dépôts ont augmenté de 9,6 % en 4 ans, dépasse les Etats Unis²⁵⁵ et se situe juste derrière l'Europe²⁵⁶.

Une légère baisse des dépôts (0.7%) de demandes de brevets par voie nationale est relevée pour 2012²⁵⁷. Elle concerne essentiellement les personnes physiques françaises dont les dépôts ont très significativement baissé (5,0%) au cours de l'année dernière, alors que les personnes morales françaises ont réduit leur dépôt de 0.1%.

Au niveau européen, on doit considérer les demandes du type Euro-PCT et les demandes directes. La demande euro PCT concerne un dépôt international (géré par l'OMPI) contenant la désignation d'un pays européen, alors que la demande européenne directe est gérée par l'OEB, sans passer par le PCT.

On observe un accroissement des dépôts effectués en 2012²⁵⁸. Malgré une proportion importante d'abandon des demandes euro-PCT en cours de procédure, elles représentent tout de même 6,3% des demandes passées en phase nationale.

²⁵¹ Chiffres Clés 2012, publiés en juillet 2013

²⁵² La Tribune 6 mars 2013 <http://www.latribune.fr/entreprises-finance/20130306trib000752554/innovation-la-france-reste-le-2e-pays-europeen-qui-depose-le-plus-de-brevets.html>, La vie digitale 27 mars 2012

http://www.huffingtonpost.fr/2012/03/27/brevets-inpi-safran-psa-cea_n_1381751.html?view=print, EN

Haberler.com 7 mars 2013 <http://en.haberler.com/samsung-tops-patent-filing-list-for-2012-257610/>, European Patent

Office (EPO) 2012 Annual Results: Samsung Takes Top Spot in European Patent Applications- Reuters 3 juillet 2013

<http://www.reuters.com/article/2013/03/06/idUSnPre2VWMZa+11e+PRN20130306>, IFI CLAIMS® 2012 Top 50 US Patent Assignees. http://ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2012&wide_print=1&max=100

²⁵³ <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2012.html>

²⁵⁴ 229 680 dépôts en 2011 contre 242 560 en 2012

²⁵⁵ 60 137 dépôts pour 2012, contre 60776 en 2011 et 5,6% d'augmentation depuis 2008

²⁵⁶ 91 967 dépôts pour 2012, contre 92762 en 2011 et 2,3% d'augmentation depuis 2008

²⁵⁷ 16 632 dépôts en 2012 pour 16 757 en 2011

²⁵⁸ 148 494 dépôts en 2012 contre 142842 en 2011

Les Etats Unis qui restent en tête des demandes directes et euro-PCT passées en phase nationale, comptent pour 23% du total²⁵⁹ et pour 4,4 % du nombre des dépôts effectués par la voie internationale²⁶⁰. La France, qui est le deuxième déposant européen, occupe le sixième rang au niveau international avec 4.0% des dépôts.

Au sein de l'Union européenne, l'OPI note un déclin très net de la part de la France dans le système du brevet européen, malgré une augmentation de ses dépenses intérieures en R&D²⁶¹. On remarque que pour la même période, l'Allemagne a une position brevets de 40,7%, largement supérieure à sa position d'investissement en R&D (28,8%).

L'OPI en conclut « Il y a donc un déficit structurel de la position brevets de la France, qui reflète sans doute une moindre sensibilisation des entreprises françaises aux enjeux de la propriété industrielle. La part de la recherche publique dans les dépenses totales de R&D est élevée en France, ce qui contribue également à cet écart. En effet la recherche publique reste, malgré une évolution très positive, par nature, moins proche des applications que la recherche privée, avec pour conséquence une moindre propension à breveter. En France, la part de la dépense intérieure de R&D financée par l'Etat atteignait 37,0% en 2010, contre 30,3% en Allemagne et 32,3% au Royaume-Uni. »

Les chefs d'entreprises français ont exprimé leurs inquiétudes face au manque de moyens financiers auquel ils peuvent prétendre au titre du soutien de la recherche et développement²⁶².

Le financement de l'innovation en France reste un sujet de discussions très vives que les nouvelles propositions gouvernementales, accueillies assez froidement par les entrepreneurs²⁶³, n'ont pas apaisées²⁶⁴.

La vive réaction des chefs d'entreprises aux mesures annoncées dans la loi de finances 2013²⁶⁵ semble avoir été entendue puisque la Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique a présenté au Conseil des ministres du 17 juillet, un texte relatif à la « propriété industrielle au service de la compétitivité » dans lequel on note « il y a lieu de stimuler l'innovation au sein des écosystèmes français. A cet égard, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit contribuer à renforcer, par la protection de l'innovation et la valorisation du capital immatériel, tous les leviers de création de valeur des entreprises »²⁶⁶. L'avenir nous dira si les mesures proposées seront suivies des effets escomptés.

²⁵⁹ 35 222 en 2012 pour un total de 148 494

²⁶⁰ 51207 dépôts en 2012 pour un total de 194 400

²⁶¹ En 2011, la France représente 16,3 % des dépenses de R&D européennes, mais seulement 15% des dépôts de brevet.

²⁶² voir rapport Le rôle de la R&D dans une économie globalisée. B. Perbal et J. Toussaint 2013

²⁶³ Nouvelles mesures pour l'innovation : les réactions des entrepreneurs. Les Echos 21306 -6 novembre 2012.

²⁶⁴ « Nos entrepreneurs se désespèrent à cause, entre autres, de la complexité et de l'inefficacité des systèmes de soutien à l'innovation, de la raréfaction des financements privés et de la ponction insupportable des charges fiscales et patronales » Patrick Haouat, président de l'Association des conseils en innovation.

²⁶⁵

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026856853&dateTexte=&categorieLien=id>

²⁶⁶ <http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/valorisation/propriete-industrielle-les-objectifs-du-gouvernement-pour-la-rentree/>

Le besoin de stimuler la production nationale dans les secteurs innovants est illustré par les derniers chiffres publiés par le World Economic Forum²⁶⁷ en ce qui concerne le “classement mondial de la compétitivité,” où la France qui perd deux places en deux ans, se retrouve au 23ème rang sur 148 pays. La Suisse est à la première place de ce classement depuis 5 ans et les meilleures progressions de l’année proviennent de Hong Kong et du Japon²⁶⁸.

Bien entendu, les critères utilisés pour cette évaluation sont critiquables mais ils reflètent tout de même les difficultés endémiques que nous rencontrons depuis des années en ce qui concerne la valorisation de l’innovation, à la fois dans notre pays, mais également au niveau de l’Europe. Les conclusions et recommandations que la Commission Européenne publiait à cet égard en 2011²⁶⁹ étaient particulièrement éloquentes²⁷⁰.

Malgré le rôle important que joue le brevetage des inventions vis à vis de la protection de la propriété industrielle et de la stimulation de l’innovation, le système des brevets est depuis quelques années sous les feux de la critique et il est intéressant d’en analyser les raisons.

Nous examinerons en premier lieu les **aspects financiers et leurs conséquences**.

Les coûts associés à l’obtention d’un titre de brevets sont souvent mis en avant pour rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes physiques et les PME pour protéger leurs inventions.

Le cadre juridique:

Selon les textes en vigueur, le brevet d’invention confère à l’inventeur un droit exclusif concernant l’exploitation de son invention. L’inventeur est titulaire, et non propriétaire, d’un monopole d’exploitation à la fois industrielle et commerciale

On entend souvent dire que le brevet « récompense » l’effort d’investissement inventif.

L’inventeur est à même d’engager des poursuites judiciaires lorsque son droit de propriété qui est limité au territoire pour lequel il a demandé la protection, est violé.

La protection accordée est limitée à 20 ans.

Considérations financières :

Comme nous l’avons vu, la protection peut être étendue à plusieurs autres territoires, à condition d’obtenir des validations nationales et d’acquitter les taxes afférentes aux différentes démarches.

²⁶⁷ le World Economic Forum <http://www.weforum.org/>

²⁶⁸ <http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202984688931-competitivite-la-suisse-caracole-en-tete-la-france-perd-du-terrain-600852.php>

²⁶⁹ Rapport « compétitivité de l’Union de l’innovation » Commission européenne. juin 2011
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=competitiveness-report&year=2011

²⁷⁰ « L’exploitation des résultats de la recherche doit être renforcée. Des mesures pour améliorer la protection et la gestion de la propriété intellectuelle doivent donc être prises. Aujourd’hui le nombre de demandes de brevet est deux fois moins importante dans l’UE qu’au Japon et en Corée du sud. Les innovations techniques doivent répondre aux enjeux sociétaux (changement climatique, vieillissement de la population...). L’Europe a besoin d’avantage de PME innovantes à forte croissance afin d’augmenter son intensité de recherche que ce soit dans des secteurs de moyenne ou de haute technologies »

Les taxes de dépôt à L'INPI sont généralement considérées comme raisonnables, que ce soit par les inventeurs particuliers ou par les entreprises. Il faut y ajouter éventuellement le montant des honoraires d'un Cabinet de Conseil²⁷¹.

Après 12 mois, l'inventeur peut demander l'extension de son brevet vers d'autres pays. Les coûts engagés deviennent alors beaucoup plus conséquents (plusieurs milliers d'euros) et dépendent des pays choisis.

L'obtention d'un titre de brevet international, peut engager des dépenses très importantes car elles dépendent des montants de frais administratifs et taxes de dépôt, de traductions éventuelles, d'honoraires de Conseil et d'Agent Local, qui peuvent varier considérablement d'un Etat à l'autre²⁷²

Pour une demande de brevet dans le cadre du PCT²⁷³, il est possible de gérer les engagements financiers un peu plus facilement grâce au délai total de 30 mois qui s'écoule entre la date de dépôt et le passage en phases nationales. Ce délai est généralement mis à profit par les déposants pour lever les fonds nécessaires aux engagements et pour évaluer la concurrence internationale avant l'engagement des procédures nationales.

Là aussi, les frais à engager lors des passages en phases nationales, peuvent être très différents d'un pays à l'autre²⁷⁴. Les montants très élevés pratiqués par certains pays font certainement partie d'une politique de protectionnisme local.

Outre les frais inhérents à l'obtention des titres, le déposant doit également prévoir les éventuels frais à engager pour la défense de ses droits, en cas de contrefaçon. Selon les pays considérés, les frais associés à ces procédures légales peuvent être compris entre 20 000 et 200 000 Euros et durer des années.

On voit donc que l'impact financier, associé à une protection forte et internationale peut être considérable et nécessite une enveloppe comprise entre 500 000 et 1 million d'Euros.

Jugé inaccessible par la plupart des PME et des petits inventeurs, ce coût apparaît donc comme un véritable frein à la protection de l'innovation par le brevet.

Dans le cadre de la mondialisation qui touche tous les secteurs industriels, il est indispensable aujourd'hui de recourir à une protection internationale. Les conséquences économiques des coûts trop élevés sont donc très importantes et engagent à une réflexion générale sur les éventuellement modifications à apporter aux systèmes de protection de l'innovation..

Dérives induites par les considérations économiques

La mondialisation de l'économie et l'évolution fulgurante des technologies de pointe, ont eu des impacts considérables sur la philosophie du dépôt de brevet, particulièrement dans le domaine des TIC²⁷⁵.

²⁷¹ l'ensemble représentant, suivant la nature du dossier traité à un investissement d'environ 4 à 5000 euros.

²⁷² Il est généralement admis que le coût global d'un brevet, a compter du dépôt de la demande jusqu'à la fin de la protection maximale théorique, est 7 à 8000 € pour un brevet français déposé à l'INPI, 15000€ pour un brevet américain, 15 à 20000 € pour un brevet japonais et 100000 € pour un brevet européen désignant 10 pays. A ces montants, il faut ajouter les frais de procédure et traduction.

²⁷³ Les coûts moyens des taxes de dépôt et d'honoraires pour des demande de brevet PCT sont estimés à 4000 Euros.

²⁷⁴ Pour les pays tels que le Japon, les USA et l'Europe, l'enveloppe budgétaire est d'environ 30 000 à 45 000 Euros.

De plus, les efforts de standardisation dans les domaines touchant à l'audiovisuel, aux télécommunications et à la téléphonie mobile ont fait ressortir des besoins nouveaux en terme d'acquisition des licences indispensables aux améliorations techniques innovantes.

Outre les frais substantiels associés à la délivrance des brevets, les grandes entreprises dites « multinationales », sont confrontées à la lutte contre l'utilisation illégale des principes de leurs inventions et à la contrefaçon, soit par copie, soit par distribution illicite des produits de l'invention dans des pays où le titre de brevet est censé protéger l'invention.

Il est donc nécessaire pour une entreprise souhaitant contrôler au mieux ses droits de propriété industrielle de se doter d'un département juridique performant afin de détecter, par les systèmes de veille, les différents types de contrefaçons et défendre efficacement les intérêts en jeu au niveau international.

Les coûts associés peuvent très vite devenir exorbitants.

On assiste actuellement à des véritables « guerre des brevets » dans lesquelles seules les compagnies fortunées peuvent s'engager.

Le terrain des hostilités n'est plus celui de la compétition par l'innovation, mais s'est déplacé sur un terrain juridique, avec les grandes entreprises qui intentent leurs actions en justice dans des juridictions qui leur sont favorables.

C'est ce qu'on a vu récemment, avec les décisions fracassantes concernant les prétendues violations de brevet dans le domaine de la téléphonie mobile.

Plusieurs affaires qui défrayent la chronique depuis quelques années, ont mis l'accent sur une problématique que les concepteurs du système de brevets n'avaient pu prédire.

En effet, les progrès extraordinaires nés de recherches lourdes et coûteuses dans des domaines aussi divers que les TIC ou les biotechnologies ont conduit à redéfinir certains aspects de la protection de l'innovation.

Pour ce qui est des technologies de l'information par exemple, le besoin de standardisation s'est fait ressentir et les organismes de normalisation chargés de définir ces standards ont dû faire appel à toute une série de brevets technologiques nécessaires à l'établissement de normes²⁷⁶.

Il a donc été convenu qu'un certain nombre de brevets constituait une base incontournable à l'amélioration future de ces normes. Pour éviter des processus de blocage de l'innovation, les brevets indispensables et complémentaires sont regroupés dans un « paquet » (« pools ») soumis au régime FRAND²⁷⁷ qui oblige leurs titulaires à céder des licences d'exploitation contre le versement de redevances raisonnables et non-discriminatoires.

Même si les redevances uniques du régime FRAND sont fixées par les titulaires de brevets, il en ressort que les standardisations qui consacrent la notion de brevets essentiels tendent à dissocier la valorisation du brevet (sa valeur sur le marché) et l'effet innovateur qu'il apporte (sa valeur effective).

²⁷⁵ Technologies de l'information et de la communication

²⁷⁶ <http://www.wipo.int/patent-law/fr/developments/standards.html>

²⁷⁷ FRAND est le terme légal pour « Fair, Reasonable and Non-Discriminatory » typiquement utilisé pour décrire des termes de licence.

Dans ce cadre, le brevet devient un support pour l'échange de technologies, ce qui peut revêtir une importance considérable dans certains domaines de l'électronique, où certains pools peuvent recouvrir plusieurs milliers de brevets²⁷⁸.

Les pools de brevets jouent alors un rôle économique très important²⁷⁹ et donnent une toute autre dimension à la notion de « récompense attribuée à l'inventeur ».

Cependant, le système a des limites qui furent très vite atteintes.

En effet, dans la guerre des brevets qui oppose deux grands groupes de téléphonie mobile depuis des années, Samsung a prétendu que Apple utilisait des technologies brevetées touchant à la téléphonie de troisième génération, alors que ces brevets avaient été reconnus, dès la fin des années 90 comme essentiels à la norme UMTS²⁸⁰. Cela valu à Samsung d'être poursuivi pour abus de position dominante par Bruxelles²⁸¹. Cela pose bien évidemment la question de savoir qui décide de ce qui est FRAND²⁸².

Depuis quelques années, on a constaté de plus en plus d'utilisation des pools de brevets comme moyen de blocage de la concurrence.

Un exemple souvent cité pour illustrer ce problème est celui de la compression des images vidéos par le standard MPEG2²⁸³. Seule la création d'un pool de brevet concernant ce standard a pu permettre d'avoir un accès simultané (et indispensable) aux brevets détenus de manière isolée par Canon, Sony, Samsung, General Electric, Bosch, France Telecom, Fujitsu et l'université de Columbia aux USA.

Très vite, les buts initiaux ont été oubliés et le groupe MPEG LA qui est le consortium regroupement les techniques de compression audio et vidéo, a été accusé d'abus de position dominante et de concurrence déloyale.

Bien que cet exemple soit le plus connu, il n'est pas le seul et il est rencontré dans d'autres groupements du même type.

Les deux griefs principaux reprochés à ces groupes concernent la **discrimination** et la **vente forcée**²⁸⁴.

En effet, de nombreuses « startups » reprochent à ces groupements de restreindre l'entrée dans le groupe et de se livrer à des pratiques de « ventes liées », par lesquelles les acquéreurs des groupes de licences essentielles à leur activité se voient forcés d'acheter un paquet dans lequel se trouvent des licences sans aucun rapport avec leur activité.

²⁷⁸ Innovation et Propriété Intellectuelle - <http://www.innopi.fr/encyclopedie/brevet.htm>

²⁷⁹ <http://www.lajauneetlarouge.com/article/le-role-economique-des-%C2%AB-pools-%C2%BB-de-brevets>

²⁸⁰ Universal Mobile Telecommunication System a succédé au standard GSM. On l'appelle communément la norme 3G

²⁸¹ <http://www.lefigaro.fr/societes/2012/01/31/20005-20120131ARTFIG00449-bruxelles-soupconne-samsung-d-abus-de-position-dominante.php>

²⁸² who decides a patent is FRAND/RAND ? <http://patents.stackexchange.com/questions/2118/who-decides-a-patent-is-frand-rand>

²⁸³ voir l'excellent article de Sébastien Crespin : La compression des images animées. <http://screspin.free.fr/mpeg/>

²⁸⁴ « Patent Pools » les trolls du brevet menacent l'innovation

<http://www.gaucheliberale.org/post/2013/06/21/%C2%AB-Patent-Pools-%C2%BB-les-trolls-du-brevet-menacent-l-innovation>

Ces procédures anticoncurrentielles sont punies par la loi et représentent une menace pour l'innovation²⁸⁵.

Une expérience a été initiée par le réseau Twitter en avril 2012²⁸⁶, pour contrer les effets pervers de ce type de consortium.

Il s'agit du contrat dénommé « innovator's patent agreement²⁸⁷ » par lequel l'entreprise qui acquiert les droits d'un brevet, s'engage à ne pas utiliser ce brevet de manière économiquement offensive ou contraire au sens que l'inventeur lui avait donné.

La mise en place de ce projet²⁸⁸ répondait au besoin de répondre au problème créé par les patent trolls (voir ci dessous) et de proposer une nouvelle base au brevet permettant de limiter les actions en justice et de stimuler une compétition franche et bénéfique pour tous.

La validité limitée des brevets : une source de problèmes ?

Le titre de brevet est valide pendant 20 ans. Il peut, dans le cas des applications ayant nécessité l'octroi d'une AMM, être prorogé de quelques années.

Les textes qui règlent le droit des brevets ont été promulgués à une époque où les avancées technologiques nécessitaient souvent de longues périodes de mise au point, ce qui laissait à l'inventeur une certaine période de grâce pendant laquelle il était protégé et pouvait bénéficier de ses investissements financiers sans craindre l'émergence rapide d'une invention concurrente. La période de 20 ans pendant laquelle le brevet lui permettait de contrôler l'exploitation de son invention était appropriée.

Cela était surtout vrai pour des inventions nécessitant des mises au point longues et délicates, comme c'est le cas, par exemple, dans les domaines touchant à la santé publique.

L'évolution rapide des technologies liées aux TIC a bouleversé le paysage de la protection de l'innovation.

Il y a 20 ans, le réseau internet était très peu développé²⁸⁹ et commençait seulement à remplacer le réseau ARPANET d'origine militaire. Aujourd'hui, il constitue la base sur laquelle repose la majorité des utilisations informatiques et le domaine de la protection des brevets est la source de nombreuses prises de position très divergentes au sein de la communauté internationale^{290,291}

Même si les opportunités extraordinaires offertes par l'utilisation civile des réseaux de communication pouvaient apparaître à un petit nombre, nul ne pouvait prédire, à l'époque, les dimensions et le poids économique considérable que jouerait l'internet de nos jours.

Cet exemple est l'un des plus frappants mais ce n'est pas le seul.

La limitation de la durée des brevets dans les domaines des hautes technologies, a d'ailleurs été envisagée pour réduire les pouvoirs des groupes possédant des pools de brevets (voir ci-dessus).

²⁸⁵ Consortium de brevets : une menace pour l'innovation ? <http://www.contrepoints.org/2013/06/27/129170-consortium-de-brevets-une-menace-pour-linnovation>

²⁸⁶ Introducing the Innovator's Patent Agreement - <https://blog.twitter.com/2012/introducing-innovators-patent-agreement>

²⁸⁷ INNOVATOR'S PATENT AGREEMENT (IPA), Version 1.0 <https://github.com/twitter/innovators-patent-agreement/blob/master/innovators-patent-agreement.md>

²⁸⁸ Electronic frontier foundation. Twitter Launches Innovator's Patent Agreement 31 mai 2013- <https://www.eff.org/deeplinks/2013/05/twitter-launches-innovators-patent-agreement>

²⁸⁹ <http://www.ac-nancy-metz.fr/services/docint/genint.htm>

²⁹⁰ voir par exemple : Le danger des brevets logiciels. Richard Stallman

<http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/02/danger-brevets-logiciels-stallman>

²⁹¹ voir annexe 4

La longue validité des titres de brevets a aussi généré un autre type de comportement anticoncurrentiel et dangereux pour l'innovation.

Comme nous l'avons vu précédemment, les procédures d'attribution des titres de brevets impliquent la publication du contenu des demandes, 18 mois après leurs dépôts. Leur contenu devient donc accessible au public et constitue une source d'information précieuse pour les compétiteurs.

On a longtemps considéré que l'obtention d'un titre brevet constituait un avantage concurrentiel pour son titulaire. A l'heure actuelle, dans l'environnement concurrentiel féroce qui s'est développé avec la mondialisation, l'imitation est devenue une stratégie commerciale. Ainsi, de nombreuses entreprises préfèrent attendre qu'un domaine soit ouvert par la concurrence qui « essuie les pots cassés » avant de s'y engouffrer.

Cela nécessite alors de développer des solutions techniques, voisines mais nouvelles, qui sont libres d'exploitation.

Pour éviter ce type de situation, certaines entreprises n'hésitent pas à « inonder » leur domaine de brevets couvrant une multitude d'aspects voisins à celui qui constitue le corps de l'innovation. Dans l'industrie cosmétique par exemple, il n'est pas rare de voir une série de brevets protégeant le nouveau produit et une multitude d'accessoires qui pourraient constituer un marché voisin²⁹². Cette attitude du leader mondial des cosmétiques est perçue comme une stratégie de protection contre la contrefaçon doublée d'une volonté de neutraliser l'innovation des concurrents dans le domaine²⁹³.

Seuls les grands Groupes ont les moyens de recourir à de tels procédés.

Dans les faits, on s'aperçoit qu'un nombre considérable de brevets n'est jamais exploité, ce qui est contraire aux conditions d'attribution des titres²⁹⁴ (voir page 31).

La mise sur le marché d'un nouveau produit n'est pas aisée, et demande d'avoir accès à des réseaux commerciaux déjà constitués. Ainsi de très bonnes inventions ne passent jamais le cap de la base de donnée dans lequel elles sont répertoriées pendant les vingt ans de protection que leur confère le titre.

Qui plus est, cette masse considérable de brevets « dormants » peut constituer un danger pour l'innovation, en tant que publication « antérieurisante »^{295,296}.

Pour permettre aux entreprises de faire face à cette « forêt » de brevets potentiellement opposables, et pouvant donc occasionner des litiges coûteux, plusieurs sociétés, dénommées

²⁹² L'Oréal dépose ainsi plus de 600 brevets chaque année. Voir les rapports d'activité 2011 et 2012 : rapport 2011 http://www.loreal-finance.com/_docs/rapport/2011/fr/index.htm; rapport 2012 http://www.loreal-finance.com/_docs/pdf/rapport-annuel/2012/LOREAL_Rapport-Activite-2012_FR.pdf

²⁹³ <http://www.capital.fr/enquetes/strategie/pourquoi-l-oreal-combat-ses-concurrents-a-coups-de-brevets-428037>

²⁹⁴ Art. 613-11 CPI

²⁹⁵ Brevets dormants, brevets assassins, pratiques de hold-up : que peut faire le droit ? par Marie Malaurie-Vignal. Dalloz actualité Edition du 6 septembre 2013. <http://www.dalloz-actualite.fr/revue-de-presse/brevets-dormants-brevets-assassins-pratiques-de-hold-que-peut-faire-droit-20121016>

²⁹⁶ Le brevet bloquant : évaluation des pratiques des entreprises françaises <http://www.strategie-aims.com/events/conferences/3-xviiieme-conference-de-l-aims/communications/221-le-brevet-bloquant-evaluation-des-pratiques-des-entreprises-francaises/download>

« patent troll »^{297,298} se sont spécialisées dans la gestion des licences de brevets non actifs et des litiges occasionnés par la violation éventuelle des droits de brevets dormants.

En se substituant aux actions individuelles et en faisant baisser les coûts de gestion, les « patent s » prétendaient servir les intérêts des clients en favorisant l'innovation.

Très vite, le système des brevets américains a été détourné par ces trolls, et les actions déclenchées par ces sociétés ont encombré les tribunaux. En 2011 les Patent trolls intentaient 45% des procédures judiciaires concernant le droit des brevets. En décembre 2012, leur nombre représentait plus de 60 % des procédures engagées.

Selon les propos de Mme Chien²⁹⁹, les patent trolls seraient très néfastes aux « startups » : « près de 35 % des jeunes pousses qui ont levé de 50 à 100 millions de dollars (de 38,5 à 77 millions d'euros) auraient été visées par une plainte sur un brevet, contre 20 % de celles ayant levé de 20 à 50 millions de dollars (de 15,4 à 38,5 millions d'euros) »³⁰⁰.

Dans une publication récente³⁰¹, J. Bessen et M. Meurer ont évalué à 500 milliards de dollars les sommes dépensées depuis 1990 par les entreprises qui ont dû se défendre contre les patents trolls, dont le modèle d'affaire repose sur des brevets qu'ils n'exploitent pas³⁰².

En réponse à l'augmentation abusive des actions engagées par les trolls de brevets, la Maison Blanche a décidé récemment^{303,304} de prendre une série de mesure contre ces sociétés.

Parmi les différentes recommandations, on notera celles qui imposent de connaître la société bénéficiaire des brevets concernés et la publication d'informations concernant la protection juridique des clients d'entreprises qui sont les cibles fréquentes des trolls.

Pour faire suite à la proposition de loi Shield déposée en Août 2012³⁰⁵, il est proposé que le troll paye les frais de justice de sa victime.

Enfin, il est demandé au bureau des brevets de revoir la procédure d'attribution des titres de brevets et plus spécialement l'aspect fonctionnel des demandes, ce qui touche de plein fouet le domaine des brevets de logiciels.

Un autre aspect, découlant directement de la limitation des droits dans le temps, concerne celui des brevets délivrés pour les médicaments produits par les industries pharmaceutiques.

²⁹⁷ personnage de légende scandinave, le troll dans le domaine de l'internet est un individu qui multiplie les messages sans intérêt pour en perturber le fonctionnement

²⁹⁸ on dit aussi « troll à brevet » en France

²⁹⁹ Professeur de Droit à l'Université de Santa Clara aux USA

³⁰⁰ propos relayés par le Monde Technologies : Le système de brevets américain largement détourné par des « Trolls ». Edition du 11 décembre 2012. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/12/11/le-systeme-de-brevets-americain-largement-detourne-par-des-trolls_1804621_651865.html#

³⁰¹ J. Bessen et M.J. Meurer (2009) Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk. Princeton University Press

³⁰² Les brevets finiront-ils par tuer l'innovation ?

Le Journal du Net. 12 octobre 2011 <http://www.journaldunet.com/economie/expert/50248/les-brevets-finiront-ils-par-tuer-l-innovation.shtml>

³⁰³ communiqué du 4 juin 2013 : <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>

³⁰⁴ La Maison Blanche s'attaque aux "trolls des brevets" Le Monde.fr | 06.06.2013.

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/06/06/la-maison-blanche-s-attaque-aux-trolls-des-brevets_3425548_651865.html

³⁰⁵ The Shield Act https://www.eff.org/sites/default/files/SHIELD_ACT_0.pdf

Comme nous l'avons vu précédemment, le passage dans le domaine public des innovations médicamenteuses est très mal vécu par les industries pharmaceutiques qui essaient de conserver par tous les moyens leurs monopoles d'exploitation, surtout quand il s'agit de brevets touchant des succès commerciaux.

Les exemples sont nombreux et il ne serait pas possible de les aborder de manière exhaustive dans le cadre de ce mémoire.

On peut tout de même citer, la décision de la Commission européenne d'infliger une amende de 60 millions d'Euros à AstraZeneca pour « avoir utilisé abusivement le système de brevets et les procédures de commercialisation des produits pharmaceutiques afin de prévenir ou de retarder l'arrivée sur le marché de médicaments génériques concurrençant le Losec, son anti-ulcéreux »³⁰⁶. Le cas du Viagra, commercialisé par Pfizer, est un autre exemple intéressant car il montre la puissance des grands groupes pharmaceutiques quand ils sont décidés à sauver leurs intérêts commerciaux en tirant le meilleur parti du droit des brevets.

La validité du brevet détenu par Pfizer pour le citrate de sildenafil (Viagra) devait expirer en mars 2012 aux USA et en juin 2013 en Grande Bretagne et autres pays européens.

Selon le magazine Globes³⁰⁷, le Viagra est un des médicaments les plus vendus au monde et représentait en 2012 un chiffre d'affaire de 2 milliards de dollars, dont la moitié aux USA.

Ce marché considérable a fait des envieux qui guettaient la fin du monopole de Pfizer. La compagnie israélienne Teva se préparait, à ce titre, à produire un générique du Viagra aux USA et en Europe.

En mars 2010, Pfizer poursuivit Teva sur la base d'un autre brevet « de méthode de traitement » qui expire en 2019 et dont le principe actif protégé est le Sildenafil.

Le jugement rendu en été 2011 a reconnu le bien fondé de la plainte et a donné raison à Pfizer qui obtint ainsi une confirmation de son monopole d'exploitation du Sildenafil aux USA jusqu'en 2019³⁰⁸.

Et comme tous les moyens sont bons Pfizer a obtenu en 2012, une extension additionnelle de six mois pour son brevet Sildenafil, en mettant en avant que la Compagnie étudiait les effets de ce principe actif sur l'hypertension pulmonaire chez les enfants.

La décision prise en faveur de Pfizer reculait donc à 2020 la validité du brevet Viagra aux USA.

Dans le même temps, le brevet avait été invalidé au Canada³⁰⁹.

En ce qui concerne l'Europe, Teva a annoncé en juin 2013 le lancement de son générique³¹⁰, ce qui devrait faire passer son prix de 10 £ à 1 £....

Des génériques du Viagra seront également disponibles en France où la validité du brevet expirait également le 21 juin.

³⁰⁶ Commission Européenne - IP/05/737 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-737_fr.htm?locale=FR

³⁰⁷ Globes 30 juin 2013 Teva to launch generic Viagra in Europe

<http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000854476&fid=1725>

³⁰⁸ Viagra : Pfizer gagne une manche contre les génériques. La tribune 15 aout 2012

<http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20110815trib000642464/viagra-pfizer-gagne-une-manche-contre-les-generiques.html>

³⁰⁹ Les Affaires.com Pfizer: le brevet sur le Viagra invalidé au Canada.

<http://www.lesaffaires.com/imprimer/secteurs-d-activite/biotechnologies-et-pharmaceutique/pfizer-le-brevet-sur-le-viagra-invalide-au-canada/551036>

³¹⁰ Globes : Teva to launch generic Viagra in Europe

<http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000854476&fid=1725>

Une vingtaine de producteurs de génériques sont attendus sur ce marché. Mylan, Biogaran, Zentiva et Teva ont déjà leur autorisation de mise sur le marché (parfois depuis plus d'un an). Ils s'appêtent à proposer des versions moins chères que le Viagra (10 à 13 euros le comprimé) mais seront encore incapables de rivaliser avec les offres publiées sur Internet qui sont parfois inférieures à un euro le comprimé.

En réponse à cette concurrence, Pfizer a annoncé la production et la mise en vente de son propre générique sous le nom de Sildenafil Pfizer et Verventi³¹¹.

Sans vouloir remettre en cause les décisions de la Cour de justice américaine, on remarquera la facilité avec laquelle il a été possible pour un grand groupe comme Pfizer, et compte tenu des enjeux économiques considérables, d'obtenir la possibilité de proroger de manière significative, la validité d'un brevet d'invention.

Pour certains, cette décision est la marque d'un protectionnisme national abusif.

Vers quel avenir pour le système de brevets ?

Le système des brevets, en attribuant au titulaire du titre un monopole d'exploitation, devait se traduire par une incitation des particuliers et des entreprises à innover, en les encourageant d'allouer une fraction substantielle de leur budget à une activité de R&D qui soit véritablement compétitive.

En contradiction apparente avec le Droit des brevets puisqu'il prohibe les monopoles, sources d'abus de position dominante, le Droit de la concurrence est apparu aux États-Unis avec le Sherman antitrust Act de 1890 et a été reconnu officiellement au sein de la Communauté Européenne avec la signature, en 1957, du traité de Rome³¹².

Bien que les problèmes posés par la rencontre de ces deux Droits dépassent le cadre de ce mémoire, l'exemple des décisions prises vis à vis de Microsoft par la Commission Européenne³¹³ et la Cour de première instance de l'Union Européenne³¹⁴ mérite d'être retenu. La condamnation de Microsoft implique en effet qu'une entreprise, en position dominante à la suite d'investissements importants et d'innovations performantes, doive partager sa propriété intellectuelle pour que les autres entreprises puissent entrer en concurrence avec elle.

³¹¹ Le Figaro Edition du 7 juin 2013 Les génériques du Viagra arrivent en France

<http://www.lefigaro.fr/societes/2013/06/07/20005-20130607ARTFIG00618-les-generiques-du-viagra-arrivent-en-france.php>

³¹² l'article 3(g) dispose : « l'action de la Communauté comporte un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur ». http://www.lexinter.net/UE/premiere_partie__les_principes.htm#Article_3_

³¹³ Commission européenne service juridique. Décision T-201/04
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/04t201_fr.pdf; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0201:FR:NOT>

³¹⁴ <http://www.eurogersinfo.com/actu4007.htm>; <http://www.eurogersinfo.com/pdf/arretmicro.pdf>

On peut alors se poser la question de l'impact de la politique de libre concurrence sur l'innovation³¹⁵.

Dans le cadre de ces analyses empreintes de considérations géopolitiques, il est intéressant d'examiner l'impact potentiel des efforts entrepris depuis plus d'une décennie par plusieurs Etats membres de la Communauté Européenne pour créer un système de brevet unitaire, capable de rivaliser au niveau international avec les systèmes les plus puissants.

La Commission européenne, puis le Parlement européen ont adopté les 10 et 11 décembre 2012 trois textes qui définissent le statut du brevet unitaire, le régime de traduction applicable, et la création d'un tribunal européen du brevet unitaire.

Les deux règlements concernant les premiers points³¹⁶ ont été ratifiés le 17 décembre 2012 et un accord international concernant la création d'une Juridiction Unifiée a été signé le 19 février 2013 par 25 des 27 pays constituant l'Union européenne³¹⁷.

Cependant le règlement concernant l'Accord de Juridiction Unifiée³¹⁸ n'a pour l'instant pas été ratifié³¹⁹ et le système du brevet unitaire étant dépendant de la ratification des trois règlements, il est fort probable que son entrée en vigueur soit repoussée au delà du 1er janvier 2014, date à laquelle les règlements ratifiés sont applicables³²⁰.

Bien qu'il ne représente qu'une première étape vers un remodelage, certes nécessaire, du système en vigueur et que le sujet soit encore très polémique, on peut voir deux avantages principaux au brevet unitaire.

Le premier concerne la simplification des procédures et le second, qui est fortement dépendant du premier, concerne le coût des procédures de dépôt et de recours.

Nous avons vu que les procédures d'obtention d'un titre valide dans plusieurs pays européens nécessitent le passage par des phases nationales, pouvant varier significativement d'un pays à l'autre sur le plan financier.

Le brevet unitaire aplanirait ces divergences puisque, après examen par l'OEB et publication au Bulletin européen des brevets³²¹, le déposant pourra demander que son titre de brevet soit

³¹⁵ Politique de concurrence et compétitivité

http://www.minefi.gouv.fr/notes_bleues/nbb/nbb297/article_politiqueconcurrencecompetl.pdf; Is the EU Competition Policy an Obstacle to Innovation and Growth, Simon Tilford, Center for European Reform. Nov 2008 http://www.cer.org.uk/pdf/essay_competition_st_20nov08.pdf

³¹⁶ UE N°1257/2012 création d'une protection unitaire conférée par un brevet (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:FR:PDF>); UE N°1260/2012 relatif aux modalités de traduction. (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:FR:PDF>)

³¹⁷ L'Espagne et la Pologne n'ont pas signé l'accord.

³¹⁸ Règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)

³¹⁹ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_fr.htm

³²⁰ liens utiles : La Cour rejette les recours de l'Espagne et de l'Italie contre la décision du Conseil autorisant la coopération renforcée dans le domaine du brevet unitaire - 16-04-2013 <http://www.euroforum.public.lu/fr/actualites/2013/04/cjue-brevet/index.html> - coopération renforcée : <http://www.euractiv.fr/industrie/brevet-europeen-italie-7412.html> - <http://www.april.org/brevet-unitaire-la-cjue-laisse-filer-la-cooperation-renforcee> - <http://www.eurocuj.com/?p=422> - cas de l'Espagne et de la Pologne <http://www.ipsilon-ip.com/brevet-unitaire.html> - <http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-du-brevet-unitaire-europeen-a-cheval-sur-paris-londres-et-munich.N177780> (29 JUIN 2012)

³²¹ http://www.epo.org/searching/free/bulletin_fr.html

enregistré sur le Registre européen des brevets pour prendre effet rétroactif, à compter du jour de publication, dans tous les Etats de l'Union participants, sans qu'aucune validation nationale supplémentaire ne soit requise. Le titulaire aura toujours la possibilité de recourir au système en cours et de protéger son invention dans les pays de son choix³²².

Malgré cela, le projet avait déclenché plusieurs levées de bouclier³²³.

Dans le cadre du brevet unitaire, la Juridiction Unifiée³²⁴ qui devrait être mise en place, sera la seule chargée du traitement des litiges.

Bien que cet aspect soit certainement le plus épineux du projet, on voit immédiatement l'intérêt juridique et financier d'une telle centralisation qui sonnerait le glas du « forum shopping » effectué par les entreprises à la recherche des juridictions les plus favorables pour la résolution de leurs litiges (voir plus haut).

Le second point clef du projet de brevet unitaire réside dans la diminution considérable des coûts associés à la délivrance d'un titre reconnu dans tous les pays de l'Union ayant signé les accords. Selon les sources officielles, il devrait permettre de réduire de 80% les coûts actuellement supportés par les entreprises³²⁵. A terme, la protection dans 25 pays d'Europe coûterait 680 euros³²⁶ par brevet, alors que selon les mêmes sources, un dépôt dans l'ensemble de l'Union peut demander aujourd'hui jusqu'à 32000 euros. Une réduction d'un facteur 6³²⁷ à 10³²⁸ était annoncée par M. Barnier, défenseur acharné du projet.

Alors que des pays à faible intensité d'innovation, tels que la Pologne, s'inquiètent de ne plus pouvoir faire jouer l'effet protectionniste de leur taxation nationale, les grandes entreprises de pays qui déposent beaucoup de brevets voient dans le projet de brevet unitaire un moyen de mieux concurrencer le marché considérable couvert par les brevets américains.

Le système de brevets face à la mondialisation

³²² Les Echos Edition du 22 janvier 2013. Un brevet européen à effet unitaire au lieu d'un brevet communautaire dès 2014 ? <http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/recherche-innovation/innovation/221163537/brevet-europeen-a-effet-unitaire-lieu-bre> ; http://www.eurobiomed.org/fileadmin/mes_documents/Les_services/documents/Biorezo/2-Regimbeau_4_avril_2013_Le_brevet_europ%C3%A9en_%C3%A0_effet_unitaire.pdf

³²³ Des universitaires confirment les failles du brevet unitaire 11 juin 2012 <http://www.brevet-unitaire.eu/fr/content/des-universitaires-confirment-les-failles-du-brevet-unitaire> ; De grosses entreprises européennes demandent au Parlement européen de rejeter le brevet unitaire 11 décembre 2012 <http://www.brevet-unitaire.eu/fr/content/de-grosses-entreprises-europeennes-demandent-au-parlement-europeen-de-rejeter-le-brevet>

³²⁴ Usine nouvelle Edition du 29 juin 2012. La Cour du brevet unitaire européen à cheval sur Paris, Londres et Munich. <http://www.usinenouvelle.com/article/la-cour-du-brevet-unitaire-europeen-a-cheval-sur-paris-londres-et-munich.N177780>

³²⁵ Commission européenne, Un brevet européen pour renforcer la recherche et l'innovation - 15/04/2011 http://ec.europa.eu/news/business/110415_fr.htm

³²⁶ Net-Iris 11 décembre 2012- Le nouveau brevet unitaire européen est sur les rails. <http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31050/le-nouveau-brevet-unitaire-europeen-est-sur-les-rails.php>

³²⁷ L'Expansion Edition du 11 décembre 2012 Le brevet européen, une bonne nouvelle pour l'innovation. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-brevet-europeen-une-bonne-nouvelle-pour-l-innovation_364576.html

³²⁸ La tribune Edition du 10 décembre 2012. Michel Barnier divise par dix le coût du brevet européen. <http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20121210trib000736216/michel-barnier-divise-par-dix-le-cout-du-brevet-europeen.html>

Dans son discours annuel sur l'état de l'union³²⁹, le Président Obama a annoncé le 12 février 2013 la préparation de négociations concernant la mise en place d'un partenariat transatlantique sur le libre échange (TTIP)³³⁰ entre les Etats Unis et l'Europe³³¹, dont l'objectif principal est de « libéraliser autant que possible le commerce et l'investissement entre les deux blocs, en réduisant les barrières non-tarifaires qui règlent les activités d'import-export ».

Selon la Commission européenne, la conclusion de cet accord pourrait avoir des conséquences économiques considérables pour les deux blocs³³². Cependant, le modèle utilisé pour les simulations financières est très critiqué et le processus est comparé au traité ACTA anti-contrefaçon qui avait été rejeté par le Parlement européen³³³.

Les enjeux de cet accord ont été largement discutés dans la presse³³⁴ et nous ne reviendrons que sur quelques aspects concernant la protection de la propriété intellectuelle si chère aux européens.

Dès les premières discussions qui ont eu lieu cet été³³⁵ pour préparer l'agenda du mois d'Octobre³³⁶, les points de divergence et de friction se sont manifestés, en particulier en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle.

Par exemple, la prise de position européenne en ce qui concerne « l'exception culturelle » a eu comme conséquence immédiate l'exclusion, par les américains, du secteur financier dans les négociations³³⁷.

Il semble dans l'état actuel des négociations, que les discussions concernant les secteurs de la propriété intellectuelle seront parmi les plus dures³³⁸. Au chapitre des désaccords profonds empêchant un accord global, on peut noter la protection très forte dont bénéficient les industries pharmaceutiques aux Etats-Unis en ce qui concerne leurs droits de propriété industrielle

³²⁹ transcription par Fox News du discours du 12 février 2013

³³⁰ TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership

³³¹ pour les procédures au sein de l'Europe, voir AgoraVox : Négociations pour le TTIP : la procédure au sein de l'Union européenne <http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/negociations-pour-le-ttip-la-139647>

³³² entre 682 et 1193 milliards d'Euros pour l'UE, 504 à 955 milliards d'Euros pour les USA et 100 milliards d'Euros de croissance du PIB mondial.

³³³ Momagri 4 juillet 2013 : Accord de libre-échange UE/USA : un accord en trompe l'œil ?

http://www.momagri.org/FR/articles/Accord-de-libre-echange-UE-USA-un-accord-en-trompe-l-oeil-_1294.html

³³⁴ La Tribune Edition du 18 Février 2013 L'accord de libre échange Etats-Unis - Europe n'est pas pour demain - <http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130215trib000749154/l-accord-de-libre-echange-etats-unis-europe-n-est-pas-pour-demain.html>le Monde Idées Edition du 5 juin 2013 Accord de libre-échange, opportunité ou danger pour l'Europe ? http://www.lemonde.fr/idees/visuel/2013/06/05/l-accord-de-libre-echange-europe-etats-unis-en-debat_3424675_3232.html,

³³⁵ les réunions se sont tenues à Washington (DC) entre le 8 et le 12 juillet 2013

³³⁶ Commission européenne : Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

<http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/>

³³⁷ Les Echos Edition du 8 juillet 2013 Accord Europe - Etats-Unis : l'UE démarre en position de faiblesse - <http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202878345103-accord-europe-etats-unis-l-ue-demarre-en-position-de-faiblesse-583632.php>

Le Figaro Edition du 16 juillet 2013 Le secteur financier exclu de l'accord de libre-échange UE-États-Unis <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/07/16/20002-20130716ARTFIG00474-le-secteur-financier-exclu-de-l-accord-de-libre-echange-ue-etats-unis.php>

³³⁸ La tribune Edition du 8 juillet 2013 Les négociations sur le libre-échange entre l'UE et les Etats-Unis démarrent - <http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130708trib000774624/les-negociations-sur-le-libre-echange-entre-l-ue-et-les-etats-unis-demarrent.html>

Bilan Edition du 9 juillet 2013 «L'accord de libre-échange USA-Europe est peu probable»

<http://www.bilan.ch/economie/laccord-de-libre-echange-usa-europe-est-peu-probable>

nationale³³⁹ ainsi que les positions différentes des deux blocs vis-à-vis de la brevetabilité des logiciels³⁴⁰.

Il semble donc qu'un accord de ce type n'offre pas un cadre idéal à une réforme internationale nécessaire des systèmes de brevets, d'autant plus que le TTIP exclut par avance les négociations avec les pays émergents dont on voit aujourd'hui l'importance dans les domaines de haute technologie.

Enfin, pour conclure ce petit tour d'horizon des forces et des faiblesses des systèmes de brevets aujourd'hui, nous nous arrêterons brièvement sur la décision prise le 3 Août 2013 par le Président Obama³⁴¹. En décidant d'user de son droit de veto, l'administration des Etats Unis s'est opposée à une décision dans laquelle la Commission américaine du commerce international interdisait la vente de produits Apple au motif qu'ils violaient un brevet du concurrent Samsung Electronics³⁴². Malgré l'appel immédiatement déposé par Samsung³⁴³ il est fort probable que la décision sera maintenue.

Cette décision qui bafoue le droit des brevets en ignorant des décisions d'autorités compétentes dans le domaine de la protection de l'innovation, aura un impact négatif très fort sur un système de brevets déjà malmené au niveau international.

Le protectionnisme outrancier manifesté par le président Obama dans cette affaire laisse augurer de l'ampleur des désaccords et des moyens qui pourraient être utilisés pour les régler, dans le cas où les accords de libre échange mentionnés ci-dessus venaient à être validés sans avoir obtenu de solides garanties que le droit de la propriété intellectuelle, sur lequel est basé notre conception de l'innovation, ne sera pas bafoué impunément.

En conclusion, il ressort de ce tour d'horizon des forces et des faiblesses du système de brevets que, pour faire face aux bouleversements profonds induits par la mondialisation de l'économie de marché, les stratégies de protection de la propriété intellectuelle sous toutes ses formes, et de

³³⁹ La Tribune Edition du 19 juillet 2013. Accord de libre-échange UE-USA: le monde nous regarde!
<http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130718trib000776390/accord-de-libre-echange-ue-usa-le-monde-nous-regarde-.html>

³⁴⁰ voir l'annexe 4 de ce mémoire

³⁴¹ The Next Web du 3 Aout 2013 : President Obama vetoes ITC US sales ban on the iPhone 3GS, iPhone 4 and iPad 2 <http://thenextweb.com/apple/2013/08/03/president-obama-vetoes-itcs-us-sales-ban-on-iphone-3gs-iphone-4-and-ipad-2/?fromcat=all>, Wall Street Journal Edition du 4 Aout Obama Administration Vetoes Ban on Sale of Some Apple iPhones, iPads - <http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324136204578646192008412934.html>

³⁴² Reuters 4 juin 2013 U.S. ITC issues limited import ban on AT&T models of Apple's older iPhones, iPads after Samsung patent win - <https://twitter.com/ReutersTech/status/342024836148781056>

³⁴³ The Next Web 5 Aout 2013 Samsung confirms that it has appealed US ITC ruling on 3 other patent claims against Apple - http://thenextweb.com/asia/2013/08/05/samsung-confirms-that-it-has-appealed-us-itc-ruling-on-3-other-patent-claims-against-apple/?utm_campaign=social%20media&utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus&awesm=tnw.to_a0aQp

l'innovation technique, devront être repensées et adaptées pour résister aux pressions économiques internationales.

L'évolution de nos sociétés ne peut être dictée uniquement par la force des intérêts financiers de quelques Grandes Puissances.