

PROTÉGER SES INNOVATIONS

La propriété industrielle en pratique

TECHNIQUE • DESIGN • MARQUE

DUNOD

Éditorial : Guillaume Clapeau et Yaël Aouizrat Bourcet

Fabrication : Nelly Roushdi Nabih

Mise en page : PCA

Couverture : Studio Dunod

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements

d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour

les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).



© Dunod, 2023

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com

ISBN : 978-2-10-082351-2

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2^o et 3^o a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Sommaire

Préface	5
Introduction	8

Partie A

Les brevets d'invention

Chapitre A1 ■ Généralités, bases et fondamentaux	11
Chapitre A2 ■ Les brevets dans le monde	19
Chapitre A3 ■ Conditions pour obtenir un brevet	43
Chapitre A4 ■ Procédure assurant la force d'un brevet	61
Chapitre A5 ■ Exercice des droits	77

Partie B

Les marques

Chapitre B1 ■ Généralités et conditions de protection	87
Chapitre B2 ■ Comment réussir son dépôt de marque ?	97
Chapitre B3 ■ Vérifications préalables et procédure d'enregistrement	119
Chapitre B4 ■ Pérenniser la protection de sa marque	125
Chapitre B5 ■ Défendre sa marque	139

Partie C

Les dessins et modèles

Chapitre C1 ■ Généralités, conditions de protection et droits conférés	159
Chapitre C2 ■ Comment réussir son dépôt de modèle ?	171
Chapitre C3 ■ Défendre son dessin ou modèle	179

Partie D

Être proactif : gérer, valoriser et défendre ses actifs PI

Chapitre D1 ■ Gestion stratégique et financière d'un portefeuille PI	191
Chapitre D2 ■ NDAs, cessions/licenses et concurrence	197
Chapitre D3 ■ Agir envers des tiers contrefacteurs présumés	205
Chapitre D4 ■ Se défendre d'une action en contrefaçon	221
Chapitre D5 ■ Évaluation financière des actifs PI, fiscalité et marquage	225
Conclusion	229
Index	231
Table des matières	233

Préface

La propriété industrielle est devenue un sujet de débats de société récurrent. Comment pourrait-il en être autrement? Tout ce qui en est rapporté dans les médias y apparaît vertigineux!

En 2012, Samsung, déclaré contrefacteur des brevets d'Apple¹ se voit condamner, en première instance aux USA, à dédommager pour plus de 1 milliard de dollars la société américaine! Après appel, le montant des dommages et intérêts à verser au groupe américain par Samsung sera revu à la baisse mais restera supérieur à 880 millions de dollars. Vertige!

Avec la pandémie, l'Inde et l'Afrique du Sud exigent la levée de la propriété intellectuelle des brevets du vaccin contre le Covid-19. L'OMC leur a donné raison en juin 2022, autorisant les pays émergents qui le souhaitent à lever, pendant cinq ans, les brevets sur les vaccins Covid-19. Cette mesure n'est-elle pas démagogique? Et surtout violente pour l'industrie pharmaceutique européenne fortement concurrencée par les laboratoires pharmaceutiques chinois ou indiens. Vertige!

Comment, dorénavant, lever des fonds auprès d'investisseurs, moyen essentiel pour permettre le développement de l'innovation, si les droits de propriété industrielle sont bafoués? L'innovation est-elle condamnée à disparaître faute de règles du jeu immuables et du droit des brevets malmené? Vertige!

Ces informations distillées en continu seraient-elles à l'origine du peu d'engouement des entreprises françaises pour les brevets?

À l'inverse, les marques sont fortement ancrées dans notre culture nationale, et la France est de loin le pays d'Europe où il y a le plus de demandes de marques déposées chaque année².

Il est vrai que les marques valorisées ces dernières années atteignent des sommets tant dans leur valeur intrinsèque que dans leur fulgurante progression de valeur financière. Ainsi Apple, marque la plus valorisée au monde, vaut plus de 355 milliards de dollars, tandis qu'Amazon est valorisée à 350,3 milliards et Google à 263,4 milliards. La première marque française, Louis Vuitton, est valorisée à 20,2 milliards d'euros. En 2022, les marques dont la progression de valeur a été la plus forte sont TikTok avec 215 %, Snapchat (184 %) et Kakao (161 %). Vertige!

Que ces informations effraient ou fassent rêver, le droit de la propriété intellectuelle est économiquement un des principaux outils de protection et de valorisation du capital des sociétés. Il «détermine de plus en plus le sort des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales actuelles³».

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : de 1,4 million en 2000, le nombre des demandes de brevets a augmenté en moyenne de 5 % chaque année, pour atteindre 3,3 millions en 2018. La croissance

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_vs_Samsung_Electronics.

2. Centre de données statistiques de propriété intellectuelle de l'OMPI.

3. Francis Gurry, Directeur général de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, de 2008 à 2020.

des dépôts a connu une accélération continue jusqu'à la crise sanitaire de 2020. La croissance mondiale du nombre de brevets a excédé celle du PIB mondial¹.

Tenant compte de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle dans un contexte mondial toujours plus compétitif, les législateurs français et européen en ont considérablement fait évoluer le droit ces vingt dernières années.

Dans le même laps de temps, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ont influé sur celles rendues par nos Juges nationaux et au-delà sur la rédaction même de notre corpus législatif.

La réforme la plus marquante du droit de la propriété intellectuelle a été, sans conteste, la récente loi Pacte et sa volonté affichée d'une part, de renforcer les titres de propriété industrielle et, d'autre part, d'élargir les compétences de l'INPI pour assurer aux déposants une meilleure sécurité juridique avec une procédure d'examen plus fiable, et des compétences litigieuses administratives plus rapides et moins coûteuses que les procédures judiciaires.

À titre de rappel, les principaux changements ont porté sur :

- le renforcement de la procédure d'examen des brevets ;
- la mise en place de la procédure d'opposition des brevets ;
- l'allongement de la durée du certificat d'utilité de 6 à 10 ans et la possibilité de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet ;
- la compétence de l'INPI² pour les procédures en nullité ou en déchéance de marques ;
- l'extension des droits opposables dans le cadre des oppositions de marques ;
- la facilitation des dépôts de nouveaux types de marques non traditionnelles (sonores, multi-média, de mouvement...).

Nous avons également assisté, avec l'irruption du digital dans le quotidien, à l'accélération du changement que certains nomment « 4^e révolution industrielle », qui amène l'industrie à se réinventer avec les innovations liées à l'Internet des objets (IoT) et aux technologies du numérique telles que la réalité augmentée, l'impression 3D, l'IA. Ces avancées technologiques à la croisée de différents domaines techniques, qui révolutionnent les usages quotidiens, constituent des challenges juridiques forts, auxquels le droit de la propriété intellectuelle contribue à répondre.

Enfin, on constate une prise de conscience croissante du rôle primordial que la propriété industrielle a à jouer dans la transition vers une économie durable. Elle apporte les outils nécessaires à la pérennité des actions concrètes qui peuvent être proposées grâce aux brevets, aux marques, aux dessins et modèles, aux appellations d'origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP)... C'est la propriété industrielle qui apportera le soutien juridique nécessaire au développement des technologies vertes ou écologiquement responsables et dans le transfert de ces technologies.

Les innovations, les idées, les créations, les inventions qui font partie du capital immatériel des entreprises, sont le quotidien des Conseils en propriété industrielle (CPI).

La protection des innovations passe par un brevet, dont la force reposera sur la compétence du CPI à appréhender l'invention technologique au mieux. Ensuite, en tant que conseils intervenant

1. Source OMPI 2020.

2. Institut national de la propriété industrielle.

auprès des innovateurs de tous les secteurs, nous devons connaître et même anticiper les évolutions du droit pour offrir et imaginer la meilleure protection pour nos clients.

Pour les praticiens du droit et conseils business que nous sommes, ces changements constituent tout à la fois un défi et des opportunités. Notre pratique du droit de la PI est en adaptation constante, à l'avant-garde des évolutions de la technologie comme des mentalités. Ainsi, les décisions des offices de PI américain et européen (USPTO, OEB) ont affirmé, à quelques mois d'intervalle, que les créations produites par une intelligence artificielle ne peuvent pas être protégées (par brevet) puisque n'émanant pas d'un être humain, tandis que l'office chinois (CNIPA) considérait que, bien qu'écrite par un programme, la création pouvait être protégée (par le biais du droit d'auteur). La question demeure : les créations produites par des intelligences artificielles sont-elles protégeables ? Par quel droit ?

Comment alors, aujourd'hui, pour les individus et les entreprises, maîtriser tout ce qui a trait à la protection, la défense et la valorisation des titres de propriété industrielle ?

Là est l'objectif que se sont fixés les co-auteurs de cet ouvrage : présenter la propriété industrielle dans la pratique avec clarté, simplicité, de façon très exhaustive, était un challenge qui a parfaitement été relevé. « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément », disait Boileau.

Cette maxime s'applique parfaitement à ce livre qui ne manquera pas de devenir une référence en la matière, pour tous ceux qui créent leur société, qui innovent, qui veulent gérer et valoriser leurs actifs immatériels et les défendre aussi.

À sa lecture, le profane de la propriété industrielle oublie l'aridité de la matière et le professionnel y trouve des informations de qualité et de facture récente.

Le plan suivi permet rapidement de trouver les données d'intérêt et la structuration de l'ouvrage évite d'avoir à se référer à différents chapitres pour avoir une vision complète d'un sujet donné.

Que tous ces co-auteurs, experts dans leur domaine, soient remerciés pour la qualité de leurs travaux qui accompagneront aussi bien les start-uppeurs que les services juridiques des grandes entreprises.

Votre demande de préfacier votre ouvrage m'avait touchée. Après l'avoir lu, au-delà de la simple reconnaissance que j'aurais pu en tirer, je comprends que c'est un honneur que vous m'avez consenti.

Fière et heureuse de travailler avec de tels experts !

Guylène Kiesel Le Cosquer
Présidente de la Compagnie nationale
des Conseils en propriété industrielle (CNCPI)

Introduction

Quoi de plus courant et banal qu'une bouteille d'eau minérale ? Malgré cela, un tel objet est accompagné de plusieurs moyens de protection des droits de propriété intellectuelle.

Par exemple : la marque Évian™, le slogan « Live young »™, la solution technique du bouchon à clic, les formes favorisant l'écrasement post-utilisation et par ailleurs la bonne tenue aux efforts verticaux (empilement de packs sur palette), sans oublier le matériau plastique présentant une bonne aptitude au recyclage.

Comme nous le verrons ultérieurement, différents moyens tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles sont mis en œuvre pour protéger les activités économiques, qu'il s'agisse d'eau en bouteille comme dans l'exemple très simple ci-dessus, ou plus généralement sur un spectre très étendu de domaines d'activité (agriculture et *food processing*, pharmacie, transports, communications, construction et travaux publics, appareils médicaux et paramédicaux, équipements énergétiques, recyclage... pour ne citer que quelques exemples).

L'inventeur personne physique soucieux de ne pas se faire voler son invention, les créateurs de start-up, les patrons de PME & ETI, les centres de recherche, tous sont en recherche d'une stratégie et d'une mise en œuvre pratique pour protéger leurs innovations et leurs marques de fabrique.

Le présent ouvrage, abordable, synthétique et pratique, s'efforce de traiter tous les aspects des brevets, des marques, et des dessins et modèles.

Les auteurs, rompus à une pratique quotidienne et confrontés à de multiples configurations, tant sur des aspects technique et juridique que territorial, mettent ici au service des utilisateurs et décideurs dans les entreprises une aide concrète à la décision pour les acteurs confrontés à la thématique de la propriété industrielle, et à la mise en œuvre concrète d'une stratégie.

Cela vaut pour des stades très amont tel que start-up, jeunes pousses et centres de recherche autant que pour des entreprises matures, qui ont tous besoin de protéger les biens et services qu'ils s'approprient à mettre sur le marché ou qui cherchent à valoriser leurs travaux.

Pour finir cette introduction, il faut saluer l'entrée en vigueur en cette année 2022 de la Juridiction unifiée des brevets et du Brevet européen à effet unitaire, nouveaux outils disponibles qui ont bien entendu été intégrés dans la panoplie des options possibles.

Nous le verrons plus loin, le nombre de dépôts ne cesse de croître d'année en année, auprès des différents offices nationaux ou supranationaux, et ce nonobstant les conflits ou les pandémies.

Alors quels sont les outils principaux à notre disposition :

- les marques : marques de fabrique et plus généralement les signes de reconnaissance (texte, graphique, visuel, sonore...);
- les dessins et modèles (forme, motif...);
- les brevets : une solution technique nouvelle, souvent une nouvelle combinaison, une nouvelle molécule, un nouveau procédé d'obtention.

Rentrons dès à présent dans le vif du sujet avec les brevets.

Partie A

Les brevets d'invention

*Par Philippe Louvel,
Anne Desaix et Eric Gruson*

Chapitre A1

Généralités, bases et fondamentaux

Cette première partie pose différentes bases qui seront bien utiles à la compréhension des chapitres suivants.

A1.1 À quoi sert un brevet ?

Nous resterons éloignés, dans cet ouvrage, de considérations philosophiques à propos de la légitimité (du bien-fondé) ou non du système des brevets, qui va à l'encontre d'une règle générale de liberté d'entreprendre et de commercer.

Un principe général s'est établi au fur et à mesure de la mise en place de textes légaux concernant les inventions. Il s'agit de fournir un avantage à l'inventeur et au titulaire du brevet (souvent l'ayant-droit de l'inventeur), cet avantage venant entraver la liberté de fabrication et de vente de biens et services par les tiers (souvent les concurrents). En contrepartie de cet avantage, le demandeur/titulaire doit fournir une divulgation complète de l'invention, suffisante pour permettre de la reproduire.

Il est à noter que l'avantage accordé au titulaire est limité dans le **temps** (une vingtaine d'années, à préciser plus loin) après quoi l'invention tombe dans le domaine public. L'avantage accordé au titulaire est aussi limité dans l'**espace** car les titres ont une portée territoriale finie. Dans les territoires où le brevet n'a pas été demandé et obtenu, l'invention se trouve de fait dans le domaine public dès sa publication.

Pour résumer, le monopole limité accordé au titulaire du brevet est la contrepartie de l'enrichissement des connaissances techniques par leur publication au moyen des brevets. Voir l'historique qui a permis d'en arriver aux règles d'aujourd'hui sur la figure A1.1.

Les États-Unis ont, dès leur création, mis en avant les inventeurs et leurs inventions. Lorsqu'Abraham Lincoln disait : « *The patent system added the fuel of interest to the fire of genius*¹ », il était dans la logique de promouvoir les avancées techniques issues des inventions, par la récompense conférée aux inventeurs.

1. En français : « Le système des brevets ajoute le combustible de l'intérêt à l'étincelle du génie. »

Partie A – Les brevets d'invention

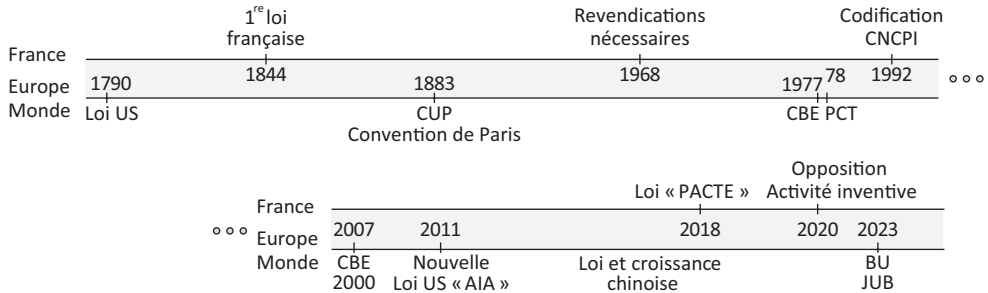


Figure A1.1 – Fil d'historique et consolidation des principaux textes et systèmes fondateurs qui régissent les droits des brevets

L'avantage accordé au titulaire est formalisé par la délivrance du brevet, à partir d'une demande exposant les prétentions du demandeur (futur titulaire). Toutefois, le droit potentiel est créé dès le dépôt, et dès sa publication, la demande de brevet représente une menace concrète pour les tiers.

Dès lors, certaines entreprises utilisent les demandes de brevets comme un atout commercial accompagnant des offres commerciales en réponse à des appels d'offres pour des projets conséquents et de long terme. La demande de brevet produit son effet en vue de la décision d'attribution du marché et, une fois le marché attribué favorablement, le sort ultérieur de la demande de brevet devient secondaire.

Il n'est pas nécessaire d'avoir réalisé un prototype ou équivalent pour demander valablement un brevet. Autrement dit, l'avantage de la solution promue par le brevet doit être bien énoncé, mais la preuve formelle que la solution promue fonctionne n'est pas exigée pour le dépôt.

Contrairement aux marques, le titulaire d'un brevet n'a généralement pas obligation d'exploiter l'invention couverte par le brevet.

A1.2 Secret, publications défensives, enveloppe Soleau

Nous abordons ici des solutions qui ne créent pas de droit utilisable pour entraver la liberté d'exploitation des tiers, un peu à l'inverse du but recherché par les brevets.

A1.2.1 Protection par le secret et notion de savoir-faire

L'approche brevet implique la mise à disposition du public d'éléments techniques, le plus souvent par publication de la demande de brevet 18 mois après son dépôt. À l'opposé de l'approche brevet, il peut être pertinent de conserver secrets certains éléments techniques ou de savoir-faire. Il n'y a en principe **pas de limite de durée** à la conservation au secret. Ainsi par exemple, la firme Coca-Cola™ conserve jalousement secrète la formule de ses breuvages depuis plusieurs décennies. Un brevet n'aurait duré que 20 ans.

Toutefois, l'approche par le secret suppose un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour en assurer l'efficacité. Il faut en effet organiser la conservation des éléments secrets car une fuite n'est pas réparable.

Conditions d'utilisation de l'approche secret :

- le *turnover* des employés ayant accès au secret est très faible;
- la teneur du secret ne peut pas être déduite facilement du produit tel qu'il est mis sur le marché;
- le secret est mis en œuvre dans des sites fermés, en petit nombre, dotés d'un contrôle d'accès sélectif et efficace.

En d'autres termes, il faut que l'entreprise s'organise autour du secret. Même en ayant produit des efforts importants à cette fin, l'approche secret peut être ruinée par une fuite qui mettra à disposition des tiers la teneur du secret. Cet « accident » n'est pas réparable, il est sans recours, ce qui forme de fait une limite importante de l'approche par le secret. La poursuite des fauteurs de fuite s'avère en pratique difficile et souvent vaine.

À titre d'exemple, en lien avec la condition relative aux ressources humaines, l'entreprise Michelin a connu très peu de *turnover* d'ingénieurs pendant des décennies et déposait très peu de demandes de brevets concernant les méthodes de fabrication de ses pneumatiques; les ingénieurs maison restaient discrets. Cette situation a changé et a forcé Michelin à déposer des brevets visant aussi les méthodes de fabrication de ses pneumatiques.

De manière similaire, sur les produits vendus, c'est la question du *reverse engineering* qui se pose. L'approche secret peut là aussi être retenue, à condition que l'on ne puisse pas remonter facilement depuis le produit final jusqu'aux composants, schémas électriques, code logiciel...; il est alors possible d'adopter une approche « *black-box* » c'est-à-dire supposer que l'accès à certains éléments d'information nécessitent un effort de *reverse engineering* très important, voire que cela soit matériellement impossible. Alors l'approche secret fonctionne.

Une astuce incarnée dans un logiciel embarqué sous forme de code exécutable peut convenir pour l'approche secret. Pour un tour de main s'agissant d'une recette de cuisine, cela conviendrait aussi.

Selon une acception plus large, certains éléments secrets peuvent faire partie d'un savoir-faire propre à l'entreprise ou à des personnes particulières. Par « savoir-faire », on entend habituellement un ensemble de connaissances techniques, exprimables et transmissibles, permettant de mettre en œuvre un procédé pour arriver à un résultat ou à un produit non directement accessibles au public et ayant une valeur, par exemple commerciale.

Comme pour le secret, si le savoir-faire parvient dans des mains tierces, il reste au titulaire initial la possibilité d'engager des poursuites pour rupture d'une clause contractuelle lorsque le secret avait été convenu ou de façon plus générale pour violation de savoir-faire se traduisant par une concurrence déloyale.

Remarquons également au passage qu'il ne peut pas être reproché aux tiers et concurrents d'arriver à la connaissance du savoir-faire ou du secret par leurs propres moyens.

A1.2.2 Publications défensives

Si un acteur économique fait le choix de ne pas demander et donc obtenir des brevets, mais ne souhaite pas être gêné par un ou des brevets que des tiers pourraient lui opposer, il peut alors choisir de pratiquer des publications dites « défensives ». Ces publications défensives formeront de « l'art antérieur opposable » à toute tentative de prise de brevets par des tiers visant les éléments divulgués dans les publications défensives.

On peut considérer que la démarche des publications défensives s'apparente à une logique d'open source. Mais en pratique, la publication défensive peut être réalisée de manière qu'elle ne soit pas facilement accessible directement aux concurrents, en raison de la langue de publication ou en raison du support (journal, magazine...). Nous verrons plus loin les conditions pour qu'une publication fasse partie de l'art antérieur opposable.

A1.2.3 Enveloppe Soleau et autres preuves de possession

En complément d'une logique brevet, il est utile à un acteur économique d'établir des preuves datées de possession de telle ou telle connaissance. Cela peut être fait classiquement par des cahiers de laboratoire tenus en bonne et due forme. Mais il existe aussi d'autres outils. Le plus connu des acteurs français est l'enveloppe Soleau, qui a subi une profonde mutation en 2016.

L'INPI a en effet proposé une version numérique appelée «e-soleau». Cette nouvelle formule remplace le système antérieur d'une enveloppe papier comprenant au plus 7 pages A4, qui était perforée avec un motif représentant la date d'enregistrement.

Concernant l'enveloppe numérique «e-soleau», on peut maintenant y déposer tout type de document, comme des documents de présentation, des vidéos, des codes sources de programme informatique, une séquence d'ADN. La démarche de l'enveloppe numérique «e-soleau» n'est pas onéreuse car la taxe de base appliquée par l'INPI s'élève à 30 € pour une conservation de l'enveloppe pendant dix ans.

Les éléments de preuves datées seront d'une grande utilité pour invoquer le cas échéant une possession personnelle antérieure (voir infra) vis-à-vis d'un éventuel brevet ultérieur de concurrent qui viserait le même objet. De même, cette démarche est utile avant de s'engager dans des projets collaboratifs, fussent-ils opérés dans le cadre de contrats de confidentialité, comme nous le verrons dans la partie D2.1.

Une preuve de contenu daté peut aussi être obtenue par l'intervention d'un notaire ou un constat d'huissier. Une autre manière d'établir une preuve de contenu daté est d'utiliser la demande de brevet provisoire à l'INPI. Si cette dernière n'est pas confirmée par un dépôt régulier, elle ne sera pas publiée mais le récépissé de dépôt avec son contenu produira une preuve datée du contenu. Là aussi la démarche est peu coûteuse: 26 € ou même 13 € avec le statut «petite entité».

Il est assez probable que les solutions d'ancrage *block chain* de fichiers avec certificat au moyen de jeton non fongibles (NFT) se développent également, la mise en pratique de l'acceptation de telles preuves devant des juridictions restant à travailler.

A1.3 « Obtenir un brevet » versus « évaluer une gêne provoquée par un brevet tiers »

On entend parfois dans les services R&D « nous allons breveter notre liberté d'exploitation... ». Partons de cette expression incorrecte pour mettre les choses au clair.

Un acteur économique A peut être dans la position du breveté ou dans le camp adverse, à savoir qu'il doit contourner un brevet de tiers. Dans un nombre très important de cas réels, l'acteur économique A en question est à la fois demandeur ou titulaire de brevet(s) et il doit en même temps tenir compte de l'existence des droits des tiers (brevets ou demandes de brevet en cours).

A1.3.1 Liberté d'exploitation

La question de la liberté d'exploitation est donc celle de savoir dans quelle mesure des droits de tiers (brevets ou demandes de brevet en cours) peuvent entraver le développement et la mise sur le marché d'un bien ou d'un service. Cette question est posée indépendamment du fait que le bien ou le service développé soit lui-même protégé par un brevet.

A1.3.2 Brevetabilité

La question de brevetabilité est la question de savoir quel aspect est protégeable par brevet concernant le développement d'un nouveau bien ou d'un nouveau service. Qu'y a-t-il de nouveau et non trivial dans le bien ou service? En quoi se distingue-t-il de tout ce qui est connu mondialement à date? Les deux aspects sont donc bien distincts. On pourrait même les qualifier d'orthogonaux.

A1.3.3 Synthèse : brevetabilité *versus* liberté d'exploitation

On peut comparer les deux points de vue grâce au tableau suivant, auquel il sera fait référence plusieurs fois par la suite :

Tableau A1.1 – Synthèse des aspects liberté d'exploitation et brevetabilité.

	Proposition/ Prétention	Ce qui s'y oppose	Qui s'y oppose et quand
Aspects « brevetabilité »	Des revendications d'une demande de brevet (voire d'un brevet)	Toute publication antérieure à la date de dépôt, (toute langue, tout territoire) + les demandes déposées antérieures couvrant le territoire visé	<ul style="list-style-type: none"> - L'office de brevet jusqu'à la délivrance - Tiers opposants en cas d'opposition OEB/USPTO - Un défendeur à une action en contrefaçon
Aspects « liberté d'exploitation »	Un produit/système à la vente	Des revendications délivrées et en vigueur sur un territoire (où la vente est proposée/réalisée)	- Le titulaire ou son licencié exclusif

Nous verrons aussi que, dans le cas où un brevet (ou une demande) de tiers apparaît gênant, il convient de challenger la validité de ses revendications.

Il y a aussi des situations où l'acteur économique **B** est gêné par un brevet antérieur de l'acteur économique **A**, mais où l'acteur économique **B** est titulaire d'un brevet de perfectionnement du brevet de **A**; c'est un exemple où les aspects liberté d'exploitation et brevetabilité se croisent. Nous reviendrons plus loin sur cette situation, dont la résolution peut impliquer l'établissement de contrats de licences croisées (voir D2.2.6).

A1.4 L'inventeur ou son ayant-cause, le déposant

Qui est légitime pour demander le brevet et donc juridiquement titulaire des droits conférés par le brevet une fois délivré?

Il faut ici bien distinguer deux entités :

- le demandeur du brevet (« déposant ») et futur titulaire du droit ;
- l’inventeur mentionné/désigné, c’est-à-dire nécessairement une personne physique, autrice de l’invention, ainsi que l’ont confirmé plusieurs juridictions (dont l’OEB) saisies de la question en lien avec des brevets impliquant de l’intelligence artificielle.

Nous avons utilisé le singulier, mais bien entendu, il y a très fréquemment plusieurs inventeurs (« co-inventeurs ») et moins souvent il y a aussi plusieurs co-dépôts (« co-demandeurs »), personne physique et/ou personne morale. Les inventeurs sont mentionnés presque à titre honorifique, ils ne sont pas co-proprétaires avec les déposants. Les inventeurs peuvent être désignés après le dépôt.

Il est à noter qu’aux États-Unis, avant la loi AIA de 2011 (voir figure A1.1), les inventeurs devaient être aussi déposants de la demande. Dans le cas d’un inventeur ayant conçu et réalisé l’invention indépendamment de tout rattachement à une organisation, il sera à la fois inventeur et déposant. Mais l’essentiel des situations concerne une invention réalisée dans une entreprise ou un centre de recherche, et il faut alors considérer les textes qui régissent le cas de l’inventeur salarié d’un employeur.

D’une façon générale, il doit exister un mécanisme qui autorise l’employeur à demander un brevet pour une invention que son(ses) salarié(s) a(ont) mis au point. Dans certains pays, une cession écrite spécifique au profit de l’employeur est le plus souvent nécessaire (e.g. « *Assignment* » pour les États-Unis). Mais en France, les textes légaux suffisent à déterminer la situation applicable, et le cas échéant, à se substituer à un acte de cession formel.

La législation française prévoit trois cas de figure principaux qui sont repris en synthèse dans le tableau figurant ci-dessous. Le cas de l’inventeur salarié en France (L611-7 CPI en France) :

Tableau A1.2 – Synthèse des cas d’inventeur salarié

	Qualification	Contenu	Régime
1	Invention de mission attribuable	L’invention réalisée correspond à une mission ou des fonctions effectivement confiées au salarié, par exemple dans son contrat de travail ou dans une fiche de poste	Le droit au titre revient à l’employeur
2	Invention hors mission attribuable	Invention réalisée dans le domaine technique de l’employeur ou concernant les biens ou services vendus par l’employeur, grâce à la connaissance d’informations spécifiques et/ou à des moyens propres à l’entreprise, mais sans mission effective de développement technique	Le droit au titre est au salarié, sauf droit d’attribution à l’employeur (« expropriation » contre « juste prix »)
3	Invention hors mission non attribuable	Aucun rapport avec le contrat de travail	Le droit au titre est au salarié

Un contentieux assez fourni s’est développé autour de la classification des inventions de mission ou hors mission attribuables voire non attribuables, l’enjeu étant la rémunération

complémentaire (« prime d'invention ») ou le « juste prix » contre préemption, que l'ex-employé réclame à son employeur. Depuis peu, la condition de stagiaire est assimilable à la condition de salarié.

En revanche, un mandataire social, par exemple en pratique un gérant, n'est pas visé par les textes régissant le cas de l'inventeur salarié. Il faut alors prévoir un transfert de droit explicite de l'inventeur mandataire social vers la société demanderesse, *e.g.* une personne morale.

Ce n'est pas l'objectif du présent ouvrage de rentrer dans les détails, nous renvoyons le lecteur curieux d'approfondir ce sujet au travail de Jean-Paul Martin, *Droit des inventions de salariés*, 2^e édition, Lexisnexis, 2002.

Le brevet ou la demande de brevet peut faire l'objet d'une **cession**, d'un cédant (son titulaire) vers un cessionnaire. Le brevet peut faire l'objet d'une concession de **licence**, la demande de brevet aussi. Ceci sera repris à la section D2.2.

Chapitre A2

Les brevets dans le monde

A2.1 Les différentes déclinaisons et voies

Les plus connus sont les brevets d'invention classiques, avec des revendications qui définissent la portée de la protection conférée après examen par l'office, une publication accessible aisément à tous 18 mois après le dépôt, et une durée de 20 ans.

Mais il existe aussi des brevets plus simples, nommés « modèles d'utilité » ou « certificats d'utilité ». Leur durée est généralement de 10 ans et l'examen par l'office est simplifié. Il existe aussi des « certificats complémentaires de protection » (CCP) qui permettent de prolonger la durée d'un brevet, notamment de médicament. Pour les espèces végétales, c'est un certificat d'obtention végétale (COV) qui doit être utilisé.

Attention : ce qui est appelé « *design patent* » aux États-Unis ne désigne pas un brevet, mais plutôt un dessin & modèle comme il sera vu plus loin. Un brevet d'invention classique aux États-Unis s'appelle un « *utility patent* ».

De manière assez exceptionnelle, certaines demandes de brevet peuvent être bloquées par un service de défense nationale. Pour l'exemple de la France, toutes les demandes de brevet sont scrutées par un service de la DGA (Direction générale de l'armement) et peuvent être déclarées sensibles et/ou d'intérêt pour la défense nationale, et si c'est le cas, mises au secret. Dans ce cas, ces demandes de brevets « bloquées » ne sont pas publiées.

Outre les brevets dits de « perfectionnement » déjà évoqués, on peut rencontrer les termes de brevet provisoire, de brevet dit « d'application », brevet dit « offensif », brevet dit « défensif » ; ces notions seront traitées plus loin.

On relève d'ores et déjà que pour certains items ou domaines techniques, il n'est pas admis par les textes d'obtenir un brevet, comme il sera vu en détail en section A3.2.

Demande de brevet versus brevet délivré et notation de suffixe

Pour les cas français et européen, et beaucoup d'autres territoires, il faut se garder de confondre la publication de la **demande** affectée d'un suffixe A et la publication du **brevet délivré** affectée d'un suffixe B, voire C.

Par exemple EP30289023A1 désigne la demande européenne telle que publiée alors que EP30289023B1 désigne le brevet européen délivré. FR3000111A1 désigne la demande française telle que publiée alors que FR3000111B1 désigne le brevet français délivré correspondant.