

## UN BREVET, MODE D'EMPLOI...

### 1. Qu'est ce qu'un brevet ?

C'est un titre de protection garanti par l'Etat qui confère à son titulaire une exclusivité sur les produits de l'invention, que ce soit sa fabrication, son importation ou sa vente. C'est également un échange entre le public et l'inventeur par lequel celui-ci décrit son invention en contrepartie d'une protection exclusive pour une durée limitée (généralement 20 ans). Ainsi, le brevet est également un moyen de faire progresser la technique.

Le brevet permet de créer une position de monopole et de rentabiliser les frais de recherche par l'exploitation de ce monopole et éventuellement par la cession de licences. Il faut faire la distinction entre une demande de brevet qui est l'équivalent d'une requête et un brevet qui est un titre délivré par un office à l'issue généralement d'un examen.

Le brevet fait partie du patrimoine de l'entreprise et participe de ce fait à la valeur de celle-ci. Une entreprise qui se veut innovatrice se doit de posséder un portefeuille de brevets.

### 2. Que peut-on breveter ?

On peut protéger soit un procédé, soit un dispositif ou une amélioration technique. Ceci peut s'appliquer par exemple à une méthode de fabrication, à un dispositif d'ouverture automatique d'une porte ou à un traitement de surface.

Pour cela trois conditions doivent être remplies :

- La nouveauté, c'est-à-dire que rien d'identique n'existe, que ce soit sur le marché ou simplement dans un texte de brevet ou tout autre publication. On admet dans la comparaison entre l'existant et l'invention des équivalents, par exemple le remplacement d'un ressort hélicoïdal par une languette en plastique souple.
- L'activité inventive, c'est-à-dire en quelque sorte l'effort inventif pour aboutir à l'invention. Si l'on remplace une pièce en métal par une pièce en plastique (par exemple une poignée de tour), on peut être nouveau, mais sans activité inventive car on utilise simplement les matériaux disponibles. Par contre, si par le passé, il n'était pas possible de remplacer une pièce métallique par du plastique pour des raisons de contraintes thermiques ou mécaniques, le développement d'un nouveau plastique est inventif.
- L'application industrielle, c'est-à-dire la possibilité d'appliquer cette invention d'une façon industrielle. Cette condition pose rarement problème.

La nouveauté se définit par rapport à tout document publié avant la date de dépôt de la demande de brevet, quel que soit leur langue ou leur lieu, ou tout usage d'un produit similaire.

### 3. Quand protéger son invention ?

Il ne faut pas oublier que dès qu'une invention est divulguée, elle ne peut plus faire l'objet d'une demande de brevet. Mais cette divulgation n'est effective que si cette invention sort de l'entreprise, les employés étant soumis automatiquement à la confidentialité. Une grande attention doit donc être portée aux relations avec les sous-traitants et les fournisseurs.

Il faut savoir que le droit au brevet appartient au premier déposant. De ce fait, plus le dépôt est fait rapidement, plus les chances d'être le premier sont grandes.

### 4. Que contient un document de brevet ?

Ce document est divisé en trois parties : la description, la ou les revendications et les dessins. La description décrit l'état de la technique, le problème posé et la solution apportée pour pallier les défauts constatés. Les revendications définissent la portée du brevet et sont d'une très grande importance. Les dessins permettent d'illustrer l'invention et de la rendre compréhensible et claire.

Si l'inventeur peut largement contribuer à la rédaction de la description et des dessins, il est fortement recommandé de confier les revendications à un professionnel. En effet, la portée de protection sera conférée par ces revendications et la description la plus originale perd toute sa valeur avec des revendications trop descriptives par exemple.

### 5. Quels pays couvrir ?

Une protection n'est accordée que par un office national, et il n'existe toujours pas de brevet mondial. Pour cela, le déposant doit demander son droit dans tous les pays où il souhaite une protection. Comme il est matériellement impossible de déposer en même temps dans tous les pays (sans compter les frais que cela engendre), une convention liant 176 pays (Convention de Paris) institue le principe d'une reconnaissance d'un premier dépôt effectué dans l'un des pays signataires pour autant qu'une même demande soit déposée dans ces pays au plus tard 12 mois suivant le dépôt de la première demande. C'est le principe du droit de priorité. Ce délai de douze mois (délai de priorité) laisse du temps pour évaluer le potentiel économique de l'invention avant d'engager les frais importants liés à des dépôts internationaux (frais de traduction, taxes officielles ...).

Il est souvent difficile, après une année, de déterminer l'avenir économique d'une invention. C'est pourquoi une autre convention ratifiée par plus de 150 pays (appelée PCT) permet d'effectuer un seul dépôt dit "international" qui permet de repousser le délai pour les dépôts dans chaque pays à deux ans et demi (30 mois) à compter du premier dépôt.

Pour les pays européens, en lieu et place d'un dépôt dans chacun de ces pays, il est possible de déposer une demande à l'Office Européen des Brevets qui, après examen, délivre un brevet qui peut entrer en vigueur dans les 37 pays européens membres de la Convention sur le Brevet Européen.

Cet examen centralisé assure une bonne crédibilité aux brevets délivrés par cet office, tout en minimisant les frais au départ.

Il est important de noter que les pays abandonnés à chaque étape de sélection **ne peuvent être récupérés** dans l'avenir. Chaque décision géographique doit être abordée avec une vision

à long terme car il n'est pas possible de couvrir trois ans plus tard un pays qui deviendrait subitement un marché intéressant.

Afin de déterminer les pays dans lesquels l'invention doit être protégée, il faut tenir compte de deux facteurs, soit le marché que l'on vise à long terme et les pays où la contrefaçon est probable. En effet, si le critère du marché visé est évident, il ne faut pas oublier que comme il est économiquement difficile de protéger son invention dans tous les pays, on détermine les pays qui ont les capacités industrielles de contrefaire l'invention et qui pourront par ce fait exporter dans d'autres pays où la protection ne déploie aucun effet. On protège par conséquent l'invention également dans ces pays "fabricants", quand bien même aucune commercialisation n'y est prévue.

## 6. Maintien en vigueur d'un brevet

La plupart des offices nationaux exigent le paiement de taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet. C'est pourquoi la couverture géographique doit être en accord avec les objectifs du marketing. Il est important de considérer ces objectifs à long terme car un brevet pour lequel la taxe annuelle n'est pas payée perd irrémédiablement ses droits et, passé les délais additionnels, est irrévocablement perdu.

## 7. Recherche, liberté d'exploitation

Il est de notoriété publique que des sommes importantes sont investies pour développer ce qui existe déjà. C'est premièrement, un gaspillage de temps et d'énergie, et deuxièmement, cela peut conduire à des poursuites intentées par les propriétaires de brevets. L'utilisation en toute innocence d'un produit breveté n'empêche pas le propriétaire du brevet de faire valoir ses droits. C'est pourquoi, il est recommandé d'effectuer une recherche préalable au développement d'un nouveau projet. Ceci peut d'ailleurs orienter le développement vers une nouvelle direction et donner une indication si le résultat du développement est susceptible d'être breveté.

## 8. Rôle de l'agent de brevet

De par sa double formation technique et juridique, il est le lien entre le caractère technique des inventions et les aspects juridiques de toutes les procédures liées aux brevets. De par ses connaissances générales, il pose un œil neuf sur le sujet et son but est d'assurer une protection optimale et si faire se peut, étendre la protection aux autres formes d'exécution de l'invention. Ses tâches principales sont les suivantes :

- effectuer des recherches dans l'état de la technique, déterminer la liberté d'exploitation
- conseiller quant à la brevetabilité d'une invention
- rédiger les demandes de brevets
- les défendre auprès des Offices nationaux
- effectuer les procédures nécessaires pour leurs maintiens en vigueur
- conseiller en cas de contrefaçon
- surveiller les activités "brevets" de la concurrence
- le cas échéant, s'opposer à la délivrance des brevets concurrents

## 9. Comment procéder ?

Il existe plusieurs variantes selon le type de l'invention et le but poursuivi par l'inventeur (ou la société déposante). Nous allons décrire une procédure usuelle dans une démarche industrielle internationale.

### a. Recherche préliminaire

Sur la base d'une brève description et éventuellement d'un dessin, nous effectuons une recherche dans les bases de données contenant des millions de documents. Cette recherche est rapide et donne une bonne image de l'activité dans le domaine considéré. L'analyse des documents trouvés permet de déterminer si l'invention peut être librement exploitée et si elle a de bonnes chances d'être brevetée.

### b. Rédaction de la demande et dépôt

En se basant sur les indications de l'inventeur et les documents révélés par notre recherche, nous rédigeons une demande mettant en valeur les améliorations apportées par l'invention en regard de l'état de la technique. Cette demande, après approbation par l'inventeur, est déposée auprès d'un office national ou régional, par exemple l'Office Européen.

### c. Etude du rapport de recherche

Environ 10 mois plus tard, soit avant l'expiration du délai de priorité, nous recevons un rapport de recherche officiel mentionnant tous les documents pouvant faire obstacle à la délivrance d'un brevet. Ces documents sont remis au déposant accompagnés d'une analyse quant à leur pertinence. Des corrections peuvent être apportées à la demande pour tenir compte de l'enseignement de ces documents.

### d. Extension internationale

Si au vu des documents cités, la poursuite de la protection a été décidée, nous déposons une demande internationale (PCT) et en parallèle une demande dans les pays qui ne sont pas membres de cette convention. Au cours de la phase internationale, un examen est effectué suite auquel l'examineur délivre un avis quant à la brevetabilité. Cet avis précède l'échéance du délai de deux ans et demi qui termine cette phase internationale.

### e. Phases nationales

A la fin de ce délai de deux ans et demi, il est nécessaire de déposer la demande internationale auprès des pays (parmi les plus de 145 signataires de la Convention) où la protection est souhaitée. Ces demandes sont transmises aux offices nationaux, par exemple des Etats-Unis, d'Australie, du Canada et du Japon. Pour ce qui concerne l'Europe, l'Office Européen centralise l'examen pour 38 pays européens. Dans chacun des pays non européens, la demande sera examinée selon des critères nationaux avec, comme toile de fond, le rapport d'examen international qui constitue un avis non contraignant pour ces offices, mais qui est souvent suivi. En Europe, la demande sera examinée de façon globale pour tous les pays désignés. Un brevet européen pourra, le cas échéant, être délivré.

### f. Validation d'un brevet européen

Lorsque l'Office Européen décide de délivrer un brevet, il est nécessaire de faire reconnaître ce droit dans les pays européens où une protection est désirée. Cette procédure est uniquement administrative et implique, dans certains pays, le dépôt d'une traduction du texte délivré dans la langue nationale du pays concerné. Le brevet européen prend alors la valeur d'un brevet national. Le maintien en vigueur de ce brevet se fait auprès de chaque office des pays concernés par le paiement de taxes annuelles.

Dans une autre variante que nous appellerons "à frais réduits", il est possible d'éliminer les phases a. et c. si l'on souhaite minimiser les frais pendant la première année ou si l'on est sûr de détenir une invention nouvelle. Le premier rapport de recherche qui nous donnera une appréciation de la brevetabilité de l'invention sera délivré durant la phase internationale, soit environ dans les 16 mois à compter du premier dépôt.

Il faut noter que d'autres variantes peuvent être appliquées selon que l'on ne s'intéresse qu'à certain pays, par exemple en déposant la première demande en Suisse et en étendant la protection en Allemagne et en France dans le délai de priorité, pour autant que la protection n'est envisagée que pour ces pays-là.

## 10. La contrefaçon

Il faut premièrement toujours avoir à l'esprit cette possibilité lors de toutes les phases précédentes car c'est en quelque sorte "l'épreuve du feu" d'un brevet, bien que seul un très petit nombre de brevets soient confrontés à ce problème. C'est pourquoi on a intérêt à obtenir un brevet de bonne qualité, c'est-à-dire ayant subi un examen complet (par exemple un brevet européen) plutôt que d'obtenir un brevet formel, c'est-à-dire sans examen (par exemple un brevet suisse).

L'action en contrefaçon se situe toujours au niveau national, par analogie avec la protection du brevet. C'est pourquoi cette action est à tenter dans tous les pays où le contrefacteur présumé est actif. A noter qu'il est judicieux de commencer d'abord par un grand pays (Allemagne, France) ayant une bonne culture juridique dans ce domaine, et, fort d'une décision émanant de ce pays, l'action dans les autres pays sera facilitée.

Deux cas de figure se présentent, que l'on soit accusé de contrefaçon ou que l'on accuse un concurrent de contrefaçon. Dans les deux cas, c'est le brevet qui est immédiatement visé et la partie opposante au brevet va essayer de démontrer qu'il a été indûment délivré. Si au vu des documents disponibles pour cette action, l'opposant estime que ses chances sont trop faibles, il va essayer de négocier un accord avec le titulaire du brevet pour l'obtention d'une licence

d'exploitation. En cas de refus du titulaire, l'opposant se voit contraint de stopper toute fabrication et commercialisation du produit litigieux.

