



NOTE D'INFORMATION

ÉCONOMIE
ENVIRONNEMENT
CONCEPTION

40

Auteur : SETRA - CSTR

Editeur : 

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : LES BREVETS D'INVENTION

Juin 1993

Dans le domaine de l'industrie, la recherche et la mise au point de techniques performantes font apparaître de plus en plus la nécessité de protéger l'innovation. Le brevet d'invention est un outil juridique efficace pour assurer la protection de la propriété industrielle.

La présente note a pour objet de définir les conditions de la brevetabilité d'une invention et les droits et obligations du titulaire d'un brevet.

PREAMBULE

La présente note ne traite pas des conditions spécifiques de reconnaissance des droits de propriété industrielle applicables aux inventeurs salariés de l'Etat. Sur ce point, il convient de se reporter à la circulaire de référence du 19 Août 1991 (cf. annexe) qui établit le régime des inventions de salariés des services de l'équipement, et notamment les procédures instituées en vue de garantir la reconnaissance des droits de l'inventeur et de l'employeur (déclaration obligatoire d'invention, classement de l'invention, droit d'attribution de l'Etat, dépôt de brevet).

Le progrès technique, issu des recherches effectuées par l'industrie ou des organismes d'Etat, a soulevé très tôt un problème de propriété des inventions. Les solutions adoptées au cours des siècles ont conduit à attribuer cette propriété, tantôt à la collectivité publique, tantôt à l'auteur de l'innovation ou, dans certains cas, à la personne capable de l'exploiter.

La réglementation française repose sur une loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée et, en dernier lieu, codifiée par la loi n°92-597 du 1^{er} Juillet 1992 (J.O. du 3 Juillet 1992) dite "loi sur la propriété intellectuelle" qui concilie l'intérêt particulier de l'inventeur et l'intérêt général.

1. LES CONDITIONS DE LA BREVETABILITE

La loi sur les brevets d'invention dispose, dans son article 6, codifié sous le n° L.611.10, que "**sont brevetables, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'applications industrielles**".

La loi énumère cependant trois types d'inventions qui ne sont pas brevetables de manière absolue :

- les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,
- les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par une loi de 1970 sur la protection des obtentions végétales,
- les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

► La nouveauté

Pour qu'une invention soit considérée comme nouvelle, il faut et il suffit qu'elle ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

Sont compris dans l'état de la technique :

- les brevets délivrés et les demandes de brevet publiées,
- mais aussi tout document écrit, toute description orale et toute exploitation de l'invention ayant un caractère public,
- et, bien que non publié, le contenu (description et revendications) des demandes de brevet françaises, européennes ou internationales.

► **L'activité inventive**

L'invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

La jurisprudence en la matière tend à qualifier d'inventive l'activité susceptible d'être nouvelle par rapport à ce qui était connu précédemment dans l'état de la technique ou d'apporter une réponse spécifique à un problème qui ne s'était encore jamais posé ou qui n'avait pas été résolu.

► **L'application industrielle**

Une invention est susceptible d'application industrielle si elle peut donner lieu à fabrication ou exploitation par une industrie y compris l'agriculture. Ce critère met en évidence le fait que la valeur économique de l'invention ne doit nullement être prise en compte, mais seulement son résultat industriel.

Ne sont donc pas concernés par les brevets :

- *les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques. Cependant, les procédés en faisant application peuvent faire l'objet d'une demande de brevet valide.*

Ainsi, la découverte d'un produit naturel, par exemple un minerai, ne constitue pas une invention. Par contre, un procédé de traitement de ce minerai peut faire l'objet d'un brevet.

De même, la théorie de la semi-conductivité n'est pas considérée comme une invention, mais un dispositif semi-conducteur et son procédé de fabrication peuvent être protégés par un brevet.

- *les créations esthétiques.*

Elles font l'objet d'une protection particulière par les lois du 14 Juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels et du 11 Mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, codifiées également par la loi précitée du 1^{er} Juillet 1992.

Cependant si un objet esthétique présente également des caractéristiques d'ordre technique ou si un procédé pour fabriquer une création esthétique comporte une innovation technique, ils peuvent faire

l'objet d'un brevet en ce qui concerne leur aspect technique. Par exemple, une technique d'impression de livres permettant d'améliorer leur aspect esthétique ne peut être protégée que par un brevet.

- *les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs.*

Ainsi, ne sont pas brevetables les méthodes d'étude des langues, une règle de jeu ou un plan de gestion. Par contre, le support matériel du jeu présentant des caractéristiques techniques originales et son procédé de fabrication peuvent faire l'objet d'un brevet.

- *les présentations d'informations.*

Un disque caractérisé uniquement par les sons qui y sont enregistrés ne peut faire l'objet d'un brevet à la différence d'un disque caractérisé par des perfectionnements techniques.

- *les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.*

Les produits, substances et compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes sont, eux, brevetables.

2. LA PROCEDURE DE DELIVRANCE

Dès qu'une demande de brevet a fait l'objet d'un dépôt en France à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), la procédure de délivrance est engagée. Après la vérification de la régularité de la demande, l'étape essentielle sera l'établissement de l'avis documentaire sur la base duquel l'INPI délivrera le brevet.

► **Le dépôt**

La demande doit comporter :

- une requête en délivrance d'un titre de propriété industrielle comprenant notamment :
 - l'identification du demandeur
 - une description de l'invention
- une ou plusieurs revendications qui définissent l'étendue de la protection demandée. **Les éléments qui, bien que contenus dans la description, ne sont pas revendiqués, ne seront pas protégés.**
- le cas échéant, un ou des dessins référencés complétant la description sans toutefois la remplacer,

- un abrégé du contenu technique de l'invention assorti, le cas échéant, d'un dessin représentatif de l'invention et référencé ; il est destiné à être publié au Bulletin Officiel de la propriété industrielle.

La description doit être rédigée de façon à permettre aisément la réalisation de l'invention par un homme de métier. Cette condition, si elle n'est pas remplie, peut être une cause de nullité.

Une première taxe dite de dépôt incluant la première annuité de maintien en vigueur de la demande est perçue par l'INPI au stade de cette procédure.

► **L'instruction**

Au cours de cette phase, l'INPI, organisme d'Etat créé en 1951 pour veiller à l'application des lois et règlements concernant la propriété industrielle, établit "un avis documentaire".

L'établissement de cet avis est soumis au versement à l'INPI d'une deuxième taxe "la taxe d'avis documentaire" ou "de rapport de recherche".

Le non-paiement de cette taxe dans les délais impartis entraîne la transformation d'office de la demande de brevet en certificat d'utilité.

Le certificat d'utilité est un titre de protection spécifique à la France qui est délivré pour une durée de six ans à partir de la date du dépôt.

Il est moins onéreux que le brevet car il n'a pas à supporter le coût de la recherche d'antériorité. Mais, en pratique, il est beaucoup moins utilisé que le brevet car il ne permet pas de juger de la brevetabilité de l'invention et d'apprécier l'opportunité d'effectuer des dépôts à l'étranger.

L'avis documentaire cite les documents qui peuvent constituer des antériorités à l'objet de la demande de brevet sur le plan de la nouveauté et de l'activité inventive.

La rédaction de cet avis documentaire est précédée "d'un rapport de recherche" réalisé par la direction de la recherche de l'Office Européen des Brevets.

Ce rapport comporte une liste des brevets publiés et éventuellement d'autres documents qui constituent l'état de la technique à la date du dépôt de la demande.

L'INPI communique ce rapport au demandeur du brevet qui peut formuler des observations, mettant en évidence les éléments de l'invention qui sont nouveaux au regard des documents qui sont cités et qui impliquent une activité inventive. Il peut aussi déposer de nouvelles revendications.

La demande de brevet est maintenue secrète par l'Administration pendant 18 mois à partir de la date de

dépôt. Ce laps de temps écoulé, la demande est rendue publique en même temps que le rapport de recherche. Les tiers peuvent alors présenter leurs observations sur la brevetabilité de l'invention et sur le rapport de recherche.

L'INPI transmet ces observations au demandeur qui peut là aussi déposer des observations en réponse ou rédiger de nouvelles revendications.

Au terme de cette procédure, l'avis documentaire est établi par l'INPI au vu du rapport de recherche, des observations du demandeur et des tiers pour être délivré à toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative (article L 616-23 du Code de la propriété intellectuelle).

► **La délivrance**

Une fois l'avis documentaire établi, le brevet est délivré pour une période de 20 ans à partir de sa date de dépôt.

Il est cependant important de souligner que la loi française, contrairement aux lois d'autres pays, limite le rôle de l'INPI uniquement à la vérification des conditions de forme requises et que les demandes de brevet ne concernent pas une invention exclue de la protection par brevet.

Si l'avis documentaire cite les documents qui peuvent constituer des antériorités à l'objet de la demande, l'appréciation sur la validité du brevet est malgré tout de la compétence exclusive des tribunaux. On peut donc dire que toute invention brevetée n'est pas forcément brevetable.

Dans la plupart des cas, en pratique, l'appréciation de la validité d'un brevet sera faite à l'occasion d'un procès en contrefaçon qui peut ainsi aboutir à l'annulation d'un brevet par le juge.

Il existe aussi une autre possibilité d'obtenir la nullité d'un brevet qui consiste en la saisine du Ministère Public par un tiers s'estimant lésé par un brevet. Le Ministère Public intentera alors un procès à son bénéficiaire.

Au moment de la délivrance, le titulaire doit acquitter une taxe dite de délivrance. Pour le maintien en vigueur du brevet, il devra verser pendant 20 ans une taxe annuelle. Les annuités versées à l'INPI sont progressives et régulièrement actualisées ; elles sont fixées par décret.

Leur non-paiement dans les délais fixés entraîne la déchéance des droits et l'extinction du brevet, sauf présentation d'une excuse légitime.

L'invention ne peut pas être divulguée et exploitée librement tant qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet par le Ministre chargé de la Défense nationale. Cette autorisation est acquise de

plein droit au terme d'un délai de 5 mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

Le Ministre chargé de la Défense nationale peut aussi, dans l'intérêt de la défense nationale, garder au secret l'invention. La prorogation de cette mise au secret ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet.

► **La protection de l'invention à l'étranger**

Les brevets confèrent des droits en France, mais il est cependant possible de protéger l'invention à l'étranger. Deux systèmes sont alors concevables :

- *dépôt d'une demande de brevet dans chacun des pays où la protection est souhaitée en se conformant à la législation de ces pays,*
- *utilisation d'une procédure internationale :*
 - En application de la convention de Munich signée le 5 Octobre 1973, il est possible d'obtenir un **brevet européen**. Au terme d'une procédure unique conduite par l'Office Européen des Brevets, un titre unique est délivré. Il confère les mêmes droits qu'un brevet national délivré dans les Etats désignés au moment du dépôt de la demande, parmi ceux ayant signé la convention de Munich (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Monaco, Portugal et Irlande, soit 17 Etats au 1^{er} Août 1992).
 - Il est aussi possible de déposer une **demande internationale** selon le traité de coopération en matière de brevets (PTC) signé à Washington le 12 Juin 1970. Le PTC permet de déposer une seule demande de brevet produisant effet dans chacun des Etats contractants désignés au moment du dépôt. Quarante-trois Etats ont actuellement signé le traité de coopération. Un rapport de recherche unique portant sur la nouveauté de l'invention est établi et transmis aux Offices des différents pays désignés où l'instruction de la demande se poursuit. Chacun de ces pays reste souverain quant à la délivrance du brevet national.
 - Il est possible d'obtenir, par le dépôt d'une demande internationale, un brevet européen pour les Etats ayant à la fois ratifié le PTC et la Convention de Munich. Dans ce cas, la procédure de la "Phase nationale" sera la procédure européenne qui se poursuivra devant l'Office Européen des Brevets.

Conformément à la Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 à laquelle adhèrent actuellement 99 pays, la personne qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité. Ce droit de priorité d'un an pour les brevets

peut être invoqué soit pour le dépôt de demandes nationales, soit pour le dépôt de demandes internationales (brevet européen et PTC).

3 - LES CONDITIONS D'UTILISATION

► **Les droits attachés au brevet**

Les brevets sont inscrits au registre national des brevets. Ce dernier est un instrument de publicité juridique destiné à informer les tiers des droits attachés aux brevets.

► **Le droit exclusif d'exploitation**

Les brevets sont des titres de propriété industrielle qui confèrent à leurs titulaires un droit exclusif d'exploitation, c'est-à-dire que les brevetés peuvent interdire à tout tiers la réalisation de l'invention. Ces droits peuvent se concrétiser de manière différente selon que le brevet porte sur un produit ou sur un procédé :

• *Brevet de produit*

Lorsque l'invention consiste en un produit, c'est-à-dire un objet matériel déterminé par sa structure, sa composition ou sa forme, le monopole conféré comporte le droit d'interdire à quiconque de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, d'utiliser, de détenir en vue de son utilisation ou bien d'importer le produit.

Ainsi, le titulaire d'un brevet de produit est détenteur du monopole portant non seulement sur ce produit, mais encore sur tous les procédés pouvant exister pour le fabriquer, ce qui présente un grand intérêt pour organiser et contrôler un marché particulier.

• *Brevet de procédé*

Lorsque l'objet du brevet est un procédé, c'est-à-dire une manière d'opérer pour fabriquer un produit ou pour faire fonctionner un dispositif, les droits conférés consistent en l'interdiction d'utiliser ce procédé ou d'offrir son utilisation sur le territoire national.

En outre, ces droits comprennent également ceux d'interdire l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou l'importation du produit directement obtenu par ce procédé.

Les droits conférés par un brevet portant sur un procédé sont donc moins étendus et plus difficiles à mettre en évidence que ceux portant sur le produit. Le brevet de procédé ne présente en fait un intérêt que si le produit obtenu a déjà fait précédemment l'objet d'un brevet dont le titulaire peut exercer ses droits. Par contre, si le procédé aboutit à la création d'un produit nouveau, il est préférable de faire porter le brevet sur le produit car il confère à son titulaire des droits plus étendus.

► **Le droit de donner en licence**

Le breveté peut décider de ne pas exploiter directement le brevet. Il peut alors le donner en licence soit d'exploitation soit de droit.

• *La licence d'exploitation*

Dans ce cas, le propriétaire du brevet concède à un tiers une licence exclusive ou non exclusive d'exploitation.

Les redevances sont fixées à l'amiable entre les deux parties. Ces licences sont inscrites au registre national des brevets.

• *La licence de droit*

Dans ce cas, le propriétaire fait une offre publique d'exploitation de l'invention sous réserve que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence exclusive d'exploitation.

La démarche consiste à trouver par l'intermédiaire de l'INPI un partenaire pour exploiter le brevet.

► **Le droit de cession**

Le titulaire du brevet peut aussi le céder. La cession est assimilée à la vente d'un bien et la concession à la location d'un bien. Toutes ces modifications font aussi l'objet d'une inscription au registre national des brevets et sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

► **Les obligations attachées au brevet**

Si le propriétaire d'un brevet bénéficie de garanties pour exploiter son brevet, ces dernières ont pour corollaire l'obligation effective d'exploiter ce brevet. Si son titulaire n'a pas commencé à exploiter, ou fait des préparatifs sérieux et effectifs pour exploiter l'invention, toute personne peut, à l'expiration d'un délai de 3 ans après la délivrance du brevet, obtenir auprès du Tribunal *une licence dite obligatoire* du brevet.

La licence obligatoire sera alors non exclusive et accordée à des conditions déterminées quant à son champ d'application, sa durée et au montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Un brevet peut aussi être soumis au régime de la *licence d'office* dans trois cas :

- s'il concerne des médicaments, procédés ou produits nécessaires à l'obtention de médicaments, dans le cas où l'intérêt de la Santé Publique l'exige et où les produits en question ne sont pas mis à la disposition des utilisateurs en quantité ou qualité suffisante, ou ont un prix anormalement élevé.

Le brevet est alors soumis au régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de la propriété

industrielle. Dès la publication de cet arrêté, toute personne qualifiée peut demander au ministre l'octroi d'une licence d'exploitation qui sera accordée par décret.

- si l'absence ou l'insuffisance d'exploitation d'un brevet porte gravement préjudice au développement économique, le ministre chargé de la protection industrielle peut mettre en demeure les brevetés d'entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire les besoins de l'économie nationale. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai d'un an, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de la licence d'office par Décret en Conseil d'Etat.

- enfin, l'Etat peut obtenir d'office à tout moment, pour les besoins de la Défense nationale, une licence pour l'exploitation de l'invention.

► **L'action en contrefaçon**

Toute personne non autorisée qui exploite une invention peut ainsi s'exposer à une action en contrefaçon de la part du titulaire du brevet.

La contrefaçon constituait un délit pénal jusqu'à l'intervention de la loi n° 78-742 du 13 Juillet 1978 qui a qualifié la contrefaçon de faute civile. Mais la loi n° 90-1052 du 26 Novembre 1990 a repénalisé la contrefaçon à compter du 1^{er} Janvier 1993 (voir les articles L 331.1 à L 335.7 et L 615.1 à L 615.22 du Code de la propriété intellectuelle). Dix tribunaux sont compétents pour l'ensemble de la France. L'action peut être introduite devant le tribunal du domicile du contrefacteur ou celui du lieu de la contrefaçon.

Les actions en contrefaçon sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

Une action en contrefaçon peut être engagée, aussi bien sur la base d'un brevet que sur la base d'une demande de brevet, à partir du moment où le présumé contrefacteur pouvait avoir connaissance de cette demande, c'est-à-dire qu'elle ait été publiée.

Dans ce dernier cas, le Tribunal attendra, pour statuer, la délivrance du brevet.

Celui qui engage les poursuites peut utiliser tout moyen de preuve de la contrefaçon, la plus adaptée étant la saisie-contrefaçon effectuée par un huissier de justice, après accord du président du Tribunal de Grande Instance. La saisie peut consister en une saisie réelle des objets contrefaits ou des machines qui ont servi à leur fabrication. Mais il peut s'agir aussi d'une saisie descriptive, consistant seulement en la description détaillée du produit contrefait et du matériel de fabrication.

Le contrefacteur se verra interdire la poursuite de la contrefaçon sous peine d'une astreinte. Il pourra aussi être condamné à des dommages et intérêts, à la

confiscation des objets contrefaits et à la publication du jugement dans la presse.

Le législateur a introduit la possibilité de mener une action préventive dite "d'action en déclaration de non-contrefaçon". Il est en effet possible de s'adresser à un tribunal pour lui demander à l'avance si une exploitation projetée contrefait ou non un brevet antérieur appartenant à un tiers.

Avant de porter l'affaire devant le Tribunal, la personne intéressée doit d'abord s'adresser au propriétaire du brevet en l'invitant à se prononcer sur l'existence ou l'absence de contrefaçon. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois, ou si elle conteste cette réponse, la personne intéressée peut alors porter l'affaire devant le tribunal.

Ces deux dispositions constituent un complément d'un grand intérêt, tant pour les titulaires d'un brevet que pour les tiers.

ANNEXES

INFORMATIONS PRATIQUES

► Toutes informations relatives à la propriété industrielle et aux brevets d'invention peuvent être obtenues auprès de l'**INPI** (Institut National de la Propriété Industrielle) 26 rue de St Petersburg 75008 PARIS - Tél. : 42.94.52.52.).

Cet organisme assure également un rôle de conseil, souvent indispensable, face aux divers problèmes que peuvent rencontrer les inventeurs dans leur démarche. **Les conseils en propriété industrielle** sont également aptes à assurer ce service (Compagnie Nationale des Conseils en propriété industrielle - 21 rue de St Petersburg 75008 PARIS - Tél. : 45.22.55.11.).

► Cependant, conformément à la circulaire du 19 Août 1991 (voir références ci-après), **les salariés inventeurs de l'Équipement** doivent s'adresser aux services responsables de la gestion du régime des inventions de salariés :

- LCPC - Sous-Direction du Développement et de la Valorisation Industrielle (gestion des procédures et dépôts de brevets).
- Commission Consultative des Inventions, CGPC (avis et propositions de décisions à la DP).
- La Direction du Personnel (bureau DP/SD3) assume la responsabilité ministérielle du régime.

BIBLIOGRAPHIE

► Textes généraux

Les textes relatifs à la protection de la propriété industrielle ont récemment été codifiés dans le "Code de la propriété intellectuelle" par la loi n° 92-597 du 1^{er} Juillet 1992 (J.O. du 3 Juillet 1992).

C'est notamment le cas des :

- *Loi n° 68-1 du 2 Janvier 1968* modifiée sur les brevets d'invention ;
- *Loi n° 90-1052 du 26 Novembre 1990* relative à la propriété industrielle ;
- *Décret n° 79-797 du 4 Septembre 1979* relatif aux inventions de salariés ;
- *Décret n° 80-645 du 4 Août 1980* relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics.

► Textes émanant du Ministère de l'Équipement

- *Arrêté du 31 Juillet 1991* instituant une commission consultative des inventions (J.O. du 3 Août 1991)
- *Circulaire du 19 Août 1991* relative aux conditions d'application de l'arrêté du 31 Juillet 1991 instituant une commission consultative des inventions. Régime des inventions de salariés des services de l'Équipement (DP/SD3).

Cette note a été rédigée par :

Annie BADOUARD
Centre de la Sécurité et des Techniques Routières (CSTR)
Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA)

S.E.T.R.A., 46, avenue Aristide Briand - 92223 BAGNEUX - France
☎ (1) 46 11 31 31 - Télécopie (1) 46 11 31 69 - (1) 46 11 34 00
Renseignements techniques : P. GERAULT - S.E.T.R.A. - DREX. - ☎ (1) 46 11 33 50
Bureau de vente ☎ (1) 46 11 31 55 - (1) 46 11 31 53 - Référence du document : **B 9326**
Classification thématique au catalogue des publications du SETRA : **C99**

Ce document a été édité par le SETRA, il ne pourra être utilisé ou reproduit même partiellement sans son autorisation.

AVERTISSEMENT :

Cette série de documents est destinée à fournir une information rapide. La contrepartie de cette rapidité est le risque d'erreur et la non exhaustivité. Ce document ne peut engager la responsabilité ni de son auteur ni de l'administration.

Les sociétés citées le cas échéant dans cette série le sont à titre d'exemple d'application jugé nécessaire à la bonne compréhension du texte et à sa mise en pratique.

ISSN 1152 - 2844