

les Matinales

CYCLE 1

Le brevet, un enjeu pour l'innovation



brevet, marque, dessin et modèle, droit d'auteur et droits voisins...

les Matinales

Début 2005, l'Agence de Développement du Val-de-Marne a ouvert des cycles de Matinales - en 3 parties - sur des sujets d'actualité dans le but de sensibiliser et d'informer les entreprises, les laboratoires de recherche, les organismes de formation et les créateurs d'entreprises. C'est un moment privilégié d'approfondissement de sujets et de partage d'expériences entre les différents acteurs publics et privés.

Ce premier cycle est consacré à la propriété intellectuelle. Des spécialistes du domaine ont animé des conférences, des PME du Val-de-Marne ont fait part de leurs expériences, un grand groupe et une université du département sont venus présenter leur stratégie de protection industrielle.

Ce document de synthèse retrace le plus fidèlement possible les présentations orales des intervenants ainsi que les échanges avec les auditeurs. Il vous permettra de retrouver les informations essentielles pour mieux comprendre les enjeux de la propriété intellectuelle.

3

**Le brevet,
un enjeu pour l'innovation**

Genèse
et actualité

La stratégie
de Propriété industrielle

4

Les conditions
de brevetabilité
et les exceptions
en Europe

5

La procédure
Française

La défense
des droits conférés
par le brevet

6

La
documentation

Les aides

7

Les témoignages

Société VigiCell

Société SA2P

2^{ÈME} PARTIE
“ Le brevet, un enjeu pour l'innovation “ :

la place de la publication, les procédures de dépôt et d'extensions, coûts, contrefaçon.

Conférencier :

Jean-Pierre Cardon - Délégué formation Paris à l'INPI.

Témoignages :

- Jean-Emmanuel Gilbert - Directeur développement et Président de VigiCell, Société de recherche en biologie.
- Pierre-Armand Patin - Directeur de la société SA2P, Bureau d'études et R&D en Mécanique

Le brevet, un enjeu pour l'innovation

Genèse et actualité

“ Des droits spécifiques pour encourager l'innovation ”

La Révolution Française, avec l'abolition de toutes les corporations, a établi un « grand principe de liberté du commerce et de l'industrie », au terme duquel tout le monde avait le droit de copier tout le monde.

Chacun pouvait s'installer librement comme industriel et commerçant, et la libre copie était permise. Ce grand principe n'encourageait évidemment pas les investissements de type « recherche et développement », la copie interdisant qu'on ne puisse jamais les amortir pour encourager l'innovation. Il fallait donc des droits spécifiques, des exceptions à ce grand principe de liberté. Telle est la genèse, brossée à grands traits, des droits de propriété industrielle.

Ils permettent d'interdire la copie pendant une période déterminée.

Les brevets, les marques ou encore les modèles sont de tels droits. Ils s'obtiennent par le dépôt, auprès d'instances agréées. Il ne s'agit pas d'établir des monopoles abusifs, mais d'encourager l'innovation, en en garantissant la protection sur un période limitée -- un brevet dure 20 ans au maximum.

Le brevet est un élément central des droits de propriété industrielle. Il joue un rôle moteur dans l'innovation et, partant, dans le dynamisme d'une économie.

Aujourd'hui la tendance est plutôt bonne en France : les chiffres de 2004 l'attestent, les dépôts de brevet ont augmenté de 2,6%. Notamment, les dépôts par des personnes morales ont augmenté de 7,3% : les entreprises ont mûri les conséquences économiques de leurs dépôts. Mais les chiffres stagnaient depuis 10 ans et il reste du chemin à faire.

Le retard est manifeste par rapport à d'autres pays, à la Corée du Sud par exemple, qui dépose beaucoup plus. On peut penser, comme le MEDEF, que l'on dépose moins car les dépôts sont de réelle qualité, mais le retard reste néanmoins manifeste. Il est en partie imputable à un déficit d'information : les gens ne savent pas exactement ce qu'est un brevet.



La stratégie de Propriété industrielle

On peut avancer une synthèse en cinq points de la politique à adopter en matière de brevet pour une entreprise.

Premièrement, il faut procéder à un état des lieux :

identifier ce que les concurrents ont déposé. En Europe, le contenu des brevets est divulgué 18 mois après leur dépôt. Les brevets de la concurrence sont autant de droits opposables à une entreprise.

En second lieu, il faut rechercher les créneaux libres, les domaines dans lesquels autrui n'a pas breveté. Cette recherche doit être menée dans la plus totale confidentialité : le brevet n'est valable que si, au jour du dépôt, il y a réellement nouveauté par rapport aux documents antérieurs. Toute divulgation du contenu antérieure au dépôt peut faire annuler le brevet.

C'est pourquoi il est nécessaire de dater les étapes importantes du travail de recherche, notamment au moyen d'enveloppes Soleau.

Une fois la R&D aboutie, on peut procéder – **troisième étape** – au dépôt de brevet.

La **quatrième étape** consiste à défendre les droits conférés par le brevet : engager des menaces d'actions en contrefaçon et agir si le contrefacteur ne veut pas obtempérer.

Enfin, la **cinquième étape** concerne la gestion des contrats de recherche. Aujourd'hui, on ne cherche plus seul : des conventions sont établies entre organismes de recherche et PME-PMI ou grands groupes. Dans ces contrats il faut prévoir des clauses de propriété industrielle. Si les recherches aboutissent à des résultats sensibles, il est impératif de savoir qui dépose le brevet et à quel nom, qui va payer les frais de dépôts, les frais d'extension des brevets, comment ces brevets vont être gérés, qui va toucher quoi et à quelles conditions. Si rien n'est prévu au départ, des problèmes lourds sont inévitables à terme.

les Matinales



L'enveloppe Soleau est un outil central au cours de ces étapes : elle permet de dater les innovations. Elle est disponible, pour 10 euros, à l'INPI et n'est valable qu'en France. Elle contient une description rédigée de l'innovation. Elle ne doit pas être confondue avec le brevet lui-même, et ne peut empêcher le dépôt par un tiers d'un brevet sur le même objet – néanmoins ce tiers pourra s'attaquer à tout le monde, sauf au détenteur de l'enveloppe Soleau, si celle-ci atteste l'antériorité de la datation. A ce titre, l'enveloppe Soleau assure la liberté d'exploitation. Mais il ne faut pas s'en tenir à elle, il faut opter pour le brevet qui, seul, confère le droit d'interdire l'exploitation par autrui.

Les questions de date sont cruciales : pour pouvoir déposer un brevet, il faut être le premier à le faire. Mais s'il faut déposer avant les autres, il convient cependant de ne pas aller trop vite : si un prototype ou un procédé n'est pas suffisamment au point, que la description est insuffisante, le brevet peut être invalidé. En outre, cela obligera mécaniquement le dépôt de brevets de perfectionnement, donc des frais supplémentaires.

Le brevet confère le droit d'interdire tout acte de copie mais, comme on l'a vu, il ne constitue pas un monopole abusif : 18 mois après le dépôt, son contenu est divulgué, si bien que la concurrence connaît l'état du développement qu'il protège. C'est une contrainte inhérente au système. Une autre contrainte est géographique : si le dépôt est fait en France, il confère une protection juridique limitée au territoire national. Pour viser des marchés étrangers, il faut alors étendre ce droit en fonction.

Les conditions de brevetabilité et les exceptions en Europe

On peut protéger par brevet : un produit ou un procédé nouveau et inventif, une application ou une combinaison nouvelle et inventive de moyens connus.

Trois conditions doivent être respectées :

- La nouveauté est la première condition posée à la brevetabilité d'un produit ou d'un procédé. C'est elle qui rend impérieux le souci d'éviter toute divulgation. On apprécie la nouveauté par rapport à tout ce qui était rendu accessible au public avant la date du dépôt.
- Il faut ensuite que le brevet recouvre une activité inventive suffisante. On va alors examiner si la partie nouvelle franchit une certaine hauteur inventive, pour un homme du métier « moyen » de la technique considérée. Ces conditions ne sont pas insurmontables, les offices de brevet n'étant ni trop sévères, ni trop flexibles.
- Il faut enfin que la chose brevetée ait une application industrielle. Le procédé ou le produit doit donc pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout type d'industrie.

Ces trois points forment l'essentiel des conditions à remplir pour pouvoir déposer.

Il existe néanmoins des exceptions à la brevetabilité. Les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques qui n'ont pas encore d'application industrielle ne sont pas brevetables. De même, les principes, les méthodes impliquées dans l'exercice d'activités intellectuelles relèvent du droit d'auteur et non du brevet. Les méthodes dans les activités économiques sont elles aussi exclues du brevet : incluses dans la première loi sur les brevets, pendant la révolution, elles ont vite été rayées de la brevetabilité.

Les programmes informatiques ne sont, eux, brevetables que s'ils recouvrent une application industrielle – s'ils sont liés à des activités économiques ou ludiques, ils ne le sont pas, mais restent protégeables par le droit d'auteur. Pour les logiciels non brevetables, il faut faire un dépôt auprès des sociétés d'auteurs, notamment LOGITAS, basée à Rungis, et l'Agence pour la protection des programmes (APP) à Paris. Le droit d'auteur ne protège que la forme d'expression des idées et non les fonctionnalités. Contrairement à l'Europe, les logiciels et les business méthodes sont brevetables aux Etats-Unis.



“ Contrairement à l’Europe, les logiciels et les business méthodes sont brevetables aux Etats-Unis ”

La procédure française

Les lois françaises sont harmonisées conformément à une directive européenne. Lorsqu’une personne physique ou morale dépose une demande de brevet à l’INPI, elle reçoit un rapport de recherche international qui est sous-traité à l’Office Européen des Brevets (OEB). A l’issue de cette procédure, la personne est informée sur les éventuelles antériorités pouvant lui être opposées, et peut ainsi décider des extensions du brevet à déposer dans le monde.

Une demande de brevet doit être soigneusement rédigée, et c’est ici qu’interviennent les Conseils en Propriété Industrielle. C’est un document juridico-technique qui, s’il est bâclé, ne vaut rien. Une expertise est nécessaire pour mettre au point la description et les revendications adéquates.

Dans la procédure de dépôt de brevet, le rapport de recherche est fourni environ 9 ou 10 mois après le dépôt. C’est à ce moment que l’on peut établir la pertinence de l’innovation – si une antériorité solide existe, il vaut mieux renoncer. Le rapport peut être au contraire tout à fait favorable et autoriser une extension en toute sécurité. Il y a aussi les cas moyens. L’extension ne doit être envisagée que s’il existe des intérêts économiques importants. Si ces intérêts économiques sont très importants, mais que le rapport n’est pas favorable, l’expertise d’un CPI est cruciale pour rédiger de nouvelles revendications afin que le brevet soit accepté. S’il existe un marché, il faut essayer d’étendre le brevet : même limité, il sert tout de même.

Pour ce qui concerne les procédures d’extension internationale, le dépositaire d’un brevet a le choix entre le brevet européen, qui regroupe 30 Etats, ou la voie internationale PCT (Patent Cooperation Treaty) qui regroupe 123 pays dans le monde. Le brevet européen est délivré sous 49 mois. La procédure PCT dure 18 mois et commence 12 mois après le dépôt du brevet. Elle est très utilisée car elle permet de gagner du temps : elle repousse les phases nationales (qui coûtent très cher) à 30 mois après le dépôt initial ; entre temps le produit, s’il n’est pas tout à fait au point, peut être perfectionné. On choisira de faire des extensions dans les pays où le débouché économique est intéressant.



La défense des droits conférés par le brevet



Le brevet permet d’interdire tous les actes de mise dans le commerce et d’industrialisation du produit breveté : fabrication, commercialisation, importation. Si un produit est copié, c’est qu’il se vend bien et que l’entreprise qui le commercialise a des retours financiers : elle peut donc s’offrir les services d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle afin de menacer un tiers d’une action en contrefaçon ou d’engager cette action. Si le brevet protège un produit qui ne se vend pas, il n’y aura pas de contrefaçon. La contrefaçon est un indice du succès d’un produit.

Une action, en matière de brevet, peut être engagée aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal. Si le contrefacteur a un passé chargé, il peut être utile d’aller au pénal. Cependant il est, en général, préférable d’aller au civil : les tribunaux pénaux sont débordés. Un procès au civil a lieu entre 1 et 2 ans après le dépôt de l’assignation.

Les sanctions pénales viennent d’être renforcées par la loi du 9 mars 2004. Le contrefacteur encourt jusqu’à 3 ans de prison, contre 2 auparavant, ainsi qu’une amende de 300 000 Euros. S’il s’agit de délits en bande organisée, les peines vont jusqu’à 5 ans de prison et 500 000 Euros d’amende. Au civil, le tribunal interdira la poursuite des actes de contrefaçon, et la personne ayant subi le préjudice pourra demander une indemnisation. L’indemnité sera évaluée en fonction des gains manqués et de la perte subie.

Une directive européenne doit être transposée, qui modifiera ce calcul. Les titulaires de brevets se

“ La contrefaçon est un indice du succès d’un produit ”

les Matinales



plaignent souvent de ce que l'indemnité est équivalente à une licence qu'ils auraient accordée au contrefacteur – c'est-à-dire trop faible. Or il y a dans cette directive des éléments visant à faire en sorte que l'indemnité forfaitaire soit plus élevée que la simple redevance de licence. Les choses évoluent donc dans le sens d'une plus grande sévérité des tribunaux.

Le tribunal peut en outre décider d'une astreinte par objet fabriqué si les contrefacteurs continuent leur activité. Il est également possible de demander à ce que le jugement soit publié dans la presse spécialisée. Enfin le plaignant

pourra demander des indemnités pour les frais de justice engagés, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et demander l'exécution provisoire du jugement. Les sanctions au civil, dans l'ensemble, sont assez efficaces.

Le nombre des procès engagés chaque année reste faible, en regard du nombre de brevets en vigueur : les menaces d'action en justice sont dissuasives. Et les coûts d'un procès en contrefaçon sont élevés. S'il y a procès, il existe en outre une procédure rapide pour engager une interdiction provisoire de la contrefaçon, avant le procès.

La documentation

Le site de l'INPI permet d'avoir accès aux formulaires de dépôt. En matière de brevet, le dépôt électronique existe. Une convention avec l'INPI doit être signée préalablement.

En terme de veille technologique, le site permet de disposer gratuitement et instantanément d'une information sur les brevets de la concurrence. Malgré la zone d'ombre que constitue le délai de publication de 18 mois, c'est un outil formidable pour des recherches d'antériorité.

Parmi les sites utiles, citons le site de l'Office Européen des Brevets (<http://ep.espacenet.com>) qui recense 35 à 40 millions de brevets déposés à travers le monde. La difficulté n'est pas d'avoir accès à l'information mais de faire le tri dans la documentation. Pour les brevets américains il faut consulter le site de l'office américain des brevets (www.uspto.gov).

Les aides

Au chapitre des aides, figure une allocation spécifique destinée aux entreprises qui déposent un brevet pour la première fois : il s'agit de la Prestation Technologique Réseau premier brevet (PTR). Elle peut aller jusqu'à 5000 Euros et financer jusqu'à 75% des coûts de rédaction. C'est un moteur important pour les start-ups. Elle ne finance néanmoins que le premier dépôt en France – rien pour les frais d'extension.

Les aides d'OSEO-Anvar sont plus conséquentes et peuvent inclure les frais de propriété industrielle mais elles sont aussi plus longues à obtenir.

Les entreprises industrielles innovantes qui n'ont pas déposé de brevet depuis cinq ans peuvent bénéficier d'un pré-diagnostic de propriété industrielle en s'adressant à l'INPI ou au BRIST (CCIP). Un expert établit alors un rapport en trois parties : les activités de l'entreprise, les outils de propriété industrielle qui pourraient lui être utiles et les recommandations de l'expert.

Ce rapport peut avoir plusieurs annexes concernant les brevets des concurrents, l'accès à la documentation, les contrats de confidentialité, les coûts du brevet, etc.

Il est gratuit et dessine les voies de développement pour l'entreprise en termes de propriété industrielle. 270 ont été effectués en France en 2004. Ces pré-diagnostic sont sincères et fonctionnent bien. C'est une bonne manière d'aborder la propriété industrielle pour une entreprise sans expérience en la matière.

Les témoignages

Société VigiCell



Profil

Fondée en 1999, la société VigiCell est issue d'un programme du CNRS et a bénéficié du concours Création d'entreprises Innovantes du Ministère de la Recherche et de la

Technologie. VigiCell est spécialisée dans l'évaluation de l'impact sur la santé humaine, à moyen terme, de la présence de faibles doses d'agents chimiques ou physiques dans des produits de consommation, ou dans l'environnement au sens large.

Expérience de la Propriété Industrielle, usages du brevet

Spécialisée dans les questions de toxicologie, qui ont depuis acquis une lisibilité grâce au «principe de précaution», VigiCell a néanmoins dû démarrer son activité sans brevet.

Au milieu des années 90, les innovations dont procède son activité n'avaient pas été jugées suffisamment pertinentes par le CNRS pour donner lieu à des brevets. Ces innovations ont donc été publiées sans protection.

Ce qui était un problème est devenu un avantage : privée de la protection du brevet, l'entreprise a dû explorer diverses stratégies expérimentales, sans se cantonner à un domaine ou à une technologie. Dans un marché en pleine construction, cette démarche lui a permis de s'adapter progressivement aux besoins nouveaux qui émergeaient.

S'il lui a été difficile, au départ, de trouver des partenaires financiers, VigiCell bénéficie désormais d'un recul expérimental certain. Du fait de l'essor d'un contexte concurrentiel fort, le dépôt de brevet devient une nécessité, non seulement pour se protéger, mais surtout vis-à-vis des sociétés de capital risque.

Société SA2P



Profil

Fondée en 1981, la vocation de SA2P a été dès le départ de développer des brevets dans le domaine de la mécanique. Dès sa création, elle affichait un portefeuille de 71 brevets. Aujourd'hui, elle est à l'origine du premier trottoir roulant à grande vitesse, dont elle a cédé les droits, et qui est en cours de mise au point dans les couloirs de la station Montparnasse. SA2P développe actuellement un petit véhicule urbain qui se veut une synthèse entre la voiture et le deux-roues.

Expérience de la Propriété Industrielle, usages du brevet

Le brevet est, en quelque sorte, la finalité même de SA2P. La valorisation du portefeuille initial de brevets lui a toujours permis de financer son activité. La création d'une structure sociale a en outre été nécessaire pour obtenir des aides au développement qu'un inventeur indépendant peut difficilement espérer. Parallèlement, l'établissement d'une convention de copropriété des brevets entre la société et le fondateur-inventeur a permis à SA2P de trouver un juste équilibre entre les droits de l'inventeur et la nécessaire mise en commun des moyens de développement, d'expérimentation, d'industrialisation et de commercialisation.

La difficulté essentielle a été, pour SA2P, de convaincre des industriels de se lancer dans l'aventure. Le brevet seul ne suffit pas : il doit être étayé par de substantielles mises en perspectives industrielles ; en l'espèce, SA2P développe des prototypes aboutis pour crédibiliser ses objectifs industriels.

Autre point tout aussi essentiel : la nature des contrats liant SA2P à ses partenaires industriels. Si les collaborations peuvent s'amorcer à partir de contrats de licence, l'industriel souhaite souvent devenir, à moyen terme, propriétaire du brevet. En l'occurrence SA2P a cédé les droits de son trottoir à grande vitesse à son partenaire.

La difficulté consiste à évaluer la valeur du brevet, mise en regard avec les royalties escomptables jusqu'à échéance des droits.



www.valdemarne.com

23 rue Raspail
94200 Ivry-sur-Seine

TÉL : (+ 33) 01 43 90 64 00
Fax : (+ 33) 01 43 90 64 01

Directeur général : Joël GAYSSOT
Directrice Projet Innovation : Dominique PARGANIN