

Préparation



CEIPI 2011

- Acquisition des droits : points 1 à 9
- Exploitation des droits : points 10 à 15
- Notions de la procédure EP
- Notions de droit américain des brevets
- Notions de la procédure PCT

Bas Weber
Sylvain Konecna

13/07/11

1. Revendications et description de la demande FR : rôle et rédaction

A. Principe :

- On n'est protégé que par ce qui est revendiqué et,
- On ne peut revendiquer que ce qui est décrit.
- Les revendications ne sont plus obligatoires pour obtenir une date de dépôt depuis l'ordonnance du 11 décembre 2008.
- Les revendications et la description peuvent être rédigées en langue étrangères (une traduction des pièces en langue FR doit être produite dans les deux mois).

B. Les revendications

1) Rôle des revendications

Les revendications servent à définir l'objet de l'invention et à délimiter le monopole d'exploitation du breveté.

L613-2 : « L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. »

Par les revendications, le demandeur définit lui-même l'étendue du monopole demandé.

L612-6 : « Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. »

Il en résulte que l'on ne peut pas revendiquer davantage que ce que l'on a décrit.

(a) Support intellectuel

L'exigence de support des revendications par la description n'impose pas que l'on retrouve les mêmes mots dans la description et dans les revendications (Com. 13 février 1990, PIBD 1990.III p. 319).

(b) Caractéristiques essentielles

Une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description comme une caractéristique essentielle va à l'encontre de l'article L612-6 (TGI, 2 décembre 2003, Prop. ind. Sept. 2004, p.21, note Vigand) et la sanction peut être la nullité de la revendication ou la réduction de la portée de la revendication par le juge.

L612-12 al.8 : L'INPI a le pouvoir de rejeter une demande au motif que les revendications ne se fondent pas sur la description.

L612-4 : « La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général »,

R612-19 : Une même demande peut comprendre des revendications indépendantes :

- soit de produit, de procédé pour la fabrication de ce produit et d'utilisation de ce produit ;
- soit de procédé et de dispositif ou moyen pour la mise en œuvre de ce procédé ;
- soit de produit, de procédé pour la fabrication de ce produit et de dispositif ou moyen pour la mise en œuvre de ce procédé

Les revendications ne sont pas intangibles : elles peuvent être modifiées au cours de la procédure de délivrance et après la délivrance.

- Au cours de la procédure de délivrance, les modifications peuvent être extensives ou restrictives, à condition qu'elles demeurent supportées par la description :
 - o le demandeur peut modifier les revendications de sa propre initiative entre le dépôt de la demande de brevet et le début de la recherche (L612-13 al. 1),
 - o le demandeur peut modifier les revendications après la notification du rapport de recherche préliminaire ou la notification des observations des tiers (L612-13 al. 3).

Pour sauvegarder l'intérêt des tiers, les revendications modifiées de manière extensive ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la publication ou de la notification qui en est faite (L615-4).

- Après la délivrance, les revendications ne peuvent être modifiées que de manière restrictive :
 - o soit par renonciation volontaire de la part du titulaire (L613-24 – la renonciation ne prend effet qu'à compter de sa publication),
 - o soit par annulation (L613-25 – l'annulation d'une revendication est rétroactive).

2) Rédaction des revendications

R612-16 : « une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder [...] sur de simples références à la description ou aux dessins. »

Les revendications peuvent être rédigées selon une structure classique mettant en jeu la mise en exergue d'une partie caractérisante pour chaque revendication et une décomposition en revendications indépendantes et revendications dépendantes.

R612-17 énonce un mode de rédaction (non obligatoire) des revendications :

« *Toute revendication comprend*

- *un **préambule** mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui [...] font partie de l'état de la technique et*
- *une **partie caractérisante** [...] exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques techniques [du préambule], sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie. »*

Il existe plusieurs types de revendications :

- selon leur objet, on distingue les revendications de produit ou de dispositif, qui portent sur une chose, et les revendications de procédé ou d'utilisation, qui portent sur une activité ;
- selon leur modalité, on distingue les revendications structurelles, qui définissent l'invention dans tous ses éléments, et les revendications fonctionnelles, qui définissent l'invention par le mode d'opération des différents moyens de l'invention.

C. La description

1) Rôle de la description

La description sert à divulguer l'invention et à interpréter les revendications.

L612-6 : « *Les revendications [...] doivent se fonder sur la description. »*

L612-5 al. 1 énonce une exigence de suffisance de description :

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

L'homme du métier qui sert de référence est le même que celui retenu pour juger de la nouveauté et de l'activité inventive (Paris, 30 janvier 1992, PIBD 1992.III.303).

L'exécution doit être possible pour l'homme de métier muni de ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent les enseignements du brevet.

D'une manière générale, on estime qu'il y a **insuffisance de description** lorsque l'homme du métier est « **amené, en réalité, à faire œuvre d'inventeur** » (Com. 7 juin 1988, PIBD 1988.III.437) ou si l'homme du métier est conduit à produire des efforts excessifs pour réaliser l'invention (Déc. T226/85 du 17 mars 1987, JO OEB 1988 p. 336).

Le brevet dont la description comporte un moyen général sans indiquer le moyen particulier permettant d'obtenir le résultat revendiqué est entaché d'insuffisance de description (Com. 10 mars 1980, Dossiers Brevets 1980.V.2).

L613-25.b : L'insuffisance de description est sanctionnée par la nullité du brevet.

En principe, la description est intangible : il n'est plus possible de la modifier après le dépôt de la demande de brevet, sauf pour la rectification d'erreur matérielle prévue par l'article R612-36 et pour la suppression par l'INPI d'éléments dont la publication offenserait l'ordre public ou les bonnes mœurs.

2) Rédaction de la description

R612-12 : La description comprend :

- le domaine technique de l'invention, qui servira au classement de la demande de brevet ;
- l'état de la technique connu du demandeur ; en particulier, le demandeur n'a pas obligation de rechercher l'état de la technique le plus proche ;
- un exposé de l'invention, qui doit permettre de comprendre le problème technique et la solution apportée, ainsi que, le cas échéant, les avantages techniques de l'invention par rapport à l'état de la technique, qui pourront notamment être utiles pour reformuler un problème technique ;
- une brève description des dessins ;
- un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation ; c'est à cette partie que l'on se réfère pour apprécier la suffisance de description ;
- l'indication de l'application industrielle si celle-ci n'est pas évidente.

R612-13 : La description est présentée dans l'ordre donné par R612-12, à moins qu'une présentation différente ne soit plus appropriée.

2. Exceptions à la brevetabilité

A. Sources CPI

L611-10 al. 2 : restriction / notion d'invention

L611-16 : méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical et méthodes de diagnostic

L611-17, L611-18 et L611-19 : exclusions directes de la brevetabilité

B. Exclusions de la brevetabilité selon L 611-10 al. 2

Ne sont exclus de la notion d'invention que les éléments considérés en tant que tels (L611-10 al. 8).

L'exclusion ne peut donc pas être appliquée si la revendication comporte également des caractéristiques techniques.

1) Découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques L611-10 al.2a)

(a) Les découvertes

découverte = observation d'un phénomène naturel préexistant

vs invention = résultat d'une action volontaire de l'homme..

Les découvertes en tant que telles sont non brevetables. De même, la découverte d'une propriété nouvelle d'un objet connu n'est pas brevetable.

Par contre :

→ l'utilisation d'une nouvelle propriété à des fins pratiques peut être brevetable (cf. *décision LEGORJU* à propos du calendrier) ;

→ un produit récolté dans la nature après isolation/purification peut être breveté (*décision ICOS*).

(b) Les théories scientifiques

Il est admis depuis longtemps que les TS ne sont pas brevetables car assimilées à une activité intellectuelle, non à des inventions.

(c) Les méthodes mathématiques

Elles ne sont pas brevetables en tant que telles. Par contre les produits obtenus à partir de telles MM peuvent être brevetés s'ils comportent au moins une caractéristique technique inédite.

2) Découvertes, créations esthétiques L611-10 al.2b)

Tout aspect esthétique peut être protégé par droit d'auteur et dessins et modèles, alors que seul l'aspect fonctionnel peut être protégé par brevet (les 2 types de protections étant cumulables pour un même objet).

Toutefois si la forme d'un objet est conditionnée par sa fonction technique alors seule la loi sur les brevets d'invention peut s'appliquer.

Critère de la multiplicité des formes : si une forme est indissociable d'un résultat technique, il faut, pour justifier la validité du modèle, démontrer que le résultat technique peut être réalisé sous une autre forme.

Décision T686/90 : vitrail faisant l'objet d'une revendication avec une définition fonctionnelle portant sur la réalisation par sérigraphie.

→ la Chambre a estimé qu'une telle indication fonctionnelle ne définissait pas une création esthétique en tant que telle car une combinaison de caractéristiques techniques permettaient la définition d'un objet technique.

3) Plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques L611-10 al. 2c)

Ceux-ci ont un caractère abstrait et non industriel.

Décision MANPOWER : rejet d'une méthode de caractère abstrait, permettant une gestion du personnel en deux volets.

Décision PENSION BENEFIT : Une méthode utilisant à des fins techniques des moyens techniques ne lui donne pas pour autant un caractère technique.

4) Programmes d'ordinateurs L611-10 al.2c)

Cf fiche 10

5) Présentations d'informations L611-10 al. 2d)

Une présentation d'informations caractérisée **uniquement** par les informations qu'elle contient n'est pas brevetable.

Exemple : panneau de signalisation routière revendiqué seulement par le signal qu'il affiche.

Mais :

Décision TECHNICON : un imprimé a été jugé brevetable car il faisait partie d'une chaîne d'opérations automatiques dans un procédé cohérent d'analyse d'échantillons biologiques. Il est ici considéré comme un élément (objet) technique à part entière de l'ensemble du procédé d'analyse, et non seulement comme le simple résultat d'une méthode intellectuelle. Ici sa fonction procure un résultat industriel.

De même :

Décision T163/85 sur le « signal TV couleur » considéré en lui-même comme une invention.

C. Exclusions de la brevetabilité selon L 611-16

L'objectif visé est de s'assurer que l'exercice de la médecine ne soit pas entravé par l'existence de brevets.

1) Les méthodes de traitement thérapeutique

On entend le traitement de maladies, et non pas le traitement de sujets en bonne santé, par exemple à but esthétique.

Décision RHONE POULENC : le caractère externe d'un traitement (dialyse du sang d'un patient) confère la brevetabilité de la méthode.

Décision T 290/86 et EMS c. DENTSPLY : si une méthode a toujours un effet thérapeutique inévitable, le fait qu'un effet supplémentaire de nature cosmétique soit obtenu, ne rend pas la méthode brevetable.

2) Les méthodes de diagnostic

Seules les méthodes de diagnostic pratiquées sur le corps humain sont exclues de brevetabilité.

Décision BRUKER : seules sont exclues de la brevetabilité les méthodes permettant directement de prendre une décision au sujet d'un traitement médical.

Décision G1/04 : il ne peut y avoir « méthode de diagnostic » que si la revendication comporte toute les étapes suivantes :

- collecte des données
- comparaison avec des valeurs standards,
- repérage d'un écart
- attribution de cet écart à un état clinique particulier.
-

L'exclusion est donc très limitée (il suffit de ne pas mettre la dernière étape de conclusion purement intellectuelle pour rendre la revendication brevetable).

3) Les méthodes chirurgicales

= toute méthode invasive

La chirurgie définit non pas tant le but du traitement que sa nature. Ainsi par exemple, une méthode de traitement chirurgical à des fins esthétiques ou en vue d'un transfert d'embryon est exclue de la brevetabilité, de même qu'un traitement chirurgical à des fins thérapeutiques.

D. Exclusions directes de la brevetabilité selon L611-17, 18 et 19

1) La contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs (L611-17

T19/90 (souris oncogène) : délivrance du brevet. La division d'Examen a relevé la contribution à la recherche sur le cancer ainsi que la réduction du nombre d'animaux nécessaires pour les essais. Notion reprise dans **L611-19**.

Décision PGS T 356/93 : la Chambre de recours a admis que la protection de l'environnement faisait partie de la protection du public

La Chambre admet que la notion de bonnes mœurs est liée au caractère généralement acceptable ou non d'un comportement en fonction des normes ancrées dans une culture particulière.

2) Les exclusions dans le domaine du vivant (L611-18)

Ne sont notamment pas brevetables :

- a) les procédés de clonage des êtres humains,
- b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain,
- c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales,
- d) les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles.

3) Le cas particulier des obtentions végétales (L611-19)

→ ne peuvent être protégées que par le Certificat d'obtention végétale (COV).

Selon l'art. **L 623-1**, l'obtention végétale est une variété nouvelle créée ou découverte, qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant.

Décision LUBRIZOL : l'OEB a admis la protection d'une plante en faisant valoir qu'en absence d'homogénéité et de stabilité dans la multiplication, on ne se trouvait pas en présence d'une variété végétale.

G 1/98 : une revendication qui n'est pas dirigée spécifiquement sur une variété végétale peut être acceptée même si elle englobe des variétés végétales.

La protection des plantes transgéniques est donc possible.

4) Les inventions microbiologiques (L611-10 al. 4)

Les procédés de fabrication utilisant des microorganismes sont brevetables.

Les microorganismes eux-mêmes ne le sont pas, sauf s'il s'agit un micro-organisme isolé de la nature, faisant l'objet d'une culture purifiée obtenue par sélection de cellules.

5) Le cas particulier des races animales (L611-19)

Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention d'animaux.

Décision T19/90 (souris oncogène) : la Chambre permet la protection de l'animal manipulé génétiquement, considéré comme le produit non essentiellement biologique mais au contraire « microbiologique » et où l'intervention de l'homme a été prépondérante.

3. Protection des logiciels et des programmes

A. Sources

CPI L611-10 al. 2c) et 3, Article 52 CBE, JO OEB oct. 1999, p609 ; PIBD 2000, III, p.187, Directives C-IV.2.3.6.

B. Généralités et définitions

Les programmes d'ordinateurs appartiennent aux éléments exclus de la brevetabilité en tant que tel (L611-10 CPI et 52(2) CBE).

Un programme d'ordinateur = suite d'instructions destinée à être exécutée par une machine électronique pour l'obtention d'un résultat = « **invention mise en œuvre par ordinateur** ».

C. Historique et évolution de la protection conférée

1) Avant 1982 :

- Les programmes d'ordinateurs considérés comme non brevetables aux motifs qu'ils ne sont pas susceptibles d'application industrielle, c'est à dire absence de caractère technique.

2) En 1982 : décision SCHLUMBERGER

- « Procédé permettant de faciliter la prospection pétrolière par un procédé comportant des étapes de mesure et des étapes réalisées par un programme d'ordinateur »
- Reconnaissance que le simple fait que certaines étapes d'un procédé sont réalisées par un programme d'ordinateur ne rend pas non brevetable un procédé.

3) Evolution pour les logiciels

- Avant 1985 : logiciel = méthode mathématique ou méthode de caractère purement abstrait
- 1985 : Protection par le droit d'auteur accordée au créateur de logiciel.

D. Le Caractère technique du programme d'ordinateur

1) Programme considéré comme une invention

Un programme d'ordinateur peut être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE/ L611-10(1) CPI s'il est capable, lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur, de susciter un effet technique supplémentaire au-delà des interactions physiques normales entre le programme et l'ordinateur.

- Interprétation globale de l'invention = aspects techniques + aspects non techniques (pas d'approche dite contributive).
- L'essentiel est l'effet technique produit par le déroulement du programme. Cet effet technique doit être une solution à un problème technique.
 - Si l'objet revendiqué n'a pas à première vue de caractère technique, il convient de le rejeter en vertu de l'art. 52(2) et (3) CBE / L611-10 (2) et (3) CPI → pas une invention
- L'invention doit faire intervenir des considérations techniques qui doivent se refléter dans l'objet revendiqué.

2) Décisions importante et leurs enseignements

- Décision VICOM (T208/84) : c'est l'amélioration de la qualité d'une image vidéo qui constitue un **effet technique** conférant la brevetabilité.
- Décision SOHEL (T769/92) : un bordereau de transfert unique représentant un format unique de saisie de données affiché à l'écran constitue une « interface utilisateur » faisant intervenir **des considérations techniques** à un stade précédant la programmation, ce qui confère la brevetabilité.
- Décision IBM (T935/97) : acceptation de revendications portant sur un programme enregistré sur un support. (Produit de programme d'ordinateur)

3) Appréciation – OEB :

Il n'existe plus une recherche systématique d'un effet technique supplémentaire (synergie) mais une appréciation de l'utilisation de moyens techniques pour l'activité inventive (décision HITACHI (T258/03) – méthodes d'enchères). La section n'intervient plus au stade du caractère technique mais au stade de l'activité inventive dans laquelle seules les caractéristiques techniques sont prises en compte.

4) Appréciation – tribunaux français :

L'idée selon laquelle la simple utilisation de moyens techniques connus ne peut conférer à l'invention revendiquée le nécessaire caractère technique.

E. Protection du logiciel par le droit d'auteur

L122-6 CPI : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer ou d'autoriser :

- la reproduction du logiciel (tout ou partie),
- la traduction, et
- la mise sur le marché (à titre onéreux ou gratuit).

Cette protection est inadaptée : le droit d'auteur protège de la contrefaçon par copie à l'identique. Si on change le nom des variables du logiciel (ou de langage) en un autre logiciel, cet autre logiciel fait alors les mêmes choses que le logiciel initial sans être contrefacteur au sens du droit d'auteur.

4. Activité inventive

Défini à Art L 611.14

Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. »

L'activité inventive est considérée comme une exigence supérieure à celle de la nouveauté. Dans l'examen de la brevetabilité d'une invention, on analyse en premier lieu la nouveauté, puis l'activité inventive.

A. Etat de la technique

L'article L611-14 se réfère à l'article L 611-11 pour l'état de la technique, avec une exception en ce qui concerne les droits antérieurs (les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L.611-11 ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive).

L'état de la technique est constitué :

- par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen,
- avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de brevet,
- les connaissances générales de l'homme du métier.

Le domaine technique d'un document opposable à l'activité inventive peut appartenir à un domaine technique voisin de celui de l'invention si, d'après le problème posé, l'homme du métier aurait été incité à rechercher la solution dans un autre domaine technique (cf. *décision Darda et Majorette*, TGI Paris 25 Juin 1987).

B. L'homme du métier

Le choix de l'homme du métier découle du problème posé. Ainsi, si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine, le spécialiste à considérer est celui de cet autre domaine (cf. *décision Darda et Majorette*, TGI Paris 25 Juin 1987 et *Stabilus c. Allinquant*, TGI Paris du 2 avril 1987).

Caractéristiques de l'homme du métier :

- l'homme du métier est spécialisé dans le domaine technique de l'invention (il n'a pas la connaissance de la totalité de l'état de la technique),
- l'homme du métier est parfois une équipe pluridisciplinaire,

- ses connaissances sont les connaissances générales normales du domaine technique (théoriques et pratiques) à la date de dépôt ou de priorité de la demande,
- il possède des capacités de raisonnement et d'association d'idées (« l'homme de métier moyen possédant les connaissances normales de la technique en cause et dont le rôle est de sélectionner et de combiner ce qui est connu sur le plan technique », *Gosse c. Staff et Stuc*, Cour de Paris 19 mars 1980).

C. Méthodes d'appréciation

La détermination de l'activité inventive peut se faire par plusieurs méthodes qui peuvent être classées parmi celles qui reposent sur une approche directe ou une approche indirecte de la notion d'évidence.

Principes généraux :

- la date d'appréciation est la date de dépôt ou de priorité (et non la date de conception ou de réalisation de l'invention),
- l'appréciation de l'antériorité se fait à la lumière du problème posé,
- pour déterminer l'activité inventive, l'invention doit être prise dans son entier telle qu'elle est revendiquée,
- pour éviter une analyse a posteriori en présence de plusieurs documents, il faut déterminer si l'homme du métier aurait combiné plusieurs documents et non s'il pouvait les combiner (*Armor Inox*, Cour de cassation).

1) Méthodes de détermination directe

Mathely : « Est évident, ce qui apparaît à l'esprit, clairement et immédiatement », mais « une invention n'est pas forcément évidente parce qu'elle est simple ou par le fait qu'elle résulte d'une intuition subite d'un hasard de l'observation ».

Approche problème / solution

1. Détermination de l'état de la technique le plus proche (le document qui constitue le point de départ le plus prometteur pour arriver à l'invention), en prenant en compte dans cet ordre (selon les directives européennes **C IV 11.7.1**) : l'état de la technique qui vise à atteindre le même résultat ou obtenir le même effet, celui qui est du même domaine, et enfin celui qui a le moins de différences structurelles et fonctionnelles.

2. Identification du problème technique objectif :

- Analyse des différences entre l'état de la technique le plus proche et l'objet de l'invention,
- Analyse de l'effet de ces différences,
- Détermination du problème objectif,
- Vérification de la résolution du problème technique,

3. Examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier (approche could-would : l'homme du métier doit avoir une incitation, par exemple, à combiner l'état de la technique le plus proche à l'enseignement d'un autre document).

Le problème technique doit parfois être considéré comme un assemblage de "problèmes partiels".

Il est possible de combiner un ou plusieurs documents avec l'état de la technique le plus proche.

L'activité inventive peut résider dans le simple caractère nouveau du problème posé (inventions de problèmes, cf. T02/83 « *Comprimé de siméthicone* »).

Méthode basée sur la conception de l'invention

L'activité inventive peut reposer sur les critères suivants :

- difficultés vaincues dans le domaine technique, effet surprenant, imprévu, inattendu (voir *Erika c. Scappola, Machine à café, 1980*), mais pas dans le cas des situations à sens unique, effort créateur.

Méthode basée sur l'examen de la fonction des moyens

Il s'agit d'examiner dans quelle mesure l'état de la technique divulgue ou non la fonction des moyens utilisés dans l'invention.

L'utilisation de moyens de structure approchante peut ne pas être évidente si la fonction des moyens est essentiellement modifiée par rapport à celle remplie dans l'état de la technique (voir *Cosmao c. Marchand, « armoire de fermentation »*, arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1975).

2) Méthode de détermination indirecte

La méthode de détermination indirecte repose sur l'analyse d'indices indirects permettant d'obtenir une présomption d'existence ou d'absence d'activité inventive.

Indices favorables :

- Préjugé technique vaincu,
- Laps de temps important entre les antériorités pertinentes et la date dont bénéficie la demande,
- Effort nombreux des autres techniciens qui n'ont pas abouti au résultat avantageux de l'invention,
- Difficultés techniques surmontées,

- Nécessité de recherche et développement de longue durée,
- Choix heureux parmi de nombreuses possibilités,
- Progrès technique important : besoin satisfait, succès commercial ou économique, progrès technique, avantages particuliers.

Indices défavorables :

- Changement de matière, de dimension, le tour de main,
- Emploi nouveau,
- Juxtaposition de moyens connus.

5. Définition du droit de priorité

A. Définition

C'est le droit instauré initialement par la convention internationale dite « Convention de l'Union de Paris » (CUP) du 20 mars 1883, dont bénéficie toute personne qui a régulièrement fait le premier dépôt d'une demande d'un titre de propriété industrielle dans un pays membre de l'Union, pour effectuer, dans un délai dit de priorité, un dépôt correspondant dans les autres pays de l'Union. Les dépôts effectués par des tiers ou les divulgations intervenus pendant ce délai sont alors inopposables.

L'article 4 de la CUP précise en effet :

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

Le délai de priorité est *d'un an pour les brevets* et de *six mois* pour les marques et les dessins et modèles (Article 4C1 de la CUP).

Ce droit s'est étendu à d'autres organisations comme l'OMC ou les états faisant partie de la Convention sur le Brevet Européen (cf. ci-dessous). Les pays communs avec la CUP gardent le rattachement selon l'article 19 de la CUP : "Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention".

Ce droit est cessible indépendamment du premier dépôt qui l'a fait naître.

B. Conditions

Les conditions sont spécifiées par l'article 4 de la CUP :

1) Même déposant que le premier dépôt

Article 4A de la CUP :

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

2) Dépôt national régulier

Article 4A de la CUP :

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

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

Ainsi, au lieu d'exclure la désignation d'un état lors du dépôt PCT selon la règle 4.9.b), on peut le désigner puis retirer sa désignation afin de bénéficier d'un dépôt national régulier dans ledit pays.

3) Première demande

Article 4C de la CUP :

"(4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité."

4) Dans le délai

Article 4C de la CUP :

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

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

5) Dans un pays membre de l'Union

Article 4A de la CUP :

"(1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de

commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après".

C. Reconnaissance de ce droit

1) Code Français de la propriété intellectuelle

La France étant membre de la CUP, le code de la propriété intellectuelle reconnaît ce droit comme mentionné à l'article **L614-31** :

" Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle

Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent."

2) Convention sur le Brevet Européen

L'organisation "Convention sur le brevet Européen" n'étant pas un état, elle ne peut-être membre de la CUP. La CBE est donc autonome sur la définition du droit de priorité, mais garde le rattachement pour les pays communs avec la CUP selon l'article 19 de la CUP.

L'article **87 CBE** reprend les éléments de la CUP en y reconnaissant le même droit pour les pays de l'OMC (en CBE 2000).

D. Organisation mondiale du Commerce

L'OMC n'étant pas un état, elle ne peut-être membre de la CUP. L'OMC est donc autonome sur la définition du droit de priorité, mais garde le rattachement pour les pays communs avec la CUP selon l'article 19 de la CUP.

L'article 2 des accords ADPIC reprend par incorporation les articles de la CUP :

"1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).

2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits."

1) PCT (Patent Cooperation Treaty)

Le traité PCT reconnaît la CUP. L'article 8 du traité PCT précise :

" 1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2) a) Sous réserve du sous-alinéa b) , les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1) sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un état contractant peut désigner cet état. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un état désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul état, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet état sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier."

6. Procédure de délivrance FR et l'avis documentaire

A. L'examen par les services de la défense nationale

Des mesures visant à sauvegarder les intérêts de la Défense nationale sont prévues aux articles **L612-8** à **L612-10** CPI.

En vertu de l'article **L612-8**, le ministre chargé de la Défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès de l'INPI, à titre confidentiel, de toutes les demandes de brevet.

En vertu de l'article **L612-9**, les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être ni divulguées ni exploitées librement sans l'autorisation du ministre de la Défense nationale.

Cette autorisation peut être accordée à tout moment et est acquise de plein droit au terme d'un délai de 5 mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

Plus précisément, l'autorisation peut être donnée :

- par une autorisation spontanée ;
- sur requête du déposant, si l'autorisation n'est pas donnée spontanément ; ou
- dans le silence, après 5 mois.

Tant que l'autorisation n'a pas été accordée ou acquise de plein droit, la demande est mise au secret et le demandeur ne peut pas notifier copie de sa demande à un contrefacteur éventuel ni agir en contrefaçon.

Le délai de mise au secret peut être prorogé, sur réquisition du ministre de la Défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable (**L612-10** alinéa 1).

Une telle prorogation ouvre droit à une indemnité au profit du demandeur, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le Tribunal de grande instance (**L612-10 alinéa 2**), et une demande de révision de l'indemnité peut être introduite par le demandeur à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.

La mise au secret a pour objectif de permettre aux services de la Défense nationale d'examiner les demandes de brevet et de détecter les inventions qui les intéressent.

Le pouvoir qu'a l'administration de mettre les inventions au secret est contrebalancé, en dehors de l'indemnisation, par la possibilité de former des recours juridictionnels contre les arrêtés de mise au secret, les arrêtés de prorogation, les arrêtés qui refusent les autorisations anticipées de divulgation et de libre exploitation, etc. (**R613-42**).

En cas d'infraction, l'article **L615-13** s'applique : « Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles **L.612-9** et **L.612-10** est puni d'une amende de 4500 euros. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée. »

B. L'examen par l'INPI

L'INPI a le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour les motifs indiqués à l'article **L612-12**.

L'examen effectué par l'INPI comporte deux phases :

- un contrôle de la recevabilité de la demande et
- l'établissement du rapport de recherche.

1) Contrôle de la recevabilité de la demande

L'article **L612-12** prévoit un contrôle de la conformité de la demande aux prescriptions de forme et de fond, tant sur le plan administratif que sur le plan technique :

- **L612-12 1°** prévoit le rejet, en tout ou partie, des demandes de brevet qui ne sont pas présentées dans les formes et conditions prescrites par le Code ;

- **L612-12 2° et 3°** prévoient le rejet, respectivement, des demandes complexes concernant plusieurs inventions et des demandes divisionnaires qui ont été élargies par rapport à la demande initiale ;

- **L612-12 4°** prévoit le rejet des demandes qui ont pour objet une invention non brevetable soit parce que son exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (**L611-17**), soit parce qu'elle a trait au corps humain, aux éléments du corps humain, aux procédés de clonage, etc. (**L611-18**), soit parce qu'elle a trait aux races animales, aux obtentions végétales, aux procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (**L611-19**) ;

- **L612-12 5°** prévoit le rejet des demandes qui ont un objet qui ne peut pas être considéré comme une invention au sens de l'article **L611-10 2**. (découvertes, créations esthétiques,...) ou dont l'objet est une invention non susceptible d'application industrielle (**L611-16**) ;

- **L612-12 6°** prévoit le rejet des demandes qui présentent une insuffisance de description ou dont les revendications ne permettent pas l'établissement du rapport de recherche ;

- **L612-12 8°** prévoit le rejet des demandes dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

– **L612-12 7° et 9°** prévoient le rejet des demandes pour lesquelles le demandeur n'a pas répondu au rapport de recherche, soit par une modification des revendications, soit par des observations, alors que le rapport de recherche cite des antériorités pertinentes.

2) Rapport de recherche

En vertu de l'article **L612-14**, le rapport de recherche cite les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de l'invention objet de la demande.

L'établissement du rapport de recherche s'opère en deux étapes : tout d'abord l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire (RRP), puis l'établissement du rapport de recherche définitif.

(a) Rapport de recherche préliminaire

L'établissement du RRP est confié par l'INPI à la Division de recherche de l'OEB.

Le contenu et la présentation du RRP sont prescrits par l'article **R612-57** : le RRP est établi sur la base des dernières revendications déposées et cite les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.

En principe, l'établissement du RRP est immédiat dès que l'INPI a procédé à un examen formel de la demande et que les services de la Défense nationale ont autorisé la divulgation.

Le demandeur ne peut plus demander l'établissement différé du RRP.

Il peut cependant demander à transformer la demande de brevet en demande de certificat d'utilité (**L612-15**). En cas de transformation en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche (**R612-66**).

Une fois établi, le RRP est notifié au demandeur et rendu public, en même temps que la demande ou en complément de celle-ci si elle a déjà été publiée (**R612-62**).

(b) Rapport de recherche définitif

A réception du RRP, s'il cite des antériorités pertinentes, le demandeur a l'obligation d'y répondre, par une modification des revendications ou par la présentation d'observations à l'appui des revendications maintenues (**R612-58**).

Le demandeur dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification du RRP, renouvelable une fois, pour y répondre (**R612-59**).

Les observations ont pour objet de « discuter l'opposabilité des antériorités citées » (**R612-59**) et, en cas de dépôt de nouvelles revendications, les modifications par rapport aux revendications initiales doivent être signalées (**R612-60**).

L'absence de réponse au RRP lorsque celui-ci cite des antériorités pertinentes donne lieu au rejet de la demande (**L612-12 9°**).

Le rapport de recherche définitif retient les antériorités pertinentes au vu des modifications éventuelles des revendications et/ou des observations déposées par le demandeur ou les tiers (**R612-67**).

C. La délivrance du titre

1) Modalités

La délivrance du titre, selon l'article **L612-17**, intervient au terme de la procédure d'instruction du dossier, après l'établissement du rapport de recherche pour les demandes de brevet, et consiste en l'apposition du sceau de l'INPI sur la demande.

Une invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans un délai de 2 mois à compter de la date de l'invitation, la redevance (85 euros) de délivrance et d'impression du fascicule (**R612-70**), sous peine de rejet de la demande.

Lorsque la redevance est payée, la décision de délivrance est notifiée au demandeur ou à son cessionnaire, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du titre (**R612-71**). Dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision de délivrance au demandeur, la délivrance est publiée au BOPI (**R612-74**). Il convient de vérifier le contenu du titre délivré dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la décision de délivrance (*arrêt DIPLAND, 4 juillet 1995, PIBD N°596 III.441*).

Le titre délivré peut être un brevet, un certificat d'utilité, un certificat d'addition (jusqu'au 26 novembre 1990), un certificat complémentaire de protection pour les médicaments ou les produits phyto-pharmaceutiques.

Le titre délivré comprend : la description, les revendications et les dessins ; des éléments d'identification de l'instruction (date de dépôt de la demande, date de publication de la demande, date de la décision de délivrance du titre et de sa publication au BOPI, mention des priorités revendiquées, etc.) ; s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche mentionnant, le cas échéant, que les revendications initiales ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers (**R612-71**).

2) Effets

A compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule, il n'est plus possible d'effectuer :

- ni retrait (R612-38) ;
- ni division (R612-34) ;
- ni correction d'erreur matérielle (R612-36) ;
- ni mise en concordance de la description et des dessins avec les revendications modifiées (R612-60) ;
- ni dépôt d'observations de tiers pour un certificat d'utilité (R616-1).

D. L'avis documentaire

1) Objet

L'avis documentaire, prévu par les articles L612-23 et R613-60 à 62, est un prolongement facultatif, hors procédure, du rapport de recherche.

Il peut être délivré à la requête de toute personne intéressée, y compris du titulaire du brevet, ou sur réquisition de toute autorité administrative.

Il consiste en un avis détaillé sur la brevetabilité de l'invention, mais limité à la nouveauté et l'activité inventive.

2) Modalités

Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet, l'avis documentaire est établi de façon contradictoire : un projet d'avis est d'abord notifié à chacune des parties, qui peuvent présenter des observations dans un délai imparti ; l'avis est ensuite établi au vu du projet et des observations des parties ; l'avis est enfin notifié au titulaire du brevet et au demandeur (R613-61 II).

L'avis documentaire est versé au dossier et mention est faite de sa délivrance au BOPI (R613-62).

L'avis documentaire a un coût unique de 500 euros depuis le 1er septembre 2005 (avant cette date, son coût dépendait du domaine technique, du nombre de revendications, ou encore du nombre de documents analysés).

7. Modifications des Revendications et effets

Le déposant peut, à plusieurs reprises au cours de la procédure de délivrance, et même exceptionnellement après qu'un brevet ait été délivré, apporter des modifications à ses revendications (alors qu'il ne peut pas, en principe, modifier la description).

A. Modifications des revendications d'une demande

1) Initiative du demandeur

(a) Quand ?

L612-13 al. 1 : Le demandeur peut, de son propre chef, modifier ou compléter librement les revendications entre le dépôt de la demande et le début de la recherche.

L612-13 al. 2 : Dans le cas d'un certificat d'utilité, cette faculté est ouverte jusqu'au jour de la délivrance du titre.

Selon Mathély, cette disposition a pour but de permettre au demandeur de disposer d'un temps de réflexion et de parfaire la formulation des revendications, sans pénaliser le déroulement de la procédure d'examen en rendant le rapport de recherche obsolète.

(b) Effets

R612-57 al. 2 : Ces revendications servent de base à la recherche préliminaire et à l'opinion.

2) Réponse au Rapport de recherche préliminaire

(a) Quand ?

R612-59 : Le demandeur peut, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, déposer de nouvelles revendications.

R612-58 : Lorsque le rapport de recherche préliminaire cite des antériorités jugées pertinentes, le demandeur doit déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues, sous peine de rejet de sa demande.

(b) Effets

R612-67 : Le dernier jeu de revendications déposé sert de base au rapport de recherche définitif.

3) Autres possibilités de modifications

(a) Observations de tiers (R612-63)

R612-64 : Le demandeur peut, dans un délai de 3 mois (renouvelable une fois) à compter de la date de réception de la notification des observations de tiers, déposer de nouvelles revendications.

R612-63 : Les tiers peuvent déposer de telles observations dans le délai de 3 mois suivant la mention au BOPI de la mise à la disposition du public du rapport de recherche préliminaire (R612-63 ensemble R612-64). Cette mise à disposition coïncide généralement avec la publication de la demande (18 mois ou anticipée).

(b) Complément apporté au RRP (R612-61)

R612-65 : « *Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche. Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64.* »

(c) Mise en demeure de l'INPI (R612-52)

L612-12 : « *Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet [...]*

7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche; [...]

9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14 ».

R612-51 : Dans ces deux cas de figure (7° et 9°), le demandeur peut à nouveau avoir la possibilité de modifier sa demande avant que celle-ci ne soit rejetée. S'il ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Contrairement aux revendications autorisées avant le commencement de la recherche, les revendications modifiées en réponse aux notifications de l'INPI ne peuvent être modifiées « *que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées* » (R. 612-37).

D'après Mathély, il faut mettre alors en évidence les caractéristiques techniques qui font que les nouvelles revendications définissent une invention permettant d'échapper aux antériorités citées.

B. Modifications des revendications d'un brevet

Une fois délivré, le brevet ne peut plus être modifié (sécurité juridique des tiers).

Il demeure possible de renoncer (L613-24) ou de demander l'annulation (L613-25) de certaines revendications.

1) Limitation des revendications

Depuis la loi du 4 Août 2008, il est possible de limiter les revendications après délivrance. Une requête doit être présentée à l'INPI (L613-24) conformément au règlement (R.613-45).

La requête doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

3° Ne viser qu'un seul brevet ;

4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;

5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.

Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.

C. Procédure de modification

R612-60 : En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales doivent être signalés.

Les nouvelles revendications peuvent être extensives ou restrictives par rapport aux revendications d'origine, mais elles doivent trouver un support dans la description.

Pour préserver les intérêts des tiers, entre la date à laquelle la demande de brevet a été publiée ou celle où une copie certifiée de cette demande a été notifiée à un tiers et la date de la publication de la délivrance du brevet, « *le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates* » (L615-4).

L613-25.c : L'objet du brevet ne doit pas être étendu [par les revendications modifiées] au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, sous peine de nullité.

Tout nouveau jeu de revendication est examiné par rapport aux conditions générales de régularité (brevetabilité, unité, support par la description, forme).

Des modifications des revendications peuvent être imposées par l'INPI suite à une irrégularité (rectifications d'erreurs matérielles).

R612-68 : Les modifications des revendications peuvent être effectuées par le demandeur sans le consentement des titulaires des droits réels, de gage ou de licence qu'il a pu consentir à des tiers.

8. Observation des tiers

A. Sources CPI : L612-13 alinéa 3, R612-63 et R612-64

- Tout tiers peut adresser à l'INPI des observations écrites sur la brevetabilité à partir de la publication de la demande de brevet,
- Dans un délai 3 mois à compter de la publication au BOPI du RRP,
- L'INPI notifie ces observations au demandeur,
- Dans un délai de 3 mois renouvelable 1 fois à compter de la notification, le demandeur peut présenter des observations en réponse aux observations et/ou déposer de nouvelles revendications.

B. Explication

1) Objectif de l'observation

Empêcher la délivrance d'un brevet en fournissant à l'INPI des documents au titre de la brevetabilité (nouveau ou activité inventive).

2) Par Qui

Un tiers (pas le breveté). L'observation peut être faite de manière anonyme.

3) Forme et contenu

Les observations de tiers doivent être fournies en deux exemplaires et leur présentation doit être conforme à celle du rapport de recherche préliminaire, telle que définie à l'article R.612-57. Les documents cités doivent être fournis sous peine d'irrecevabilité, sauf s'il s'agit de brevets.

4) Prise en compte des observations par l'INPI

Si les observations de tiers notifiées au demandeur citent un document affectant manifestement la nouveauté de l'invention revendiquée, l'examineur établit un rapport de recherche préliminaire complémentaire. En effet, le rejet pour absence manifeste de nouveauté ne peut s'effectuer que sur la base d'un document issu du rapport de recherche.

5) Possibilité de réponse du demandeur

Le demandeur doit, s'il veut y répondre (aucune obligation), le faire dans un délai de 3 mois renouvelable une fois sur requête à compter de la notification de ces observations (R612-64).

9. Causes de rejet de la demande de Brevet FR

A. Les causes selon L612-12

Les pouvoirs de rejet d'une demande de brevet par le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle sont énumérés dans l'article L612-12 du CPI. Les causes de rejet sont les suivantes :

- **non respect des conditions de formes** (art. L612-1) : identification du demandeur, déclaration selon laquelle un brevet est demandé, présence de revendication, de description, paiement des taxes... ;
- **non division** d'une demande de brevet ne répondant pas à la règle de l'unité (art L612-4) ;
- **demande divisionnaire** dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
- **demande contraire à L611-16 à 19** : méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain, méthode de diagnostic..., contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, élément du corps humain, race animale et variété végétale, cf fiche 012 ;
- **invention contraire à L611-10 §2** (découverte, théorie scientifique et méthode mathématique, création esthétique, plan, principe et méthode intellectuelle, programme d'ordinateur, présentation d'informations) ;
- demandes ne permettant **pas d'établir un rapport de recherche (L612-14)** : * insuffisance de description, pour des cas où la description est très obscure et désordonnée ;
- **revendications non modifiées** malgré une absence évidente de nouveauté soulevée par le rapport de recherche ;
- **revendications non fondées sur la description** ;
- **silence du demandeur après la notification d'un rapport de recherche avec réponse obligatoire.**

Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

Si non-conformité **partielle** de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 à 19 ou de l'article L. 612-1, il est **procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.**

NB : activité inventive ≠ motifs de rejet de la demande de brevet.

10. Actes de contrefaçon

A. Bases légales CPI

L.613-3 : Les actes de contrefaçon.

L.613-4 : La fourniture de moyens (essentiels).

B. Rappels :

Le droit du brevet est territorial.

Pour être opposable, un titre doit avoir fait l'objet d'une publicité.

C. Actes portant atteinte à un brevet protégeant un produit (L.613-3.a)

Sont interdites à défaut de consentement du titulaire du titre :

1) La fabrication

La contrefaçon est commise par la seule reproduction matérielle de l'objet breveté : même si cette reproduction est obtenue par un procédé différent de celui indiqué dans le brevet ;
indépendamment de toute commercialisation ou usage du produit contrefaisant ;
la reconstruction, même partielle, de l'objet breveté, sous couvert d'une réparation de cet objet, peut également constituer une contrefaçon.

2) L'offre

Même si elle n'est suivie d'aucune réalisation, l'offre d'un produit breveté est condamnable (cela englobe la simple présentation du produit dans un salon, ou la diffusion de catalogues publicitaires).

La demande d'AMM ne constitue pas un acte de contrefaçon (exclusion L.613-5.d CPI ; Cf. ci-dessous), tant qu'elle n'est pas la manifestation de l'intention de commercialisation (JP).

3) La mise dans le commerce

La mise dans le commerce correspond à toute opération tendant à mettre un produit breveté en circulation.

JP : Credit bailleur condamné pour contrefaçon pour cause de mise dans le commerce (Cass. Comm., 26 avril 1994 : PIBD 1994, 576, III, 519).

Cela comprend l'exportation d'un produit contrefaisant se trouvant en France.

4) L'utilisation

Correspond à l'emploi du produit à des fins industrielles.

5) L'importation

Correspond à l'introduction du produit sur le territoire français. Est importateur toute personne qui participe à l'introduction des produits sur le territoire français : ce peut être une société établie à l'étranger qui livre en France.

Sur le transit par le territoire français d'objets contrefaisant : JP est divisée.

6) La détention (aux fins précitées)

Il faut que l'objet soit détenu en vue de sa mise dans le commerce, de son offre ou de son utilisation industrielle. La détention n'est punissable que si elle est le préliminaire à l'un des autres actes de contrefaçon.

D. Actes de contrefaçon du procédé objet du brevet (L.613-3.b)

Sont interdites à défaut de consentement du titulaire du titre :

1) L'utilisation

C'est la mise en œuvre du procédé breveté.

2) L'offre d'utilisation du procédé

C'est l'offre de mise en œuvre du procédé breveté.

L'offre d'utilisation n'est condamnable que si :

- le tiers sait ou ne peut ignorer que l'utilisation du procédé porte atteinte aux droits du breveté,
- l'offre faite est de mettre en œuvre le procédé sur le territoire français.

E. Les actes de contrefaçon relatifs au produit directement obtenu par le procédé objet du brevet (L.613-3.c)

Concerne le produit obtenu directement par le procédé breveté, le produit pouvant être déjà connu. Une fois le produit transformé, ce n'est plus le produit obtenu directement par le procédé.

Les actes de contrefaçon sont les mêmes que pour un produit protégé par brevet : l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, ou la détention aux fins précitées.

F. L'élément moral

Il s'agit de la nécessaire connaissance de cause prévue à **L.615-1** pour que puissent être qualifiés d'actes de contrefaçon les actes d'offre, de mise dans le commerce, d'utilisation, de détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant. Il s'agit d'actes énumérés en L.613-3.a) et L.613-3.c). On parle de contrefaçon secondaire, par opposition aux actes de contrefaçon primaire – fabrication, importation – qui ne nécessitent pas d'élément moral.

Pour être en connaissance de cause, la connaissance du brevet ne suffit pas : il faut avoir la connaissance du caractère contrefaisant de l'objet.

La connaissance de cause implique généralement une lettre de mise en garde.

La connaissance de cause peut parfois être présumée, dans le cas d'un vendeur extrêmement spécialisé.

G. La fourniture de moyens essentiels (L.613-4)

La rédaction de **L.613-4** induit quatre conditions nécessaires pour qu'une fourniture de moyens de mise en œuvre de l'invention brevetée constitue un acte de contrefaçon :

- la livraison ou l'offre de livraison des moyens doit être effectuée sur le territoire français,
- les moyens de mise en œuvre fournis doivent se rapporter à un élément essentiel de l'invention,
- la mise en œuvre de l'invention doit avoir lieu sur le territoire français,
- le tiers fournisseur sait ou ne peut ignorer que les moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre (ATTENTION : ce n'est pas un élément moral de connaissance de cause).

La fourniture de moyens est un acte de contrefaçon si les moyens sont livrés à une personne non habilitée, sachant que les personnes accomplissant les actes bénéficiant d'une des excuses absolutoires visées à L.613-5 a), b), c) ne sont pas des personnes habilitées.

Le breveté ou le titulaire d'une licence d'exploitation sont des personnes habilitées.

A noter que le donneur d'ordre n'est pas responsable des actes personnels accomplis par le sous-traitant (JP).

11. Excuses absolutoires

A. Bases légales CPI

L613-5 : Exonérations légales

L613-6 : Epuisement (communautaire) du droit

L613-7 : Possession personnelle antérieure

B. Exonérations légales

L.613-5 dispose que ne constituent pas des actes de contrefaçon :

- les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales,
- les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet du brevet,
- la préparation des médicaments dans les officines sur ordonnance médicale,
- les études et essais en vue de l'obtention d'une AMM,
- les actes concernant des objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique et introduits sur le territoire français.

A noter que les articles L.613-5-1, L.613-5-2 et L.613-5-3 prévoient également des exonérations pour les actes concernant la vente ou tout acte de commercialisation, respectivement, de matériel de reproduction végétale à un agriculteur, d'animaux d'élevage ou de matériel de reproduction animale, ainsi que pour les actes accomplis en vue de découvrir de nouvelles variétés végétales...

C. Epuisement du droit

L.613-6 : Après la 1^{ère} commercialisation licite, les droits de PI sont épuisés : ils n'existent plus. L'acheteur devient propriétaire du corpus. Vrai si commercialisation en France ou dans EEE. ATTENTION : pas d'épuisement international du droit de PI.

D. Possession personnelle antérieure

L.613-7

12. Preuve de la contrefaçon

Défini dans le code à L615-5 ; L615-5-1

A. La charge de la preuve

C'est au demandeur à l'action en contrefaçon qu'il incombe de faire la preuve de son existence, conformément au principe du droit commun *Actor incumbit probatio*. Il doit établir la matérialité de la contrefaçon et, le cas échéant, l'existence de l'élément intentionnel.

B. Modes de preuve

L615-5: « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ».

La saisie contrefaçon, qui précède souvent l'action en contrefaçon, n'est qu'un mode de preuve de la contrefaçon parmi d'autres et n'est pas une mesure obligatoire. Parmi les autres modes de preuve, on peut retenir :

- les présomptions de la loi (voir renversement de la charge de la preuve ci-dessous),
- la présomption de l'homme de l'article 1353 du Code civil,
- l'aveu,
- le constat d'huissier, par ex. un constat d'achat fait licitement depuis la voie publique ou sur le lieu d'une manifestation ouverte au public, pourvu que la personne envoyée par l'huissier pour acheter l'objet litigieux ne se livre à aucune investigation et ne pose aucune question et que l'huissier se borne à constater de l'extérieur l'achat de l'objet ; l'huissier ne saurait se livrer à des investigations qui impliqueraient de respecter la *procédure de saisie-contrefaçon* ;
- la production de l'objet litigieux lui-même, s'il porte mention de son origine et des dates et lieu de vente ou de fabrication. Ce peut être aussi la production d'une documentation décrivant l'objet et contenant les mêmes renseignements.

C. Le renversement de la charge de la preuve

L615-5-1 : Présomption de contrefaçon à la charge du défendeur à qui il appartient de démontrer qu'il a obtenu le produit selon un procédé différent du procédé breveté. (conforme aux ADPIC art. 34).

1) Conditions

- le brevet invoqué porte sur un procédé d'obtention d'un produit ;

- le produit fabriqué par le défendeur est identique à celui obtenu par le procédé breveté (en l'absence de saisie réelle valable du produit du défendeur le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si celui-ci est identique au produit résultant du procédé breveté).

- le produit obtenu par le procédé breveté doit être nouveau OU la probabilité est grande que le produit du défendeur soit obtenu par le procédé breveté, alors que le demandeur n'a pu en dépit d'efforts raisonnables déterminer le procédé utilisé. Si le procédé laisse des traces sur le produit, cette dernière exigence est aisément satisfaite.

2) Procédure

La présomption n'est pas automatique puisqu'elle implique pour être mise à la charge du défendeur une décision du tribunal (TGI Paris, 4 juill. 1997, PIBD 1997, III, p. 639). Si le tribunal, dans une première décision, constate que les conditions de la présomption sont réunies, il renvoie la cause pour production par le défendeur de la preuve qui lui incombe.

3) Protection des secrets du défendeur

S'il met en œuvre effectivement un procédé non contrefaisant, le défendeur devra, pour s'exonérer, montrer comment il obtient le produit, même si son procédé était secret. Mais le juge peut protéger le secret en limitant le nombre de personnes auquel il sera révélé et en les tenant d'une interdiction de divulgation et d'usage.

13. Contrefaçon

A. Source CPI (articles ou règles)

Article L615-1 : Contrefaçon

Article L613-3 : Actes de contrefaçon

Article L613-4 : Actes de contrefaçon par fourniture de moyens

B. Explication

1) Qui est responsable

L'auteur de la contrefaçon (fabrication, vente, ... ou fourniture de moyen) est responsable.

Le responsable peut être toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, et même l'Etat.

Le salarié ou le mandataire social peuvent être condamnés avec le contrefacteur s'ils ont pris une part effective à la contrefaçon, et commis une faute personnelle se détachant de leur fonction.

2) Auteurs et co-auteurs de la contrefaçon

La jurisprudence reconnaît la qualité de coauteur à celui qui, même sans commettre un des actes constitutifs de contrefaçon, est intimement mêlé à sa consommation, et y participe de façon directe et importante.

TGI Paris, 18/10/89 : l'industriel qui remet à des fabricants le plan d'un objet contrefaisant et dont il autorise la reproduction moyennant le paiement d'une redevance, participe à la contrefaçon.

3) Responsabilité in solidum

Quand les différents actes de contrefaçon n'ont causé au breveté qu'un seul préjudice, la responsabilité des différents auteurs peut être prononcée in solidum.

CA Paris, 28/10/77 : condamnation in solidum du vendeur et du fabricant dont les agissements étroitement connexes ont contribué à l'entier préjudice subi par le breveté.

Mais la responsabilité in solidum ne joue que si les différents actes de contrefaçon portent sur le même objet.

Attention à la formulation de la demande en contrefaçon : si le breveté réclame la condamnation in solidum du revendeur et du fabricant, il n'obtiendra pas réparation pour tous les produits fabriqués par le fabricant, mais parmi ceux-ci, seulement pour ceux vendus par le revendeur.

Le codébiteur solidaire qui a payé l'intégralité de la condamnation a un recours contre les autres codébiteurs.

4) Conditions de la responsabilité

Il existe 3 catégories de contrefacteurs :

- les contrefacteurs directs
- les contrefacteurs indirects
- les contrefacteurs par fourniture de moyens

5) Contrefacteurs directs

Les actes de contrefaçon directs sont ceux pour lesquels la responsabilité de l'auteur est engagée par la seule matérialité de l'acte de contrefaçon (art L615-1) :

- La fabrication du produit breveté (L613-3 a) ;
- L'importation du produit breveté (L613-3 a) ou du produit directement obtenu par le procédé breveté (L613-3 c) ;
- L'utilisation du procédé breveté (L613-3 b) .
- L'offre d'utilisation du procédé. La responsabilité du tiers est engagée dès lors qu'il existe un élément intentionnel : le tiers doit connaître l'existence du brevet et le non consentement de son titulaire. Cet élément moral est assez proche de la connaissance de cause à la différence que les circonstances peuvent suffire comme élément de preuve. (L613-3 b) .

Pour ces actes, il n'y a pas besoin de connaissance de cause pour engager la responsabilité.

6) Les contrefacteurs indirects

Ceux qui commercialisent, utilisent ou détiennent en vue de la mise dans le commerce ou de l'utilisation un produit qu'ils n'ont pas eux-mêmes obtenu et qui est un produit breveté ou obtenu directement par un procédé breveté. C'est une liste limitative. (L613-3 a) et c))

Les contrefacteurs indirects sont excusables car ils peuvent ignorer la contrefaçon.

L615-1: les faits ne sont répréhensibles que s'ils sont commis en connaissance de cause.

En connaissance de cause

La contrefaçon consistant en une atteinte aux droits d'un breveté, pour être en connaissance de cause, il faut connaître l'existence et la portée du brevet, et le fait que l'objet en cause est contrefait.

En raison des circonstances :

CA Paris, 16/02/82 :

1) la publication du brevet ne suffit pas à mettre en connaissance de cause, car on ne peut exiger du vendeur qu'il connaisse le contenu de tous les brevets publiés en France dans sa branche professionnelle;

2) dans un marché très spécialisé, ne comportant qu'un nombre réduit de concurrents, le revendeur ne pouvait ignorer les caractéristiques des appareils fabriqués et vendus par le breveté, avec lequel il se trouvait directement en concurrence.

7) La mise en connaissance de cause

C'est le demandeur qui doit prouver que le contrefacteur indirect était en connaissance de cause.

En pratique, il lui adresse une notification l'avertissant de l'existence et de la portée du brevet et en lui indiquant sommairement en quoi son produit est contrefacteur. Attention aux abus.

CA Paris, 20/01/77 : ce qui compte, c'est la connaissance de cause. Peu importe que la lettre ait été adressée par le licencié, et non par le breveté.

La notification doit être envoyée avant d'engager l'action, car le contrefacteur n'est coupable qu'à partir de cette date.

8) Les fournisseurs de moyens (Art L613-4)

-Il faut que la livraison ait lieu sur le territoire français.

-Il faut aussi que les moyens servent à la mise en œuvre de l'invention en France, et se rapportent à un élément essentiel de l'invention brevetée.

-Il faut que le fournisseur de moyens sache que les moyens sont "aptes et destinés à la mise en œuvre". (La connaissance du brevet n'est pas nécessaire, un tel acte est susceptible de former un acte de contrefaçon primaire).

-Il faut que les fournis ne soient pas habilités (pas de contrefaçon quand on fournit un possesseur personnel antérieur).

9) Immunités et excuses (L613-5)

Certains actes légitimés par la loi ne constituent pas une contrefaçon.

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

- a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
- b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation.

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.

L613-7 La possession personnelle antérieure est aussi une exception à la contrefaçon.

On peut encore citer le cas où l'existence d'un titre immunise le contrefacteur présumé. C'est le cas du copropriétaire qui agit en dehors des dispositions du régime de la copropriété, ou du licencié qui ne paie pas ses redevances. Ce n'est pas le cas en revanche du titulaire d'un brevet de dépendance.

A noter enfin que la tolérance prolongée de la contrefaçon n'excuse pas les actes de contrefaçon non prescrits.

14. Action en contrefaçon

A. Qui peut agir ?

1) Le propriétaire

Art. L. **615-2** : « L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ».

2) Le copropriétaire

Art. L. **613-29** : « Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification ».

3) Le licencié

Le licencié exclusif (ou le titulaire d'une licence obligatoire) peut exercer l'action en contrefaçon, si le titulaire du brevet n'exerce pas cette action après mise en demeure (**L615-2 al2 et al4**).

Le licencié (non exclusif) peut se joindre à l'action engagée par le breveté. (**L615-2 dernier al.**)

Le contrat de licence n'a plus à être inscrit au RNB pour permettre l'intervention du licencié dans l'instance en contrefaçon. (**L613-9 dernier al.**)

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

4) Le cessionnaire

Le cédant qui a constaté des actes de contrefaçon peut céder au cessionnaire les faits antérieurs, ainsi le cessionnaire peut demander réparation du préjudice pour les faits antérieurs à la cession.

Si aucune disposition n'est prévue le cessionnaire ne pourra demander réparation du préjudice pour les faits antérieurs à la cession.

La cession doit être inscrite au RNB (**L613-9 al1**) : les droits du cessionnaire prennent effet à compter de l'inscription.

B. Prescription

Art. L. 615-8 : « Les actions en contrefaçon [...] sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause ».

Un licencié qui se joint à une action en contrefaçon peut bénéficier de l'interruption de la prescription par l'action engagée par le breveté.

C. Auprès de quel tribunal

Art. L. 615-17 : « L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire. [...] ».

Art. L. 615-19 : « Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance ».

Les 7 TGI compétents sont mentionnés à l'Art. R. 631-2

D. Comment ? Quelles actions ?

On notera la possibilité d'agir en contrefaçon au civil (articles L615-1 à L615-10) ou au pénal (L615-12 à L615-16). Cette dernière possibilité n'est en pratique jamais employée. Nous ne la détaillerons pas ici.

L'action en contrefaçon au civil vise à la réparation du préjudice propre subi par les parties, le contrefacteur engageant sa responsabilité civile (L615-1 al2 + art. 1382 du cc).

La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen, et sur requête, une saisie probatoire peut être demandée (L615-5), dans les conditions précisées à l'article R615-2.

L'action au fond doit être engagée dans un délai de 20 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de la saisie. (R615-3).

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut agir en référé selon L615-3 pour obtenir des mesures urgentes nécessaires (interdiction provisoire...) . Une action au fond doit être engagée dans le délai prévu par R615-1 (20 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables). Attention, la question de la possibilité d'agir en référé sur la base d'une demande de brevet européen reste ouverte, L615-3 n'étant pas visé par L614-9.

E. En vertu de quel titre

Un brevet français, une demande de brevet français, partie française d'un brevet européen, une demande de brevet européen désignant la France ou un certificat d'utilité.

Il faut un titre en vigueur (annuités payées).

1) Une demande de brevet, un brevet français ou un certificat d'utilité

L'action en contrefaçon est possible sur la base d'un brevet qui est opposable aux tiers : il faut que le brevet français soit délivré et que cette délivrance ait été publiée au BOPI par l'INPI.

« **Protection provisoire** » : l'action en contrefaçon est possible sur la base d'une demande de brevet français :

- il ne faut pas que les revendications aient été étendues après notification ou publication (L615-4. 1°) ;
- sursis à statuer jusqu'à la délivrance du brevet (L615-4 dernier al).

L'action en contrefaçon peut également se faire sur la base d'un certificat d'utilité ou d'une demande de certificat d'utilité sous réserve que le demandeur ait produit un rapport de recherche.

Art. L. 615-6 : « Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité, le demandeur devra produire un rapport de recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l'article L. 612-14 ».

2) Un brevet européen

La protection conférée par le brevet européen est définie à l'article 64 CBE.

La protection est accordée à compter du jour de la publication de la mention de délivrance au Bulletin européen des brevets. (A64 CBE)

La contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale (**A64(3) CBE**).

Le titulaire doit, à la délivrance du brevet européen, valider dans chaque Etat désigné.

Depuis le 1^{er} mai 2008 (entrée en vigueur des accords de Londres), le titulaire n'est pas tenu de remettre une traduction de la description et des revendications dans les trois mois suivants la mention de la délivrance (**ancien Art. L. 614-7** en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des accords de Londres + **R. 614-8**)

Art. L. 614-7 al. 1 (à partir du 1^{er} mai 2008) : « Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi[...] ».

Toutefois, pour agir en contrefaçon le breveté sera tenu de fournir une traduction du brevet.

Art. L. 614-7 al. 2 (à partir du 1^{er} mai 2008) : « [...] En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français ».

3) Une demande de brevet européen

Art. 67 CBE : à compter de sa publication la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l'Art. 64 CBE.

Il faut que la France soit désignée.

L'action en contrefaçon est possible dès la publication de la demande de brevet européen.

Art. L. 614-9 al. 1 : « Les droits définis aux articles **L. 613-3** à **L. 613-7**, **L. 615-4** et **L. 615-5** du présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article **93** de la Convention de Munich [...] ».

Cette protection provisoire nécessite la traduction des revendications en français si la publication a été faite dans une autre langue que le français. (**Art. L. 614-9 al. 2**)

Protection provisoire : accordée à compter de la publication au BOPI de la mention de la traduction des revendications ou de la notification au contrefacteur présumé.

Art. R. 614-11 : « La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article **L. 614-9** est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article **R. 614-9** sont applicables.

La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance ».

La CBE dispose qu'au cours d'une période de 9 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen, les tiers ont la possibilité de former une opposition. Le résultat de cette opposition peut être la révocation totale ou partielle du brevet, ayant un effet rétroactif.

Malgré une procédure d'opposition contre un brevet européen validé en France, il est possible d'agir en contrefaçon. Cependant, le juge français a la faculté de surseoir à statuer en raison du risque que le brevet soit révoqué ou réduit. Mais il peut également ne pas vouloir paralyser l'action en contrefaçon.

En revanche, dans le cas d'une demande de brevet européen portant sur la même invention qu'un brevet français, le tribunal saisi d'une action en contrefaçon du brevet français doit surseoir à statuer (**Art. L. 614-15**) jusqu'à la date où celui-ci cesse de produire ses effets (fin du délai prévu pour former une opposition ou fin de la procédure d'opposition au brevet européen, date à laquelle se produit la substitution du brevet EP au brevet FR dans les conditions prévues à l'article L614-13 ; ou rejet ou retrait de la demande de brevet européen).

Par ailleurs, attention à la possible extinction du brevet français s'il existe un brevet européen portant sur la même invention.

15. Sanctions de la contrefaçon

A. Généralités

1) Contexte :

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

2) Source CPI (articles ou règles)

Article L615-7 :

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Article L615-7-1 :

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient *rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués* au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

B. Sanctions (développées par Maître Gaultier)

1) Interdiction sous Astreintes (voir L615-3)

Demandées en référé par toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, il faut introduire l'action au fond par la voie civile ou pénale sous peine d'annulation. L'astreinte sera liquidée ultérieurement : il faut demander la liquidation de l'astreinte. Le juge qui liquide l'astreinte (le JEX – Juge de l'Exécution) pourra tenir compte de la bonne foi ou mauvaise foi du contrefacteur compte tenu de l'attitude du condamné (fin de marché en cours, etc). L'astreinte est dissuasive.

L'astreinte ne se confond pas avec les dommages intérêts.

En cas de perte de l'action, l'astreinte est rendue à l'autre partie (Cassation en 2000).

En Allemagne l'astreinte est versée à l'Etat et n'est pas rendue.

2) Publication (voir ci-dessus L615-7-1) :

3) Confiscation (voir ci-dessus L615-7) :

On essaye de demander la destruction des produits en stock en présence d'un huissier et au frais du contrefacteur (selon la directive européenne).

On se réserve la possibilité de les revendre.

Rappel des circuits de distribution => transfert de propriété (à confirmer)

4) Domage et Indemnisation

(CC 1682) "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer."

Indemnisation : la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur : « celui qui est responsable est tenu de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice ».

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice : lien direct.

=> La nouvelle loi L615-7 ci-dessus

Introduction à titre d'alternative pour une partie à la *procédure de la redevance indemnitaire forfaitaire*.

On notera que la nouvelle loi ne semble pas permettre le mix des sanctions (indemnités au titre des dommages et intérêt ou somme forfaitaire) pour une même partie à l'action en contrefaçon.

Calcul du préjudice : Tout le préjudice qui est la conséquence certaine de la contrefaçon.

Notion du « tout commercial » : La jurisprudence considère que l'objet breveté permet de vendre des objets du domaine public.

Arrêt du 16 décembre 1897 des becs à gaz coiffés d'un manchon Hauer : contrefaçon sur le manchon, mais chaque manchon breveté faisait vendre un bec non breveté.

- Tout le préjudice : bénéfice manqué sur les manchon et les becs
- Art 1382 - 1384
- Calcul de la masse contrefaisante : rechercher le nombre de produits qui aurait été vendues

(a) Premier poste : le bénéfice réalisé par le contrefacteur :

On prend le bénéfice unitaire du breveté et on le multiplie par la masse contrefaisante.
Mais on examine si le breveté était capable, sans augmenter ses investissements, de produire : sur la part excédentaire on donne au breveté une redevance indemnitaire correspondant à la licence qu'il aurait pu obtenir et on la majore pour tenir compte du fait que le breveté n'a pas pu négocier la licence.

Les personnes qui peuvent se faire indemniser sont

- le breveté : seulement la redevance contractuelle (4 – 5 – 10%)
- le licencié : souvent plus importante car c'est la marge brut du produit x les ventes perdues s'il pouvait produire.

Le cas du breveté qui n'exploite pas : redevance indemnitaire

=> On a donc introduit la notion de taux brut et de taux négocié par un honnête licencié.

(b) Deuxième poste : avilissement des prix

Si la contrefaçon a duré longtemps, la contrefaçon a pu entraîner une baisse de prix sur le marché.

Arrêt Ciba vs : 27 MF pour le manque à gagner et pour l'érosion de marché 27 MF (ce qu'elle avait vendu avec un effondrement des prix et des ses marges) + 1,1 MF pour redevance indemnitaire.

(c) Troisième poste « Le préjudice moral » :

Le trouble commercial : « effet tremplin » : Le contrefacteur a pris la clientèle : il s'est positionné sur le marché.

Préjudice moral ou de pionnier : L'article nouveau contrefait nuit à l'image de la société et de la publicité qu'elle a faite. Image de pionnier ; banalise l'entreprise.

C. Jurisprudence

Les jurisprudences passées ont en quelque sorte été intégrées dans la nouvelle loi.

Problème de la loi dans le temps (affaire introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi).

D. Notes complémentaires

1) L'ancien article L615-7 du CPI

Le dernier alinéa a disparu complètement (« Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation »)

A prendre en conséquence car L615-7-1 précise bien maintenant « Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

2) Anciennes jurisprudences

Arrêt (Carpano et pont vs Michel) : arrêt de cassation => application de la RC et non du bénéfice : bénéfice de Mitchel (le breveté) x nombre de produits contrefaits

Mais limité au marché perdu par Mitchel et pour le reste une redevance indemnitaire de x% par article (vente mondiale de Carpano et Pons)

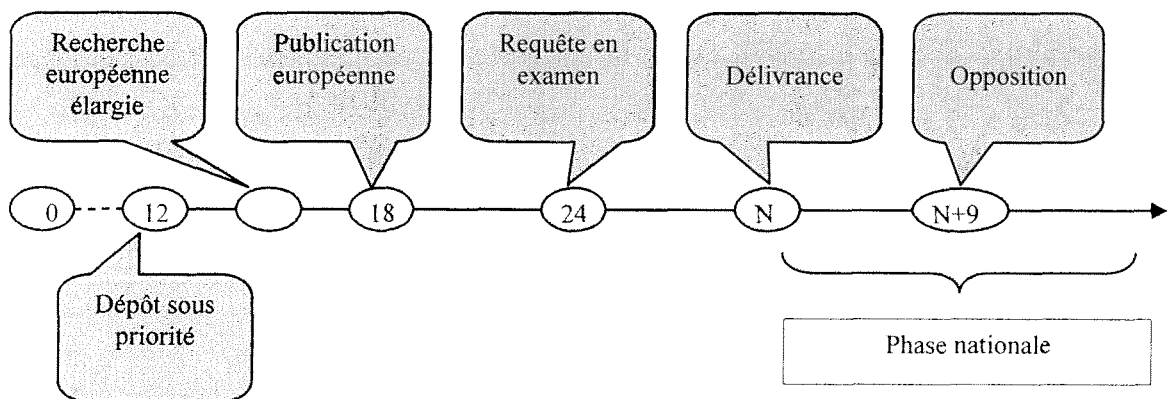
Préparation au CEIPI - Notions de la procédure EP

❖ Définitions :

- Office récepteur : office habilité à recevoir le dépôt (office de l'état contractant du déposant, ou l'OEB) Pour les déposants dont le siège et/ou domicile est en France : dépôt possible à l'INPI ou l'OEB, avec obligation de passer par l'INPI s'il s'agit une demande ne revendiquant pas une priorité d'une demande française.
- Office désigné : état contractant pour lequel on est rentré en phase nationale.

❖ Les étapes principales de la procédure sont :

1. **dépôt** de la demande internationale, contrôlée par la section de dépôt,
2. **recherche européenne** (dite élargie) établie par la division de recherche => réalisation d'un rapport de recherche et d'une opinion
3. **publication internationale** ~~européenne~~
4. **examen** effectuée par la division d'examen (en général le même examinateur de la recherche), sur requête expresse du déposant (cette requête doit être déposée 6 mois à compter de la publication du RR), qui aboutit à la délivrance ^{ou} au rejet de la demande
5. **opposition (optionnel)** demandée par un tiers dans les 9 mois à compter de la publication de la mention de délivrance au près de la division d'opposition. Celle-ci décide soit de la révocation du brevet, du maintien du brevet modifié ou non. Intérêt de l'opposition : décision valable dans tous les états



- ❖ Possibilité de faire **un recours** auprès d'une chambre de recours de l'OEB si décision non favorable pour le titulaire. Le recours a un effet suspensif.
- ❖ Possibilité de demander **une limitation** par le titulaire auprès de l'OEB par une procédure centralisée. La limitation a un effet rétroactif.
- ❖ Possibilité de demander **une procédure orale** pendant l'examen, l'opposition et le recours.
- ❖ **La Grande Chambre de Recours** prend des décisions afin de favoriser une application uniforme des textes (peut être saisie par une chambre de recours, le Président de l'OEB, ou sous conditions très strictes par une personne lésée).
- ❖ **Art 123 (2) de la CBE** : une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. => pas possibilité de rajouter de la « matière » après le dépôt.
- ❖ **Art 123 (3) de la CBE** : le brevet européen ne peut être modifié de manière à étendre la protection qu'il confère => après délivrance on ne peut que modifier les revendications en les limitant.
- ❖ **Les taxes annuelles** sont dues à l'OEB à partir de la 3^{ème} année, et à compter de la délivrance chaque année aux offices désignés.
- ❖ **CBE 2000** est entrée en vigueur le 13/12/2007, certaines dispositions de la CBE 73 restent valables pour les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (par ex. Art 54(4) de la CBE 73).

Préparation au CEIPI - Notions de droit américain des brevets

- ❖ Contrairement à l'Europe, où l'invention appartient au premier déposant, le droit au brevet aux Etats-Unis appartient au **premier inventeur** (seul le véritable inventeur a le droit au brevet).
- ❖ Inventeur = personne qui a participé à la **conception** (idée précise et permanente) de l'**invention revendiquée**
- ❖ Inventions non brevetables :
 - Idées abstraites,
 - Produits de la nature,
 - Lois et manifestation de la nature
- ❖ Pas d'exclusion des méthodes de traitement, des programmes d'ordinateur, des méthodes économiques
- ❖ Conditions de brevetabilité :
 - L'**utilité** (peut être rapproché de l'application industrielle) => au moins un usage bénéfique pour la société,
 - La **nouveauté**,
 - La **non évidence** (peut être rapprochée de l'activité inventive)
- ❖ Etat de la technique identique pour la nouveauté et la non évidence, comprend :
 - Ce qui a été divulgué avant la date de dépôt (aux US ou à l'étranger) et
 - Les demandes de brevet US ou les brevets US ainsi que les demandes PCT désignant les US en langue anglaise qui ont été déposés avant et publiés après.
- ❖ **Délai de forclusion** d'un an : l'inventeur dispose d'un délai d'un an entre sa première divulgation et le moment où il dépose sa demande de brevet.
- ❖ En Europe, le droit de **priorité** modifie la date de la demande, aux US la date de la demande est celle de son dépôt et la demande US entre dans l'état de la technique à cette date. Toutefois, les divulgations produites entre la demande initiale et le dépôt sous priorité ne sont pas pris en compte pour déterminer la nouveauté et la non évidence.
- ❖ **Procédure d'interférence** : 2 dépôts portant sur la même invention, le droit au brevet appartient au premier inventeur qui a mis en œuvre l'invention, s'il a été **diligent**.
- ❖ Description doit contenir la description du **meilleur mode** de réalisation aux yeux de l'inventeur au moment du dépôt.
- ❖ **Demande provisoire** : abandonnée automatiquement au bout de 12 mois, non publiée, peut servir de priorité, ne déclenche pas la durée de 20 ans, permet d'entrer dans l'art antérieur à la date de dépôt.
- ❖ **Continuation**
 - Même description que la demande parente
 - Nouveau jeu de revendications **sur la même catégorie d'invention**
- ❖ **Divisionnaire ("divisional")**
 - Même description que la demande parente
 - Nouveau jeu de revendications **sur une autre catégorie d'invention**
- ❖ **Continuation in Part**
 - **Ajout de matière** dans la description de la demande parente
 - Jeu de revendications sur la même catégorie d'invention
- ❖ **Devoir de franchise (Duty of Candor)** toutes les personnes impliquées dans la préparation et l'examen de la demande sont soumises à un devoir de franchise => pas mentir, ne pas induire en erreur, devoir de communiquer toute information pertinente connue
- ❖ **Estoppel** : la doctrine des équivalents ne s'applique pas pour les caractéristiques modifiées lors de la procédure (=> "**Everything you say can be used against you**").

Préparation au CEIPI - Notions de PCT

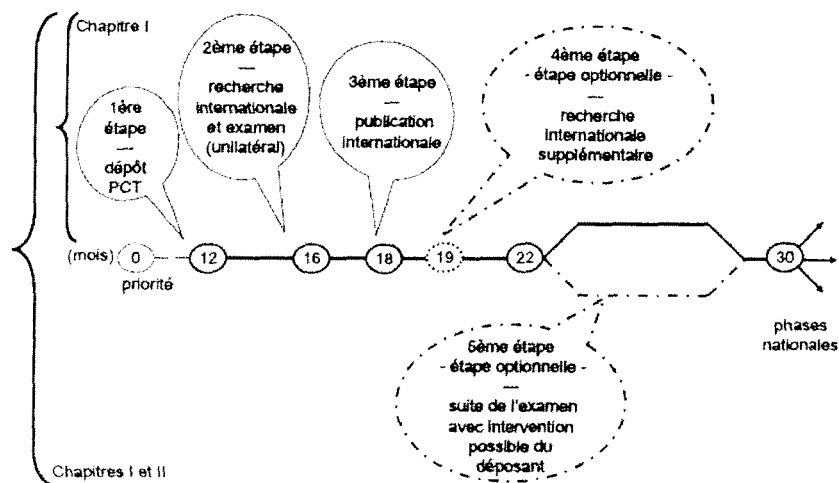
❖ Définitions :

- Office récepteur : office habilité à recevoir le dépôt (office de l'état contractant du déposant, office régional agissant pour l'état contractant du déposant ou le bureau international) Pour les déposants français : dépôt possible en FR, EP ou à l'OMPI
- Administration chargée de la recherche (ISA) : pour les français OEB
- Administration chargée de l'examen (IPEA) : pour les français OEB
- Administration chargée de la recherche supplémentaire (SISA) : au choix
- Bureau international (BI) : OMPI
- Office élu/ office désigné : état contractant pour lequel on est rentré en phase nationale. Pour rentrer en phase nationale en France, obligation de passer par EP désignant la France

❖ Les cinq étapes, dont deux optionnelles, de la phase internationale sont les suivantes :

1. **dépôt** de la demande internationale
2. **recherche internationale** et examen international (unilatéral) quant à la brevetabilité effectués par une administration internationale, => réalisation d'un rapport de recherche et d'une opinion *↳ pas de droit de réponse.*
3. **publication internationale** centralisée effectuée par le Bureau international de l'OMPI
4. (optionnelle et rare) **recherche internationale supplémentaire** effectuée par une administration internationale, uniquement sur requête expresse du déposant
5. (optionnelle) suite et fin de l'**examen international** – avec intervention possible du déposant – effectuée par une administration internationale, uniquement sur requête expresse du déposant. L'examen donne un avis sur la brevetabilité qui ne lie pas les offices élus/désignés, qui peuvent compléter la recherche et l'examen, une fois en phase nationale.

Phase internationale en 5 étapes



❖ Entrée en phase nationale à 30 mois (il existe encore quelques exceptions à 20 mois)

❖ Restauration du droit de priorité possible à 12 + 2 mois *↳ certains pays.*