

IESF

SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET
SCIENTIFIQUES DE FRANCE

**LES
CAHIERS**

JUILLET 2017



**BREVET EUROPEEN ET BREXIT,
QU'EST CE QUE CELA CHANGE POUR LES INGENIEURS FRANÇAIS ?**

www.iesf.fr



PRÉAMBULE

Tout le monde a confusément entendu parler de « l'arrivée prochaine du brevet européen ». Enfin, entend-on, il était temps ! En réalité, de quoi s'agit-il ? Et le Brexit va-t'il remettre en cause ce « brevet européen¹ » ?

Le comité « Innovation et Recherche » a jugé opportun de fournir aux ingénieurs et innovateurs une présentation des évolutions en cours, afin d'éclairer les réflexions sur l'usage du brevet dans les démarches d'innovation, facteur clé de la pérennisation et du développement des entreprises industrielles.

Pour cela, ce cahier va d'abord exposer les évolutions en cours, initiées il y a 40 ans, pour essayer de passer d'une juxtaposition de système de protection nationaux à un système unifié où les frontières de la protection disparaissent à l'intérieur d'un territoire européen.

Cette évolution voulue par les politiques a bien sûr des répercussions sur les entreprises et les innovateurs, qui n'ont été que faiblement associés à ces évolutions. A qui profiteront ces évolutions ? Sont-elles seulement positives ?

Enfin, le comité Innovation et recherche propose quelques pistes de réflexion pour les ingénieurs et les innovateurs qui sont à la source des inventions concernés par ces évolutions.

En particulier, le brevet, trop souvent perçu comme un mal nécessaire, réservé à des juristes jargonnant, constitue en réalité un ferment d'innovation et un outil dont les ingénieurs français ne font souvent qu'un usage trop étriqué.

Quel que soit le calendrier d'entrée en vigueur d'un système unifié de brevets en Europe, un ingénieur gagne à bien maîtriser les questions de propriété industrielle, bien sûr pour prendre les bonnes décisions concernant la protection des résultats techniques, mais aussi voire surtout pour mieux prendre en compte la richesse de l'information brevets dès le démarrage d'un projet d'innovation.

Pierre Breesé, président du comité Innovation et recherche.

¹ En réalité, le terme exact est «brevet européen à effet unitaire », également nommé « brevet unitaire »



Ce cahier a été rédigé par
Le comité Innovation et Recherche
des ingénieurs et scientifiques de France (IESF)

Sous la direction de

Pierre BREESE

pb@iptrust.fr

Membres

Sylvain ALLANO

sylvain.allano@icloud.com

Christian DE CLARENS

christian.declarens@free.fr

Yann DE KERMADEC

yanndekermadec@gmail.com

Thierry DES COURIERES

thierry.des-courieres@total.com

Pierre GUIMBRETIERE

pierre.guimbretiere@wanadoo.fr

Stéphan GRUBER

stephan.gruder@plasmatreteat.fr

Michel HARMANT

michel.harmant@wanadoo.fr

Stéphane HOUEL

stephane.houel@gadz.org

Agathe MICHEL DE CAZOTTE

agathe.michel@sciences-po.fr

Etienne VAUTHERIN

etienne@vautherin.com

Correspondante IESF

Valérie WEIS

vweis@iesf.fr



Sommaire

De quoi parle-t-on ?

Invention et brevet	5
B.A. BA du brevet en Europe.....	5
Le « paquet brevet »	7
Le brevet à effet unitaire	7
La procédure de délivrance d'un brevet à effet unitaire	8
L'option « opt-out ».....	8
L'impact sur les coûts	9
La juridiction unifiée des brevets (JUB).....	10
Comment sera organisée la JUB ?	10
Tribunal de 1 ^{ère} instance.....	10
Déroulement d'une procédure.....	11
Tribunal de 2 ^{ème} instance	11
Coût des procédures.....	11
La décision de la JUB : Quitte ou double ?	12

Paquet brevet, qui gagne, qui perd ?

L'impact pour les grands déposants.....	13
L'impact pour les PME.....	13
Un lobbying basé sur des arguments discutables	13
Prendre en compte l'impact du paquet brevet	14
L'impact pour les avocats et conseils en propriété industrielle français	15

Le « paquet brevet » peut-il survivre au Brexit

Pourquoi le Brexit freine la mise en œuvre du paquet brevet ?	16
Comment les institutions tentent de sauver le paquet brevet ?	16

Comment bien utiliser le brevet ?

Le brevet, accélérateur d'innovation	18
Le brevet, un outil pour sécuriser les partenariats.....	18
Le brevet, indicateur de l'ambition de l'entreprise.....	18
Les bonnes questions à se poser	18
Brevet ou secret ?	19



De quoi parle-t-on ?

Invention et brevet

Avant d'aborder l'organisation du système des brevets, un petit rappel : qu'est-ce qu'un brevet ?

Un brevet est un titre de propriété conférant à son titulaire un droit exclusif d'exploiter, directement ou indirectement par l'octroi d'une licence, une invention. Et qu'est-ce qu'une invention ? Curieusement, les lois ne définissent pas vraiment ce qu'est une invention.

La doctrine qualifie aujourd'hui une invention comme une « solution technique à un problème technique ».

Une invention n'est pas une « idée », un « concept », mais une solution concrète, décrite de manière suffisamment claire et complète pour qu'elle soit réalisable par l'homme du métier par de simples tâches d'exécution, sans nécessiter de recherches supplémentaires.

On est très proche du quotidien de l'ingénieur, qui cherche en permanence à résoudre des problèmes techniques, en apportant des solutions qui ne sont pas forcément « révolutionnaires », mais ne découlaient pas de manière immédiate, évidente, de l'état de la technique.

Le système des brevets veille à accorder une réelle protection à une invention à condition qu'elle réponde à des critères rigoureux (nouveau, activité inventive, suffisance de description...) afin d'éviter de créer un obstacle injustifié au développement de la concurrence. Le rôle des systèmes de brevets est d'assurer un arbitrage transparent et raisonnable entre les intérêts des innovateurs qui ont fait preuve d'audace et de persévérance, et les producteurs et consommateurs qui dynamisent le marché.

Cet équilibre subtil, on le comprendra, ne peut plus seulement être fixé localement, pays par pays, mais de façon élargie, notamment au plan européen.

B.A. BA du brevet en Europe

Un brevet confère des droits dans le pays dans lequel il a été déposé. Un brevet français permet d'interdire à un tiers de fabriquer en France un produit reproduisant une invention brevetée, quel que soit le pays où le produit fabriqué en France est ensuite vendu ; il permet d'interdire la vente en France d'un produit représentant une invention brevetée, quel que soit le pays où le produit a été conçu.

Mais un brevet français ne permet pas d'interdire à un tiers de fabriquer un produit reproduisant l'invention en Allemagne et de le vendre en Allemagne ou en Italie. Pour cela, il faut disposer également d'un brevet allemand et/ou italien.

À une époque où la mondialisation implique des marchés décloisonnés, une telle fragmentation du système des brevets montre ses limites.

Prenons un exemple simple : vous avez mis au point une série de perfectionnements majeurs concernant les fibres optiques, permettant d'augmenter le débit protégé par plusieurs brevets. Votre entreprise va-t-elle déposer ces brevets seulement en France, se privant de la possibilité d'interdire à un concurrent d'exploiter ces perfectionnements à l'étranger ? Va-t-elle déposer des brevets non seulement en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, aux États-Unis, en Chine, etc., de façon à pouvoir jouir d'une situation privilégiée sur l'ensemble de ces marchés ?

Dans le passé, protéger une invention dans plusieurs pays était compliqué et coûteux : il fallait déposer une demande de brevet dans chacun des pays, via un correspondant (conseil en brevet) local, dans la langue officielle de chacun des pays. Ces demandes de brevets étaient examinées selon des procédures spécifiques



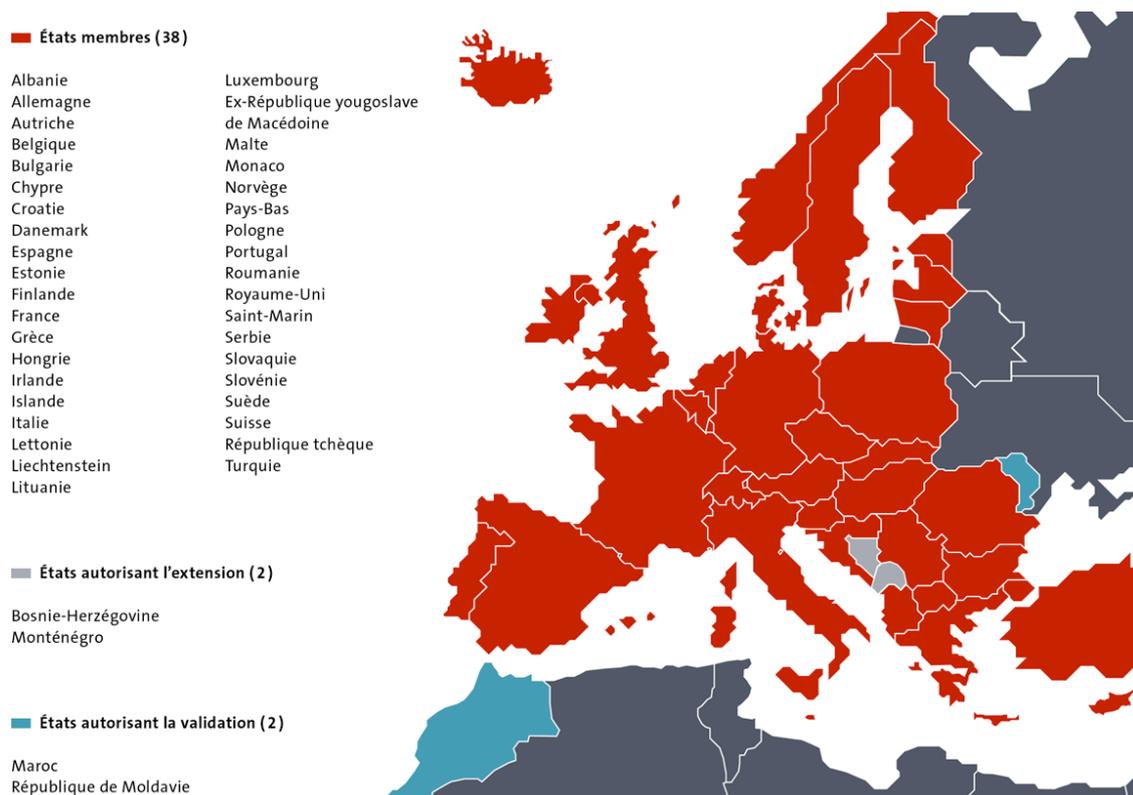
à chacun de ces pays, avec dans chaque pays un examinateur différent, appliquant des textes différents, avec des interprétations spécifiques à chaque pays.

En 1973, une première étape a été franchie avec l'adoption de la « convention sur le brevet européen (CBE) » et la création de l'Office européen des brevets. Par un traité multinational signé en 1977, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni ont décidé l'établissement d'un système unifié pour la délivrance de brevets européens, avec des critères communs à l'ensemble des pays concernés.

Même si les textes de lois nationaux étaient déjà largement harmonisés, cette évolution a conduit à l'adoption d'un texte unique, applicable par tous les pays ayant ratifié la CBE, ayant prééminence sur les dispositions nationales. Cela signifie qu'un tribunal français saisi d'une action en contrefaçon appliquera non pas le code de la propriété intellectuelle français, mais la convention sur le brevet européen pour juger si le brevet argué de contrefaçon et issu de la voie européenne est valable ou non.

Aujourd'hui, la convention sur le brevet européen a été ratifiée par 38 pays, et 4 pays permettent une validation² de la protection dans leur juridiction.

Il faut noter que ce système s'étend bien au-delà de l'Union européenne et a été ratifié par une dizaine de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. Le Brexit n'aura donc pas d'impact sur la poursuite de l'adhésion du Royaume-Uni à la convention sur le brevet européen.



² La « validation » est une formalité administrative par laquelle un brevet européen délivré produit, dans un État autorisant l'extension ou la validation, les mêmes effets qu'un brevet national délivré par l'État en question et le soumettant au même régime qu'un brevet national.



Le « paquet brevet »

Le brevet européen à effet unitaire repose sur plusieurs textes législatifs distincts³ (brevet unitaire, régime linguistique et juridiction unifiée du brevet), élaborés via trois procédures différentes. Les représentants du Parlement européen ont négocié les trois textes ensemble, tel un paquet, avec le Conseil des ministres et la Commission européenne.

Le premier texte législatif est un règlement qui met en place un système de protection du brevet unitaire. Il a été préparé en utilisant la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement. Bernhard Rapkay (S&D, DE) est le député responsable de ce dossier.

Le régime de traduction des brevets européens entre dans le cadre de la procédure de consultation (c'est-à-dire que le PE est consulté). Le député en charge de ce dossier est Raffaele Baldassarre (PPE, IT).

Finalement, une juridiction unifiée en matière de brevets devrait être créée par le biais d'un accord international conclu entre les États membres participant à la procédure. La résolution non législative du PE sur cet accord a été rédigée par le président de la commission des affaires juridiques, Klaus-Heiner Lehne (PPE, DE).

Le Parlement a négocié les trois textes comme un paquet et, par conséquent, a pu apporter sa contribution à l'ensemble des questions.

L'accord sur la création de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), signé en 2013, doit pour entrer en vigueur être ratifié par au moins 13 États, dont les 3 États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur en 2012 ; le Royaume-Uni était l'un de ces 3 États (avec la France et l'Allemagne). La question qui se pose est donc l'impact du Brexit sur l'aboutissement de ce dispositif essentiellement communautaire, dont le Royaume-Uni était signataire et pilier, dans la mesure où l'une des juridictions de la JUB devait être implantée en Angleterre.

Le brevet à effet unitaire

Première composante du « paquet brevet » : le brevet dit « à effet unitaire » qui confère aux inventions protégées par un tel titre une protection uniforme dans 25 des États membres de l'Union (tous sauf la Croatie, l'Espagne et la Pologne).

Il faut bien distinguer deux étapes dans la procédure d'obtention d'un brevet :

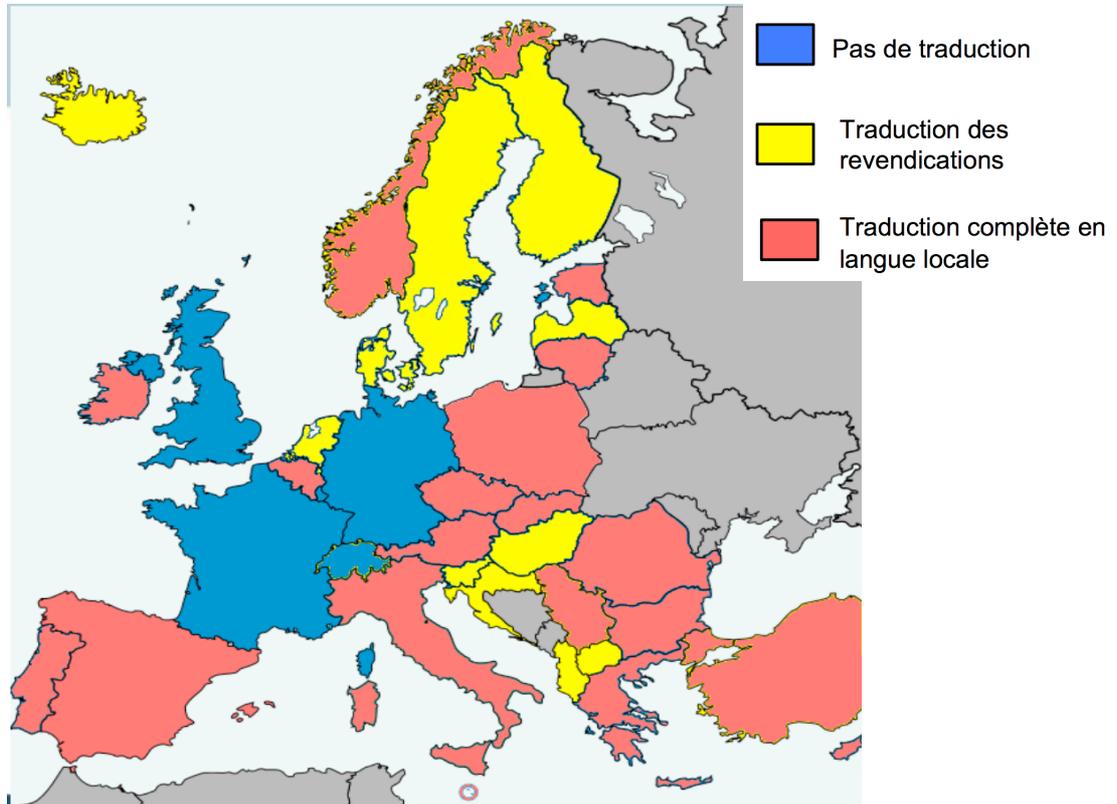
- La phase de dépôt, d'examen, de délivrance et éventuellement d'opposition, qui est déjà unifiée : une seule procédure, menée devant l'office européen des brevets (OEB) dans l'une quelconque des langues officielles (allemand, anglais, français) permet de procéder à un examen aboutissant, en cas de succès, à une délivrance reconnue par 42 pays.
- La vie du brevet après sa délivrance :
 - aujourd'hui, le brevet délivré par l'OEB doit faire l'objet de formalités administratives de « validation » dans tout ou partie des 42 pays dans lesquelles le titulaire souhaite bénéficier de droits. Cette validation se traduit par le paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur dans chacun des pays choisis, la fourniture d'une traduction dans la langue nationale de chacun des pays choisis (les principaux pays européens industrialisés (Allemagne, Belgique, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Royaume-Uni, Suisse) ont toutefois ratifié en

³ L'Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet du 19 février 2013 (AJUB) ; le Règlement sur le Brevet à Effet Unitaire (R 1257/2012 du 17 décembre 2012) ; le Règlement sur le Régime Linguistique du Brevet à Effet Unitaire (R1260/2012 du 17 décembre 2012) ; et le 18ème projet des règles de procédure de la Juridiction Unifiée du Brevet du 19 octobre 2015.



2012 le protocole de Londres, par lequel le pays renonce à la demande d'une traduction dans sa langue nationale du brevet européen délivré.

- Demain, le brevet à effet unitaire sera un seul titre, produisant des effets dans les 25 pays ayant ratifié le « paquet brevet ». Il en résultera une économie, concernant les frais de maintien en vigueur, puisque la taxe annuelle de maintien en vigueur a été calculée pour correspondre au montant cumulé des taxes allemandes, anglaises, françaises et italiennes.



Situation actuelle concernant la nécessité de fournir une traduction.

La procédure de délivrance d'un brevet à effet unitaire

Pour le déposant, aucun changement jusqu'à la délivrance : la demande de brevet sera comme aujourd'hui déposée auprès de l'OEB, qui en assurera l'examen, la délivrance, et éventuellement la procédure d'opposition. La différence interviendra au moment de la notification par l'OEB de la délivrance du brevet. Le déposant pourra, dans un premier temps, choisir entre une validation « pays par pays » comme c'est le cas actuellement, ou une délivrance sous forme d'un « brevet à effet unitaire », pour les 25 pays ayant ratifié le « paquet brevet ». Pour les autres pays, comme la Suisse, le Maroc, etc., la seule voie restera la validation nationale.

Ensuite, le titulaire du brevet à effet unitaire acquittera chaque année une taxe de maintien en vigueur unique, pour les pays concernés (bien sûr, pour les autres pays, il devra acquitter une taxe nationale).

L'option « opt-out »

Durant une période transitoire de sept ans (reconductible pour sept autres années), le titulaire d'une demande de brevet en cours d'examen ou d'un brevet européen délivré avant l'entrée en vigueur du



paquet brevet pourra choisir de se désengager de la JUB et de choisir la compétence des juridictions nationales. Ce choix est communément appelé « opt-out⁴ ».

Ce choix peut notamment se justifier pour éviter de « mettre tous les œufs dans le même panier », et de risquer de perdre définitivement un brevet « fragile », pour l'ensemble des pays. Le choix de l'opt-out écartera la compétence de la JUB qui prononce la nullité pour la totalité des 25 pays concernés, et permet d'introduire une action judiciaire devant la juridiction nationale d'un pays qui, si elle prononce la nullité du brevet dans le pays concerné n'entraînera pas pour autant la nullité dans tous les pays.

La dérogation n'est pas définitive. Il est possible d'y renoncer pour retourner dans la compétence de la JUB, toutefois avec le risque d'être bloqué en dehors de la JUB si une action a été introduite au niveau d'une juridiction nationale.

L'opt-out permet ainsi au titulaire du brevet de garder une relative maîtrise des juridictions.

L'opt-out permet aussi de se placer dans un contexte juridique connu. En effet, il existe une grande incertitude quant à la qualité des jugements de cette nouvelle juridiction et aucune jurisprudence n'existe encore. Il est également probable que les coûts d'une procédure devant la JUB seront très supérieurs aux coûts d'une procédure devant les juridictions françaises et l'opt-out évitera au titulaire d'être entraîné dans des procédures coûteuses, encore mal maîtrisées et sans visibilité quant à la jurisprudence.

L'impact sur les coûts

Souvent, la réduction des coûts constitue l'argument principal pour vanter les mérites du brevet à effet unitaire. Cet argument doit être relativisé :

1. Il n'y a aucun impact sur les procédures de dépôt, d'examen, de délivrance et d'opposition : les coûts resteront exactement les mêmes qu'aujourd'hui, puisqu'il s'agit des procédures classiques auprès de l'Office Européen des Brevets.
2. Pour la grande majorité des déposants qui valide une demande européenne dans un nombre restreint de pays lors de la délivrance (Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Italie), l'impact sur le coût sera nul, voire défavorable puisque certains pays tels que la Suisse ne feront pas partie du brevet à effet unitaire.

L'impact sera favorable uniquement pour les déposants qui choisissent une protection dans plus de 5 pays parmi les 25 ayant ratifié le paquet Brevet.

Par ailleurs, concernant les actions judiciaires :

- Le coût sera nettement supérieur à une action devant les juridictions françaises, et sans doute équivalent au coût devant les juridictions allemandes.
- Il sera bien sûr inférieur au coût d'une procédure menée parallèlement devant plusieurs juridictions nationales, mais une telle situation est très exceptionnelle.

⁴ Règle 5(1) : « Le titulaire d'un brevet européen (y compris d'un brevet européen expiré) ou le demandeur d'une demande de brevet européen publiée (ci-après désignée « demande de brevet » dans la présente règle 5), qui souhaite, pour ce brevet ou cette demande de brevet, déroger à la compétence exclusive de la Juridiction, conformément à l'article 83, § 3, de l'Accord dépose, une déclaration (ci-après désignée « déclaration de dérogation » dans la présente règle 5) auprès du greffe.»



La juridiction unifiée des brevets (JUB)

La JUB traitera la grande majorité des litiges en matière de brevets européens :

- contrefaçon,
- validité,
- déclaration de non-contrefaçon

que ceux-ci aient ou non un effet unitaire, y compris les brevets européens ou les demandes de brevet européen déposés avant l'entrée en vigueur du paquet brevet, en d'autres termes, par défaut, tous les brevets européens qui n'ont pas fait l'objet d'un opt-out par le titulaire. Elle statuera pour l'ensemble des états ayant ratifié le paquet brevet dans lesquels le brevet européen est en vigueur.

L'un des effets de la JUB est donc qu'il sera possible pour le titulaire de droits d'obtenir une décision unique pour un territoire plurinationale, d'une manière qui est annoncée rapide (plaidoiries finales annoncées sous moins d'un an, ce qui mettra une forte pression sur le défendeur).

Bénéfique en cas de position favorable au demandeur, ce système a pour corollaire le risque de faire face à une décision défavorable de portée géographique générale :

- si la JUB prononce la nullité du brevet, cette nullité concernera tous les pays.
- si la contrefaçon n'est pas reconnue, cela concernera les 25 pays ayant ratifié le paquet brevet.

Comment sera organisée la JUB ?

De façon classique, la JUB comprendra un Tribunal de première instance et une Cour d'appel.

Tribunal de 1^{ère} instance

Le Tribunal de première instance sera constitué de deux organes :

- Une division centrale dont la compétence portera essentiellement sur la validité des brevets européens, sur les actions en non-contrefaçon et de manière concurrente sur les actions en contrefaçon lorsque le défendeur sera établi hors du territoire d'un État membre de l'Accord ou s'il n'existe pas de division locale/régionale dans l'État membre du lieu de la contrefaçon. Cette division centrale aura son siège à Paris et une section à Londres et à Munich. Les affaires seront réparties entre ces trois lieux suivant le domaine technique concerné :
 - Londres connaîtrait essentiellement des brevets de métallurgie et de chimie, dont les brevets pharmaceutiques
 - Munich connaîtra l'industrie lourde (mécanique, armement, chauffage, etc.)
 - Paris aura la compétence dans les autres domaines techniques : textile, physique, électricité, dont les brevets portant sur des « inventions mises en œuvre par ordinateur ».
- La JUB comprendra également plusieurs divisions locales/régionales : chaque État membre pourra en avoir (au moins) une ou se regrouper avec d'autres États pour constituer une seule division régionale et leur compétence portera essentiellement sur les affaires de contrefaçon dans leur ressort géographique ainsi que les demandes reconventionnelles en nullité. Paris aura une division locale, distincte du siège de la division centrale.



Déroulement d'une procédure

Breveté	Présumé contrefacteur	Délai
Mémoire en demande (Règle 13)	Mémoire en réponse (règles 23 et 24)	
	Éventuellement Action reconventionnelle en nullité (règle 25)	3 mois
Réponse au(x) mémoire(s) du défendeur (Règle 29 a et b)		2 mois
	Réponse au(x) mémoire(s) du défendeur (règle 29 c et d)	2 mois
Réponse au(x) mémoire(s) du défendeur Règle 29e		1 mois
	Réponse au(x) mémoire(s) du défendeur (Règle 29.e et 32)	1 mois
Plaidoiries		

Tribunal de 2^e instance

La Cour d'appel sera un organe unique basé au Luxembourg. Luxembourg estime que cette nouvelle institution conduira à la création de 50 à 80 emplois.

Coût des procédures

Par ailleurs, les règles relatives aux frais de justice de la JUB ont été arrêtées le 25 février 2016. Les frais⁵ se composent de la façon suivante :

- des frais fixes (11 000 €),
- des frais additionnels en fonction de la valeur estimée du litige. Ces frais additionnels ne s'appliqueront cependant qu'aux litiges ayant une valeur supérieure à 500 000 €. Ils varient entre 2 500 € et 250 000 € pour des litiges estimés entre 750 000 € et 50.000.000 €. Pour les litiges ayant une valeur supérieure à 50.000.000 €, les frais additionnels s'élèvent à 325 000 €.

La JUB prévoit aussi de rembourser 60 % des taxes si un accord amiable intervient avant la fin des échanges de conclusions, et 20 % s'il intervient avant les plaidoiries. Ce mécanisme est judicieux, car il incite les parties à trouver un accord.

La JUB est consciente de l'effet dissuasif que ces frais pourraient avoir sur les PME. Aussi, est-il prévu que leurs frais de justice soient réduits de 40 %, sous certaines conditions.

⁵ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/agreed_and_final_r370_subject_to_legal_scrubbing_to_secretariat.pdf



À ces taxes, bien entendu, il convient d'ajouter les honoraires des avocats ou conseils habilités à agir devant la JUB. Compte tenu de la complexité des procédures et du calendrier serré, il est très probable que le montant des honoraires sera très supérieur aux montants habituellement observés dans une procédure française.

La décision de la JUB : Quitte ou double ?

Une seule action judiciaire produisant des effets sur 25 pays : bénéfique ou défavorable ? Pour le titulaire du brevet qui obtient gain de cause, son brevet étant reconnu valable et contrefait par la JUB, ce sera incontestablement un bénéfice.

Pour le défendeur qui estimera que la décision est injuste, il s'agira d'une catastrophe : les conséquences ne sont pas limitées à un territoire, mais sur l'ensemble du marché européen. Rappelons que le contrefacteur n'est pas toujours un « pirate » de mauvaise foi : il peut avoir agi par ignorance du brevet du tiers, ou par une évaluation erronée de la portée et de la validité du brevet qui lui est opposée. L'appréciation de l'atteinte ou non à un brevet peut être une question très subtile, pour laquelle deux parties peuvent de bonne foi aboutir à une appréciation opposée.

Actuellement, en cas de contrefaçon dans plusieurs pays, le breveté doit engager une action devant la juridiction de chacun des pays. Ces juridictions nationales sont toutes indépendantes les unes des autres. Il arrive régulièrement que, pour un même produit argué de contrefaçon à l'encontre de brevets nationaux issus de la même demande européenne, et donc de même portée et validité, le tribunal anglais juge par exemple le brevet nul et donc non contrefait, un tribunal allemand juge au contraire le brevet valide mais non contrefait, et un tribunal français le brevet valide et contrefait.

Dans le cas de la JUB, il y aura une seule décision, ce qui évitera les discordances observées dans la situation actuelle. Mais cela donnera bien sûr un pouvoir très fort à la JUB, qui de surcroît ne relèvera pas des juridictions suprêmes nationales (Cour de cassation en France) en cas de décision mal fondée juridiquement.



Paquet brevet, qui gagne, qui perd ?

L'impact pour les grands déposants

Pour les grands déposants, qui ont l'habitude de valider leurs brevets européens dans la majorité des 42 pays membres de l'Office Européen des Brevets, l'impact sera incontestablement favorable :

- le budget consacré aux taxes de maintien en vigueur sera significativement réduit ;
- la JUB permettra d'agir en contrefaçon devant une seule juridiction, pour l'ensemble des 25 pays ayant ratifié le paquet brevet.

Le surcoût des procédures (taxes de procédures, honoraires) sera marginal pour les grandes entreprises.

L'impact pour les PME

Pour les PME, l'impact du brevet à effet unitaire sera faible : elles ne valident généralement les brevets européens que dans un nombre restreint de pays, et l'économie sur les frais de maintien en vigueur des brevets délivrés sera marginale, voire inexistante.

Pour les PME, il faut aussi prendre en compte le fait que malheureusement beaucoup ne se préoccupent pas trop des brevets : seules 5 % des PME françaises ont déposé, au cours des 5 dernières années, au moins une demande de brevet. Elles seront donc plus souvent en défense, découvrant la question à l'occasion d'une action en contrefaçon.

L'impact du paquet brevet est donc plutôt défavorable pour les PME subissant une action en contrefaçon, et ne disposant pas des moyens pour assurer une défense de qualité dans un système globalement complexe.

Un lobbying basé sur des arguments discutables

L'aboutissement d'une harmonisation du système des brevets en Europe est une évolution inévitable pour renforcer la signification d'un « marché commun ». Les pouvoirs politiques ont mis près de 50 ans pour y aboutir, ce qui montre les difficultés qu'il a fallu franchir.

La ratification du « paquet brevet » a nécessité le passage par la voie de la « coopération renforcée » permettant l'adoption de dispositions communautaires nonobstant le refus de certains états membres de l'Union européenne dont l'Espagne, qui a engagé — et perdu — deux recours contre l'adoption du « paquet brevet », et l'Italie, qui a finalement rejoint le « club » des signataires.

Il convient de noter que la majorité de ces grands déposants, principaux bénéficiaires du système, sont... des entreprises non européennes (américaines, japonaises, chinoises, coréennes), qui ont mené, au côté des représentants des grands déposants européens, un lobbying intense, fondé en partie sur des arguments discutables. Prétendre que le « coût du brevet

Le point de vue d'une PME

« Nous déposons entre 3 et 5 demandes de brevets français par an qui sont systématiquement étendues en Europe. Je suis dubitatif sur l'arrivée prochaine du brevet unitaire et de son utilité pour une PME comme la nôtre où nous cherchons avant tout à protéger un nombre de territoires limité (typiquement France, Allemagne, Suisse) pour notre activité très orientée vers l'automobile. Particulièrement, aucun bénéfice sur les frais de maintien n'est à prévoir pour nous et la gestion des litiges me paraît plus compliquée avec une seule juridiction qui peut annuler le brevet sur tous les territoires et des frais de JUB qui s'annoncent relativement importants. La vulnérabilité aux Patent Troll nous inquiète aussi. Je pense que nous attendrons quelques mois voire années avant de tester ce brevet unitaire...s'il arrive un jour ! »

Guillaume LOUSSERT

Responsable Propriété Intellectuelle de la PME Moving Magnet Technologies (groupe Sonceboz)

Tel @MMT : +33 3 81 41 85 68 (168)

Tel @SBZ : +41 32 488 19 50 (950)



européen serait divisé par 8 » a sans doute convaincu certains politiques. Mais cette affirmation est pour le moins trompeuse⁶ :

- elle ne concerne en réalité que le coût des taxes de maintien en vigueur. Or l'essentiel des coûts d'obtention d'un brevet concerne les phases de dépôt, d'examen et d'opposition le cas échéant, pour lequel le « paquet brevet » n'apporte aucune modification.
- Elle correspond à une hypothèse très rare, concernant la validation d'un brevet dans les 25 pays ayant ratifié le « paquet brevet », et seulement ces 25 pays. Dans l'hypothèse la plus fréquente où le brevet n'est validé que dans 4 ou 5 pays importants, ou au contraire validé dans plus de 25 pays (par exemple la Suisse et le Maroc), l'économie sera bien moindre.

Par ailleurs, il est probable que l'adoption du paquet brevet rende l'Union européenne plus attractive pour les « patent troll », sociétés spécialisées dans le « licensing agressif » basé sur la menace d'une action judiciaire à partir de portefeuille de plusieurs dizaines voire centaines de brevets. Ces patent trolls monnaient la renonciation à l'engagement d'une action judiciaire complexe (surtout quand le défendeur est confronté à un grand nombre de brevets) et coûteuse en contrepartie du versement de redevances. Jusqu'à présent, l'Europe était relativement préservée du fait de la fragmentation des juridictions.

Prendre en compte l'impact du paquet brevet

L'entrée en vigueur à court ou moyen terme du paquet brevet est probablement inévitable. Il appartient dès à présent d'intégrer cette évolution dans la conduite de la politique brevet d'une entreprise.

Un enjeu concernera sans doute l'accroissement du risque de contrefaçon.

Aujourd'hui, enfreindre un brevet d'un tiers n'entraîne pas de conséquences critiques : la longueur des actions judiciaires (2 à 5 ans, en cas d'appel) permet généralement de trouver des solutions alternatives, réduisant l'impact d'une décision défavorable. Le coût de défense devant les juridictions françaises (30 à 200 k€) reste supportable, même pour une PME. Les dommages-intérêts restent également modérés. Et surtout, la France constitue un pays secondaire pour les actions judiciaires, une grande entreprise privilégiant le Royaume-Uni ou l'Allemagne pour l'engagement d'un contentieux « exemplaire ».

Avec le brevet à effet unitaire et la JUB, une entreprise française sera beaucoup plus menacée par une action en contrefaçon :

- Les grands titulaires n'auront plus besoin de choisir un pays particulièrement attractif pour le contentieux judiciaire, puisqu'une action unique concernera 25 pays, dont la France.
- Le coût et la complexité des procédures ne freineront pas vraiment les grands titulaires des brevets, mais constitueront une difficulté sérieuse pour les petites entreprises en défense.
- Il est probable que la technicité des procédures rendra l'accès à la JUB beaucoup plus difficile pour les petites entreprises.

De ce fait, l'anticipation des contentieux deviendra un sujet majeur, qui présente somme toute des aspects bénéfiques. Cela impliquera la prise en compte des brevets des tiers très en amont de l'industrialisation d'un produit. L'identification des brevets, pour vérifier la liberté d'exploitation lors de la conception d'un produit ou d'un service, constitue une bonne pratique. Elle permet non seulement d'anticiper les risques de contentieux, mais aussi d'enrichir les connaissances par l'enseignement des brevets publiés dans le

⁶ Exemple d'argument fallacieux: « Le faible coût de la procédure par rapport à l'existant est un argument essentiel, car ce brevet unitaire a été pensé pour encourager les PME innovantes. »



domaine technologique concerné. L'INPI vient d'ailleurs de promouvoir un service de cartographie de brevets favorisant l'accès à cette information pour les PME.

L'impact pour les avocats et conseils en propriété industrielle français

Les différents textes réglementaires constituant le paquet brevet résultent de compromis entre les pays, ayant souvent entraîné des formulations complexes voire confuses. Cela se traduit par des textes et des procédures complexes, remplies de « chausse-trappes ». La volonté de traitement de contentieux avec un calendrier très resserré rendra la gestion de ces procédures très délicates. Les magistrats seront choisis en partie parmi les magistrats exerçant actuellement dans des juridictions nationales, et en partie parmi des professionnels de la propriété industrielle (conseil en propriété industrielle, ingénieurs brevets de l'industrie...). Ils devront créer le mode de fonctionnement du tribunal, avec un régime linguistique trilingue. L'expérience des divisions d'opposition et de recours de l'OEB laisse penser que les procédures seront très « tatillonnes », les aspects formels prenant une importance déterminante. Le traitement de tels contentieux sera donc difficilement accessible à de petits cabinets « de niche », car ils nécessiteront la disponibilité d'une équipe d'avocats spécialisés que des structures trop petites ne pourront pas mobiliser. De plus, il est probable que la plupart des procédures de contentieux seront engagées par des non-Européens, qui s'adressent traditionnellement plutôt à des avocats anglais (pour les américains) ou allemands (pour les Asiatiques). Il est donc probable que ce sont les cabinets allemands et anglais qui attireront une grande partie des dossiers ; ils ont d'ores et déjà commencé à créer une antenne en France ou à nouer des partenariats avec des cabinets français ; mais les structures françaises n'auront sans doute, dans la plupart des cas, qu'un rôle secondaire, à la manière des avoués d'autrefois.

Pour les conseils en propriété industrielle (CPI), l'impact sera mineur. Certains espèrent tirer un avantage de la JUB permettant aux CPI, sous certaines conditions, de plaider directement. Mais il est probable que les grandes affaires leur échapperont au profit des cabinets d'avocats anglo-saxons.

L'impact le plus important pour les CPI sera sans doute l'importance accrue de l'accompagnement des entreprises dans l'anticipation des risques contentieux, et le développement des prestations d'étude de liberté d'exploitation et de prise en compte des brevets des tiers tout au long des démarches de R&D et d'innovation.



Le « paquet brevet » peut-il survivre au Brexit ?

Pourquoi le Brexit freine-t-il la mise en œuvre du paquet brevet ?

Entre l'adoption du « paquet brevet » en février 2013, et sa ratification définitive par au moins 13 pays, étape préalable à la mise en œuvre opérationnelle, un événement majeur s'est produit : le « Brexit », par lequel le Royaume-Uni a décidé de se retirer de l'Union européenne. Cette décision est difficilement compatible avec la poursuite de la participation aux dispositions du « paquet brevet » :

- Comment un pays non membre de l'Union européenne pourrait-il néanmoins bénéficier d'un titre de propriété industrielle communautaire ?
La proposition d'origine qui incluait des États non membres tels que la Suisse a été déclarée incompatible avec le droit de l'Union par la Cour de justice de l'Union européenne, car la Cour n'aurait pas été entièrement dans le système légal de l'Union européenne, et par conséquent sans possibilité de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union.
- Par ailleurs, il serait pour le moins curieux qu'un tribunal installé à Londres, dans un pays qui s'est retiré de l'Union européenne, rende des décisions sur la validité et l'opposabilité de brevets au sein de l'Union européenne.

D'ailleurs, dans un discours du 16 janvier 2017, Madame May, Premier ministre britannique, a indiqué que le Royaume-Uni voulait reprendre le contrôle de ses lois et ne plus reconnaître la compétence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

Le souhait de Madame May de refuser la compétence de la CJUE risque de rendre difficile une extension de la protection du brevet unitaire au territoire du Royaume-Uni après le Brexit.

En effet, la protection par le brevet unitaire résulte d'un règlement de l'Union européenne et la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) est seule compétente pour interpréter un tel règlement.

Pourtant, Jo Johnson, le nouveau ministre britannique de la propriété industrielle a confirmé la décision du Royaume-Uni de ratifier l'accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) et plusieurs personnalités, dont le Président de l'Office Européen des Brevets, militent pour la ratification du paquet brevet par le Royaume-Uni, nonobstant le processus de retrait de l'Union européenne qui a été engagé depuis le début de l'année.

Au Royaume-Uni, les avis sont partagés. Certains ne veulent surtout pas voir la JUB se faire sans eux. La position des praticiens de la propriété industrielle et d'une partie de l'industrie britannique est claire, voire cynique : ils font pression pour que le Royaume-Uni ratifie très vite l'accord parce qu'il faut être membre de l'UE au moment de la ratification, et ils pensent qu'ensuite il sera possible de négocier le maintien du pays dans le dispositif après le Brexit.

Mais une autre partie de l'industrie britannique estime qu'il ne faut rien faire « tant que l'on ne sait rien des conditions de sortie. »

Une ratification dans la précipitation est un scénario qui semble très compliqué à mettre en œuvre politiquement, mais aussi juridiquement. Cette option, qui préserve les intérêts des Britanniques, est parfaitement en phase avec leur aspiration à disposer d'une « Europe à la carte » en bénéficiant des avantages sans supporter les efforts correspondants.

Comment les institutions tentent-elles de sauver le paquet brevet ?



Selon les défenseurs d'une ratification « au forceps », la sortie du Royaume-Uni n'empêcherait pas en tant que tel l'Accord d'entrer en vigueur (le Royaume-Uni serait remplacé par l'Italie en tant que troisième pays avec le plus grand nombre de brevets produisant leurs effets en 2012), mais cela obligerait à une renégociation de l'Accord sur la Juridiction unifiée du brevet et de trouver les solutions appropriées pour remplacer la section de Londres, désigné pour héberger une section de la division centrale du Tribunal de première instance, par exemple par Milan. Dans cette hypothèse, l'entrée en vigueur de la JUB serait très probablement repoussée, peut-être de plusieurs années.

Cette solution n'est pas irréaliste dès lors que le premier instrument de ratification a été approuvé par les 2 chambres du Parlement britannique le 10 mars 2016, il ne manque plus que le contreseing royal et un 2e instrument pour la ratification.

Pour l'heure, dix pays sur les treize requis ont ratifié l'accord, dont la France en mars 2014. Un onzième pays, les Pays-Bas, s'apprête à le faire. L'Allemagne n'a pas ratifié pour l'instant l'accord, et les représentants allemands, très pragmatiques et prudents, ayant déclaré qu'ils ratifieraient en dernier afin de s'assurer que l'ensemble du dispositif est prêt.

Il est donc bien difficile de poser un pronostic sérieux : les défenseurs du « passage en force » clament régulièrement que le paquet brevet entrera en fonction début 2018. Les plus sceptiques soutiennent qu'il va falloir engager un nouveau round de renégociation pour permettre l'entrée en vigueur effective de ce dispositif.



Comment bien utiliser le brevet ?

Il n'est pas inutile, pour un ingénieur, de connaître les évolutions institutionnelles, pour sa culture générale.

Mais le plus important est que tout ingénieur ait conscience des bénéfices qu'il peut tirer dans son travail quotidien de la connaissance des brevets. Le brevet est certes un moyen pour préserver une avance compétitive, permettant dans des situations extrêmes d'interdire à un concurrent de tirer un profit indu d'une contrefaçon d'une invention brevetée. Mais il ne s'agit que de la partie immergée de l'iceberg, et la prise en compte des brevets apporte bien plus de bénéfices.

Le brevet, accélérateur d'innovation

Tout ingénieur devrait maîtriser les démarches permettant d'identifier les brevets et en extraire les informations techniques pertinentes, et même prendre plaisir à manipuler l'information brevet. « Un bon ingénieur doit aimer les brevets » explique Yann de Kermadec, qui assiste de nombreuses entreprises dans leur politique d'innovation et de propriété industrielle.

Le brevet ne constitue pas seulement un aboutissement d'une démarche de recherche et développement, par le dépôt d'un ou plusieurs brevets sur les résultats obtenus.

Le brevet apporte aussi un éclairage précieux lors du démarrage d'un projet. Rechercher les brevets déposés par des tiers, se rapportant à un projet, apporte un enrichissement technique et concurrentiel exceptionnel. La lecture « positivement critique » des brevets proches du projet permet d'explorer les voies techniques retenues par des concurrents ou des académiques, de trouver souvent des alternatives, applications ou compléments utiles, et bien sûr d'identifier des brevets bloquant très tôt, à un stade où il est encore facile de trouver des solutions alternatives évitant des risques juridiques.

Le brevet, un outil pour sécuriser les partenariats

L'innovation est de plus en plus souvent menée en partenariats avec des sous-traitants, des clients ou des académiques. Dans ce contexte, la sécurisation des acquis (le « background ») est un facteur clé pour préserver des relations de confiance. Le système des brevets propose aussi un « langage » particulièrement adapté à la présentation des choix techniques et de leur différenciation par rapport à l'existant.

Le brevet, indicateur de l'ambition de l'entreprise

La politique de brevet d'une entreprise reflète généralement son ambition stratégique : une société visant un leadership sur son marché se dotera généralement d'un portefeuille de brevets conséquent. Une entreprise de moindre ambition se contentera d'une politique de brevet moins active, voire renoncera à se doter de brevets.

Les bonnes questions à se poser

Pour utiliser efficacement le système des brevets, il faut, face à un résultat nouveau, se poser deux questions :

- a) Est-ce que le résultat est potentiellement brevetable ?
- b) Si oui, est-ce que ce résultat mérite d'être breveté ?

Pour répondre à la première question, un ingénieur doit connaître le BA B.A. des brevets : savoir qu'une invention est une « solution technique à un problème technique » (même si cette solution est apportée sous une forme logicielle), et elle n'est brevetable que si elle est nouvelle (c.-à-d.. n'était pas déjà connue



par des personnes non tenues à confidentialité), inventive (c.-à-d.. ne découle pas, pour un homme du métier, de manière évidente de l'état de la technique), et puisse être décrite d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse réaliser l'invention par de simples tâches d'exécution.

Pour l'inventeur, il n'est pas facile de discerner si le résultat qu'il a obtenu peut être qualifié d'inventif. Il se heurte à un biais cognitif : celui qui a obtenu le résultat a tendance à considérer que c'était à la portée de l'homme de métier, qui lui ressemble. Rappelez-vous la situation où un enfant vous pose une devinette ou une charade : une fois que vous avez connaissance de la réponse, vous avez l'impression que la réponse est « bête comme choux ». Mais quelques secondes avant, lorsque vous n'aviez pas encore la réponse, la question semblait insoluble. Pour aider à bien apprécier si le résultat répond au critère d'activité inventive, il est souvent utile d'associer un tiers, notamment un conseil en brevet, pour objectiver si le résultat peut être qualifié d'inventif.

La réponse à la deuxième question, si le résultat considéré comme potentiellement brevetable mérite d'être breveté, dépend de la stratégie de l'entreprise. Déposer une demande de brevet n'a de sens que si cela permet de répondre à un objectif stratégique de l'entreprise. Sinon, mieux vaut faire l'économie du dépôt.

L'objectif stratégique varie en fonction de l'entreprise, de sa culture, du projet de ses dirigeants.

Pour une start-up, le dépôt d'une demande de brevet peut renforcer l'entreprise par la prise en compte des investisseurs de la qualité du portefeuille brevet, et par la sécurisation des partenariats techniques et commerciaux.

Pour un bureau d'étude ou un établissement ou organisme de recherche, le dépôt d'une demande de brevet permet d'organiser le « licensing », et protéger le « back-ground », les connaissances techniques qui lui restent acquises lorsqu'ils réalisent une prestation technique dans le cadre d'une commande.

Pour une PME ou une entreprise plus importante, l'objectif sera souvent de protéger le marché de ses produits innovants et de préserver ses avantages compétitifs, et parfois aussi de disposer de « monnaie d'échange » dans le cas où un concurrent menaçait de lui opposer un de ses propres droits de propriété industrielle. C'est l'application de l'adage des Romains « Si vis pacem, para bellum » (« Si tu veux la paix, prépare la guerre ») : les brevets ne sont pas destinés a priori à multiplier des contentieux judiciaires, mais plutôt à dissuader des concurrents de s'engager dans une telle voie.

Brevet ou secret ?

Une alternative au dépôt de brevet consiste bien sûr à conserver les résultats secrets.

Le dépôt d'une demande de brevet implique la publication, 18 mois après le dépôt, de l'invention. Quiconque pourra alors prendre connaissance de l'invention décrite, dans tous ses détails. Le risque est alors qu'un tiers accède à toute l'information publiée lui permettant de reproduire l'invention, mais qu'il est difficile, voire impossible pour le breveté de prouver la contrefaçon. La question se pose tout particulièrement pour des inventions portant sur un procédé de fabrication, ne laissant pas de trace sur le produit finalement commercialisé.

Le breveté ne sera en réalité pas totalement démuné :

- En premier lieu, pour les brevets portant sur un procédé, le droit prévoit une inversion de la charge de la preuve : il peut être imposé au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté lorsque le produit obtenu par le procédé breveté est



nouveau et lorsque la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

- En second lieu, le breveté peut recourir dans n'importe quel pays européen qui l'a prévu dans sa loi nationale, à une procédure de saisie-contrefaçon par laquelle un huissier, accompagné d'un conseil en propriété industrielle ou un expert, pourra accéder à toutes les informations disponibles chez le présumé contrefacteur. Or, il est rare qu'un procédé industriel ne fasse pas l'objet d'une documentation détaillée, notamment pour répondre à des exigences réglementaires ou pour la démarche qualité.

Le titulaire d'un brevet portant sur un procédé n'est donc pas totalement démuné pour rapporter la preuve d'une contrefaçon.

Le secret devient par ailleurs de plus en plus fragile. Il peut être rompu :

- soit par une négligence ou une malveillance, par exemple du fait d'un employé ayant quitté l'entreprise,
- soit par l'analyse du produit (peu de secrets techniques portant par exemple sur des formulations résistent encore aux moyens d'analyses modernes),
- soit simplement par le fait qu'un concurrent aboutisse par des moyens autonomes au même résultat.

Dans ce dernier cas, la situation peut être particulièrement critique, car si ce dernier décide de déposer une demande de brevet, celui qui avait fait le choix du secret peut se trouver potentiellement contrefacteur, dans les pays qui ne reconnaissent pas la notion de « droit de possession personnelle antérieure ».

Une autre alternative consiste à divulguer volontairement un résultat que l'on a décidé de ne pas breveter, et qu'il est difficile de garder secret : cela permet de « couper l'herbe sous les pieds » des concurrents qui seraient tentés de breveter un résultat similaire qu'ils auraient obtenu de manière indépendante.

En résumé, la question brevet ou secret ou divulgation volontaire est un vrai sujet, qui doit être étudié minutieusement afin de prendre la décision la plus adaptée à un contexte donné.

Conclusions

Ce cahier spécial a pour but d'éclairer les ingénieurs sur l'évolution en cours du système de brevet, dans un contexte d'harmonisation européenne fragilisée par le Brexit. Il vise aussi à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une affaire réservée aux spécialistes, mais s'adresse à tout ingénieur.

Que retenir ?

- le Brexit ne remet pas en cause la situation actuelle (consécutives à la création de l'Office européen des brevets).
- Par contre il crée une grande incertitude en ce qui concerne l'entrée en vigueur effective du « paquet unitaire » (dont l'intérêt pour les plus petits déposants peut être discuté).
- En tout état de cause, les ingénieurs ont un rôle majeur pour développer une culture brevet, visant à :
 - Bien discerner, dans les résultats techniques, ceux qui pourraient être brevetés, afin de déterminer s'il est préférable de les conserver secrets, de les breveter, ou de les divulguer volontairement.



- Prendre en compte l'information très riche accessible par les brevets, dès le démarrage d'un projet d'innovation et au cours du projet.
- Anticiper les risques de contrefaçon par une vérification en amont de l'industrialisation d'un produit des brevets potentiellement opposables à ce produit.

Les entreprises qui maîtrisent bien le système des brevets bénéficient incontestablement d'un avantage, qui sera encore renforcé par l'aboutissement du système unifié prévu par le « paquet brevet ».