



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les
**Rendez-
vous**
inpi

**VOTRE WEBINAIRE
VA COMMENCER**

METTEZ-VOUS EN CONDITION

- ▶ *Assurez-vous de ne pas être dérangé(e)*
- ▶ *Connectez-vous en filaire pour une meilleure stabilité*
- ▶ *Fermez les applications de votre ordinateur*
- ▶ *Privilégiez le navigateur Chrome*
- ▶ *Munissez-vous d'écouteurs*



Les clés pour protéger ses innovations sur le marché européen

Géraldine GUERY-JACQUES

presidence@aspi-asso.fr

Présidente de l'ASPI (Association des Spécialistes PI en Industrie) et Directrice brevet en industrie

Yannick BRUSSETTI

ybrussetti@inpi.fr

*Chargé d'affaires – Juriste PI à l'INPI
Grenoble*

SOMMAIRE

1

SECRET OU BREVET ?
Telle est la question !

2

OU SE PROTEGER ?
Le périmètre géographique

3

QUAND ?
Le respect du timing

4

COMMENT ?
Stratégies et procédures

ET VOUS ?
Echanges et questions

Brevet ou secret ? Telle est la question !



Quelques critères d'appréciation :

- ▶ Quel **type d'innovation** ? Process ou dispositif ?
- ▶ Quel **modèle économique** ?
- ▶ Processus utilisé **uniquement en interne ou diffusé** ?
- ▶ Capacité à **organiser le secret** ?
- ▶ Coûts des brevets **rentables** ? Quel **retour sur investissement** ? **Impact de la publication** ?
- ▶ **DéTECTABILITÉ de la technologie** dans des produits concurrents ?
- ▶ **Retro ingénierie possible** ? A quel prix ?

1

2

3

4

Brevet ou secret ? Telle est la question !



Le secret ne se décrète pas, il s'organise !

▶ **En interne : organiser la confidentialité**

- ▶ Organisation du site de production (restrictions d'accès, division des tâches...)
- ▶ Culture d'entreprise
- ▶ Contrats de travail, conventions de stages ou thèses...



▶ **A l'externe : contractualiser les relations avec les partenaires liés au processus d'innovation (NDA ou accord de secret)**

- ▶ Clause de confidentialité
- ▶ Clause de non exploitation
- ▶ Clause de non revendication



Brevet ou secret ? Telle est la question !



Le brevet, points clés

1 IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS BREVETABLES

Invention : « solution technique à un problème technique »



IDENTIFIER LES TERRITOIRES

Protection territoriale, délais de priorité

2 ÉVALUER LA NOUVEAUTÉ



3 APPRÉCIER L'ACTIVITÉ INVENTIVE



SUSCEPTIBLE D'APPLICATION INDUSTRIELLE

4 DÉPOT PROTECTION DE 20 ANS MAXIMUM PUBLICATION



Être vigilant à la **TITULARITÉ DES DROITS** (droit de déposer, choix de l'identité du déposant), à **L'ENTRETIEN DU TITRE** (annuités) et à leur **RÉELLE EXPLOITATION**

Où se protéger ? Le périmètre géographique



► Principaux critères :

- Pays où l'on fabrique et/ou on commercialise
- Pays de nos concurrents : de leur production, de leur commercialisation, de leurs plateformes de distribution...

► Mais aussi :

- Pays où l'on pourra exercer une surveillance directe ou indirecte
- Pays où les enjeux justifieront une éventuelle procédure
- Pays où une action contentieuse a des chances d'aboutir
- Pays où l'on pourra accorder des licences
- Pays où l'on est en train de prospecter (perspectives à court ou moyen terme), où l'on a des agents



Nécessité de cibler pour optimiser les investissements

1

2

3

4

Quand ? Le respect du timing



3 JALONS CLÉS !



Point de
vigilance : les délais

- 1
- 2
- 3
- 4

1

2

3

T0 + 12 MOIS :
Extensions
Délai de priorité

T0 + 18 MOIS :
Publication

PCT T0 + 30 MOIS :
Phases
nationales/régionales



T0
Dépôt FR

9 mois
Rapport de recherche
préliminaire

T0 + > 24 mois
Délivrance en FR



Les clés pour protéger ses innovations sur le marché européen

COMMENT ? Stratégies et procédures



Voie nationale



**Autant de demandes
Autant de procédures**
Brevets nationaux

Voie européenne



+ de 40 pays à la carte
▶ Une seule demande
▶ Une seule procédure
▶ Éclatement en brevets nationaux

Brevet à effet unitaire > Nouvelle opportunité ?

Voie internationale (PCT)



156 pays à la carte
▶ Une seule demande
▶ Une seule procédure
▶ Eclatement en **demandes nationales** > **Pas de brevet international**

**Délai de priorité
12 mois**

- 1
- 2
- 3
- 4



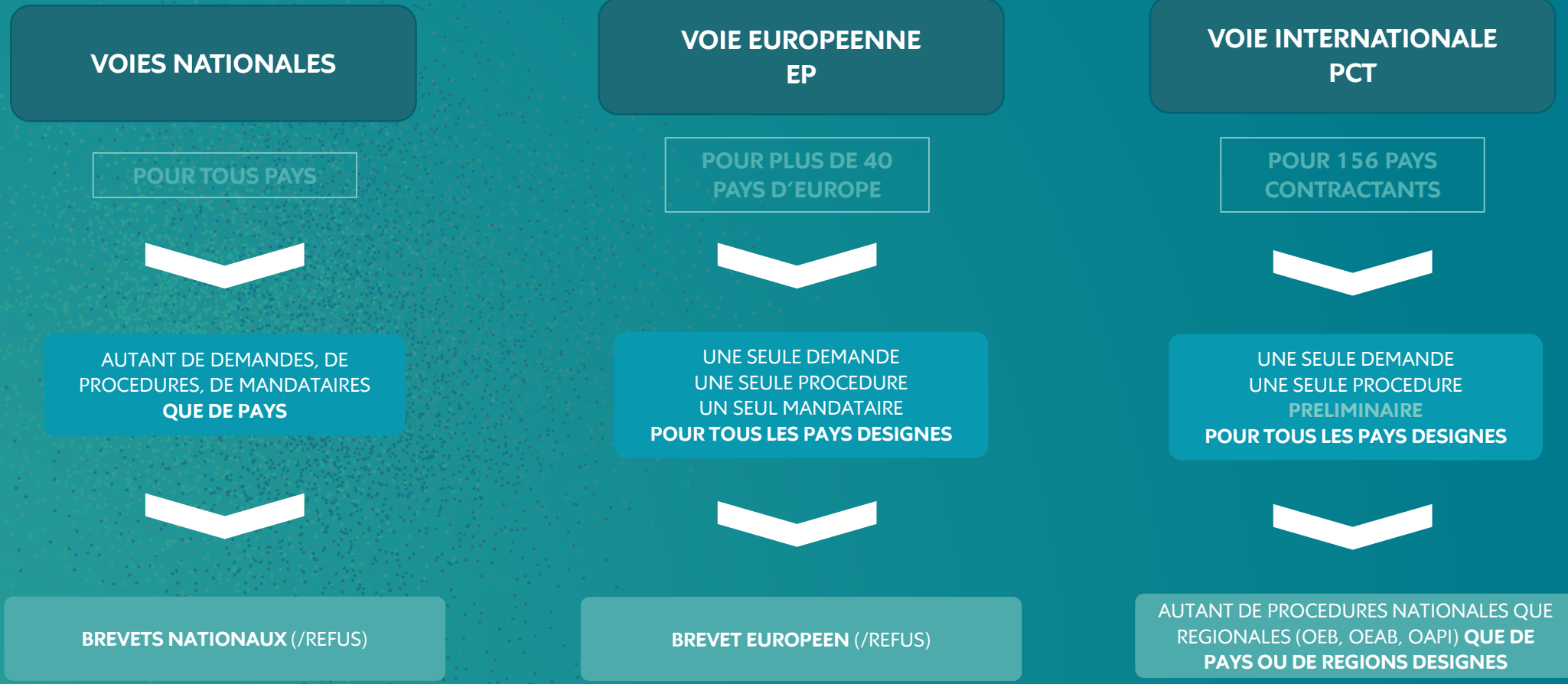
Les clés pour protéger ses innovations sur le marché européen

COMMENT ? Stratégies et procédures



Des choix de procédures adaptés à la stratégie, aux objectifs, à la durée des projets R&D et aux moyens de l'entreprise

- 1
- 2
- 3
- 4



COMMENT ?

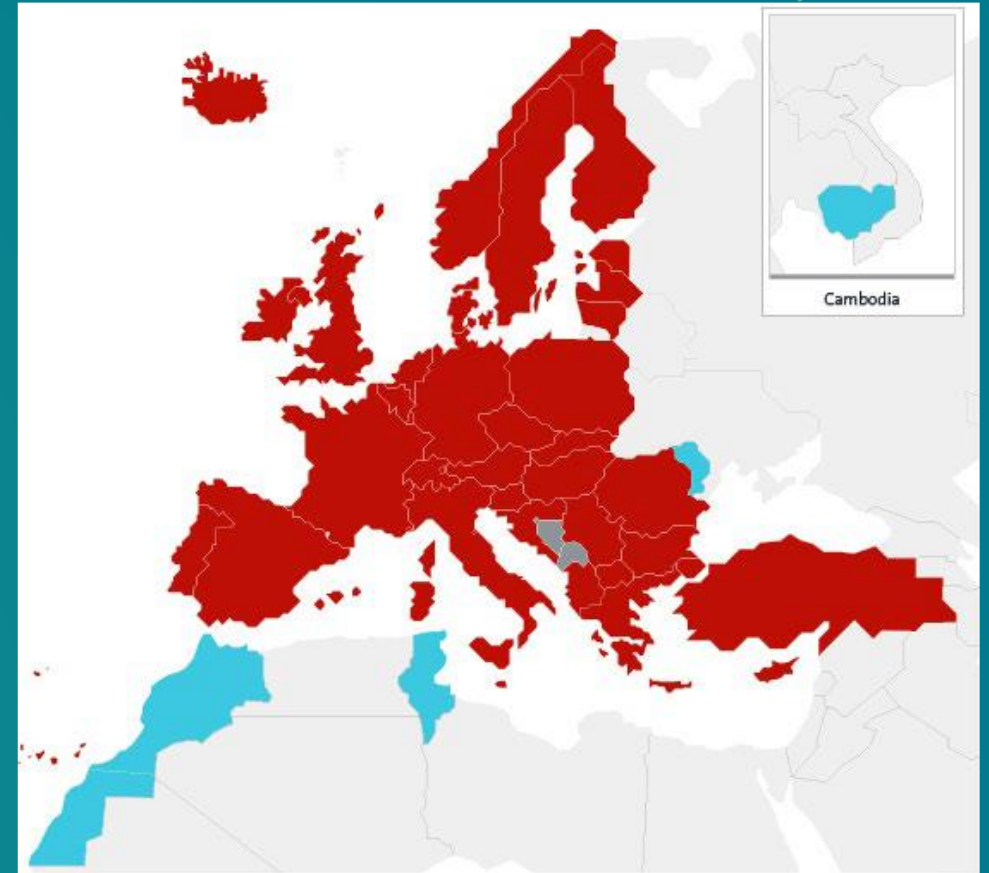
Stratégies et procédures



► **BREVET EP classique**

- Une seule demande déposée auprès de l'OEB
- Une seule procédure instruite par l'OEB
- Délivrance d'un brevet EP
- Eclatement en brevets nationaux

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- ✓ Validation à réaliser auprès de **chacun des offices nationaux**
 - ✓ Paiement des annuités auprès de **chacun des offices nationaux**
 - ✓ Jusqu'à + de 40 pays : EP(FR) ; EP(DE) ; EP(CH); EP(NO); EP(TK)...



COMMENT ?

Stratégies et procédures



Problèmes du système actuel brevet EP éclaté en brevets nationaux

- 1 ▶ **Protection européenne morcelée** : obtention centralisée uniquement
- 2 ▶ **Coût élevé** : annuités/traductions/nombre de juridictions concernées
- 3 ▶ **Non-uniformité des décisions nationales** : un brevet peut être déclaré nul dans une juridiction nationale alors que la validité et la contrefaçon peuvent être confirmées, sur la base du même brevet européen, dans une autre juridiction nationale
- 4 ▶ **Incertitudes** : expertise non uniforme des juges, harmonisation de la jurisprudence, absence de juges techniques dans certains pays
- ▶ **Délais importants** : juridictions nationales, enchaînement des litiges

COMMENT ?

Stratégies et procédures



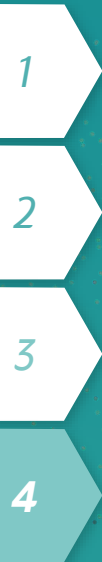
► **BREVET EP à effet unitaire (au lancement)**

- Une seule demande déposée auprès de l'OEB
- Une seule procédure instruite par l'OEB
- Délivrance d'un brevet EP
- **NEW ! : Requête d'un effet unitaire auprès de l'OEB**

Les **17 États** participant à la coopération renforcée et qui **ont déjà ratifié les accords** participeront au brevet unitaire lorsqu'il sera lancé :

Les 27 de l'UE mais pas Espagne ni Croatie et pas encore Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie

NEW ! Paiement de l'annuité auprès de l'OEB chaque année



COMMENT ?

Stratégies et procédures



- ▶ **BREVET EP à effet unitaire (à terme)**
 - ▶ Une seule demande déposée auprès de l'OEB
 - ▶ Une seule procédure instruite par l'OEB
 - ▶ Délivrance d'un brevet EP
 - ▶ **NEW ! : Requête d'un effet unitaire auprès de l'OEB**

25 États participant à la coopération renforcée en vue de la mise en œuvre du système du brevet unitaire :

Les 27 de l'UE mais pas Espagne ni Croatie
Paiement des annuités auprès de l'OEB !





Les clés pour protéger ses innovations sur le marché européen

COMMENT ?

Stratégies et procédures



Objectif du futur système de brevet EP :

Obtenir un brevet unique couvrant l'Union Européenne pendant toute sa durée de vie, actionnable contre des contrefacteurs présumés devant une unique juridiction

1

Les 2 piliers du futur système :

- ▶ un « brevet européen à effet unitaire » « BU »
- ▶ une « juridiction unifiée du brevet » « JUB »

2

3

En cas de litige devant la JUB :

- ▶ si le BU est jugé valide et contrefait : le contrefacteur est **condamné en 1 fois pour tout le territoire**
- ▶ si le BU est jugé invalide : **il est annulé sur tout le territoire**

4

COMMENT ?

Stratégies et procédures



Notions de coûts (estimations)

Coûts en €	FRANCE	Brevet EP (GB, DE, SE, IT, ES)	USA	JAPON	Total
Dépôt	5500	4500	5000	6000	20000
Procédures de délivrance	750	8400	7600	6000	22750
Maintien en vigueur pendant 20 ans	6000	1500 (EP) 50000 (5 pays)	6800	27500	90300
Total général	12250	64400	19400	39500	133050

Soit en moyenne : environ 830 € par pays et par an

COMMENT ?

Stratégies et procédures



Les coûts pour le brevet européen à effet unitaire :

- ▶ **Jusqu'à 3 états ciblés, parmi les états membres : le brevet européen classique sera moins cher**
- ▶ **À partir de 4 états ciblés, parmi les états membres : le brevet unitaire sera moins cher**

NB : des cabinets de Conseils en PI ont mis en ligne sur leur site internet des comparateurs de coûts.





CE QU'IL FAUT RETENIR

- ▶ **1^{er} POINT**
Une stratégie de protection à définir en fonction de la nature des avantages concurrentiels
- ▶ **2^{ème} POINT**
Une stratégie de dépôts à définir de manière anticipée et prospective
- ▶ **3^{ème} POINT**
Une stratégie de dépôts en fonction des objectifs et moyens de l'entreprise



Les clés pour protéger ses innovations sur le marché européen



QUELQUES LIENS UTILES

▶ **LIEN 1**

<https://www.inpi.fr/>

▶ **LIEN 2**

https://www.epo.org/index_fr.html

▶ **LIEN 3**

<https://www.wipo.int/portal/fr/>

▶ **LIEN 4**

<https://www.inpi.fr/comment-protoger-ses-innovations-sur-le-marche-europeen>

▶ **LIEN 5**

<https://www.unified-patent-court.org/en>

▶ **LIEN 6**

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law_fr.html



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Géraldine GUERY-JACQUES

presidence@aspi-asso.fr

*Présidente de l'ASPI (Association des
Spécialistes PI en Industrie) et Directrice
brevet en industrie*

Yannick BRUSSETTI

ybrussetti@inpi.fr

*Chargé d'affaires – Juriste PI à l'INPI
Grenoble*



INPI Direct

+33 (0)1 56 65 89 98



inpi.fr

Suivez INPI France sur **f** **🐦** **in**