

Wilhelm Gilliéron

AVOCATS



Auteur: Wilhelm Avocats | Le : 12 juillet 2020

Brevet ou pas brevet : telle est la question

Dans l'esprit de bon nombre d'entrepreneurs, innovation rime bien souvent avec brevet, ce à quoi s'ajoute le fait que, pour les start-up, opportunités d'investisseurs et brevets vont souvent de pair. Le dépôt d'une demande de brevet d'invention n'est cependant pas une mince affaire et requiert l'examen de plusieurs questions liminaires :

Première question : le dépôt d'un brevet d'invention est-il possible ?

Pour qu'une innovation soit susceptible d'être brevetée, encore faut-il qu'elle satisfasse à plusieurs conditions, dont les deux plus importantes sont la nouveauté et le caractère inventif. De quoi s'agit-il ?

La nouveauté présuppose que l'invention n'ait jamais été divulguée de quelque manière que ce soit ou sous quelque forme que ce soit sur le plan mondial. Autrement dit, peu importe que les caractéristiques de l'invention aient été divulguées dans une publication en Chine qu'un inventeur suisse serait incapable de comprendre. Dès l'instant où l'invention a été divulguée, elle ne répond plus à la condition de nouveauté et ne peut plus être brevetée. Autant dire qu'il incombe alors de veiller à ce qu'aucune divulgation n'ait lieu sous forme de publication scientifique ou lors d'un exposé ou participation à un Congrès, autant d'événements qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur la brevetabilité de l'invention. Une bonne gouvernance en la matière est ainsi fortement conseillée, tant les mauvaises surprises peuvent être nombreuses.

L'inventivité exige que l'invention ne soit pas évidente pour un homme du métier, une notion abstraite, juridique, qui implique que l'on se demande si, compte tenu de l'état de la technique existant, cet homme du métier aurait été à même d'aboutir à la même innovation. Si tel est le cas, cette innovation apparaît alors évidente et ne peut plus être brevetée non plus.

Difficile évidemment de savoir dans un cas donné si une invention répond aux conditions précitées. Pour ce faire, il est utile de solliciter une recherche d'antériorité à un agent de brevets, qui examinera sur la base de base de données existantes si, de prime abord, l'invention satisfait à ces exigences. Inutile de dire qu'aucune garantie ne peut cependant jamais être donnée de manière absolue. Alternative intéressante, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle offre une première analyse aux jeunes pousses pour un [tarif très intéressant de CHF 300.-, ce jusqu'au 31 décembre 2020](#).

Seconde question : où convient-il de déposer un brevet ?

A supposer que l'examen de la première question se conclue de manière positive, la question se pose ensuite de savoir où la demande de brevet devrait être déposée.

C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'un brevet se fait sur le plan national. Si certains instruments existent pour faciliter la procédure de dépôt sur le plan international au sein de différents marchés, comme l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en charge des dépôts internationaux effectués en application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), ou encore l'Office Européen des Brevets (OEB) s'agissant de la Convention sur le brevet européen (CBE), au final, ce sont bien des brevets nationaux qui sont délivrés.

A la différence du droit des marques, où la marque communautaire confère à son titulaire par un seul enregistrement une protection dans tous les Etats membres de l'UE, aucun brevet unitaire n'existe à ce jour. Longtemps discuté, [il devrait être introduit à la fin 2021](#) ; affaire à suivre donc.

La question se pose donc de savoir où son invention doit être déposée. A priori, la réponse à cette question est simple, et il fait sens de déposer une demande de brevet dans les endroits où les produits en cause seront fabriqués et distribués voire, le cas échéant, dans les marchés potentiels. Seulement voilà, la gestion d'un portefeuille de brevets coûte cher. Ainsi a-t-il été [démontré](#) que l'enregistrement chaque année durant vingt ans de deux demandes internationales de brevets couvrant le Canada, le Japon et l'Australie, couplées à une demande européenne cantonnée à l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas pouvait rapidement aboutir à des coûts supérieurs à plusieurs centaines de milliers de francs par an.

Certes, d'aucuns feront valoir que la durée moyenne d'un brevet n'est en réalité que de quatre ans, des propos qui mériteraient cependant d'être nuancés suivant les industries concernées. Il n'en demeure pas moins que la gestion d'un portefeuille de brevets coûte cher, et qu'il est donc utile de s'interroger sur vos ressources financières avant de se lancer dans toute démarche en la matière.

Troisième question : quelle alternative au brevet ?

A supposer que vous décidiez de renoncer au dépôt d'un brevet, que ce soit par exemple en raison des incertitudes pesant sur sa validité ou pour des raisons de coûts, il importe de s'assurer que l'innovation projetée ne viole pas les droits d'un tiers. Là encore, l'exécution d'une recherche par un agent de brevets pour s'assurer de votre liberté d'exploitation (*freedom to operate, FTO*) apparaît fortement conseillée. Il serait en effet malheureusement de lancer sur le marché un produit pour se voir ensuite attaquer en justice pour violation de droits de propriété intellectuelle.

A supposer que votre liberté d'exploitation soit confirmée, deux choix s'offrent alors à vous :

- vous pouvez tout d'abord décider de garder le caractère technique de votre innovation secrète, sous forme de secrets d'affaires (*trade secrets*), hypothèse dans laquelle il sera utile de s'assurer de toutes les clauses contractuelles possibles dans le cadre de vos relations avec vos employés, consultants et partenaires. Une telle protection, toujours relative, n'a toutefois de sens que s'il n'est pas aisé pour un acteur sur le marché de découvrir votre innovation en effectuant de l'ingénierie inverse (*reverse engineering*) sur le produit commercialisé.
- Si le maintien de votre innovation sous forme de secrets d'affaires apparaît inopportune, il peut être alors utile de prendre le chemin inverse et d'en assurer la divulgation, par exemple sous forme de publication, le plus rapidement possible. La publication est alors dite défensive, en ce sens que son objectif consiste alors à éviter le dépôt de cette même invention par un tiers, puisque cette publication en détruira la nouveauté.

Au final, ces quelques remarques de base suffisent à témoigner des nombreux paramètres qu'il convient de prendre en considération pour gérer correctement ses innovations. Les questions sont nombreuses, et s'entourer de conseillers stratégiques en la matière est donc clé pour protéger correctement vos innovations.

Wilhelm Gilliéron Avocats SA est à même de vous conseiller en la matière, que ce soit directement ou au travers des réseaux d'agents de brevets avec lesquels nous travaillons de manière privilégiée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question en la matière.