

Le droit conféré par le brevet et la liberté d'exploitation

Résumé :

Le brevet permet d'interdire aux tiers d'exploiter l'invention protégée. En revanche, elle ne garantit pas à son titulaire qu'il pourra lui-même exploiter son invention. En effet, il peut exister des brevets, détenus par des tiers, qui font obstacles à l'exploitation de l'invention. Cela peut conduire à des situations de blocage mutuel entre acteurs industriels qui peuvent par exemple être résolus par l'octroi de licences croisées entre acteurs.

Par ailleurs, les acteurs industriels procèdent généralement, avant de lancer un nouveau produit ou service à une liberté d'exploitation : ils recherchent alors si des brevets existants s'opposent à l'exploitation du nouveau produit ou service.

1. Le droit conféré par le brevet

Un brevet d'invention est un titre de propriété industrielle visant à offrir à son titulaire un « droit d'interdire », c'est-à-dire un droit d'empêcher un tiers de reproduire l'invention protégée par le brevet.

Il existe cependant certaines exceptions. Par exemple, la protection conférée par le brevet ne s'étend pas aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ou aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament (A. L 613-5 CPI).

En outre, si le brevet permet à son titulaire d'interdire à quiconque de reproduire l'invention, elle ne lui assure pas pour autant la certitude qu'il pourra mettre en œuvre son invention i.e. la fabriquer et la commercialiser.

En effet, il est possible que des brevets préexistants, détenus par des tiers fassent obstacles à l'exploitation de l'invention (cf. Cas d'école ci-après).

2. Cas d'école

L'entreprise X invente une machine permettant de procéder plus simplement à un examen radiologique et dépose une demande de brevet B1 protégeant cette invention qui conduit à la délivrance d'un brevet.

4 ans plus tard, l'entreprise Y invente un appareil de post-traitement de l'imagerie issue de cette machine en reliant l'appareil à la machine. L'entreprise Y dépose une demande de brevet B2 pour protéger son invention. De même, le brevet est délivré.

L'entreprise Y ne peut pas fabriquer et commercialiser la machine et l'appareil sans contrefaire le brevet B1. En effet, la machine est protégée par le brevet B1. L'entreprise Y ne peut pas commercialiser une solution complète pour le patient.

L'entreprise X peut fabriquer et commercialiser la machine. Cependant, elle ne peut pas faire de même pour l'appareil sans contrefaire le brevet B2. Elle ne peut donc que commercialiser une solution « dégradée » pour le patient.

Pour sortir de la situation de blocage, les solutions suivantes sont possibles :

- L'entreprise Y octroie une licence rémunérée du brevet B2 à l'entreprise X pour qu'elle fabrique et commercialise la machine et l'appareil, l'entreprise X pourra donc proposer une solution complète à ses clients ;
- L'entreprise X octroie une licence rémunérée du brevet B1 à l'entreprise Y pour qu'elle fabrique et commercialise la machine et l'appareil de traitement de l'imagerie, l'entreprise Y pourra donc fabriquer et commercialiser la machine comme l'appareil associé à la machine ;
- Les entreprises X et Y s'accordent mutuellement des licences croisées permettant à chacune des entreprises de fabriquer et commercialiser la solution complète constituée par la machine et l'appareil associé tout en empêchant un troisième acteur d'entrer sur le marché.

En outre, pour prévenir le risque d'impossibilité d'exploitation d'un nouveau produit ou service, il est possible de procéder à une étude de liberté d'exploitation.

3. La liberté d'exploitation

Une étude de liberté d'exploitation, parfois appelée « *Freedom to Operate (FTO)* » en anglais, consiste à s'assurer qu'il n'existe pas de brevets détenus par des tiers pouvant gêner le lancement d'un nouveau produit et/ou procédé et/ou service par une entreprise.

Ces brevets seront considérés comme gênants s'ils protègent des inventions susceptibles de se retrouver dans les caractéristiques du produit/procédé/service que le client souhaite commercialiser.



La liberté d'exploitation se pratique souvent de manière conjointe avec le développement du produit/procédé/service afin de pouvoir en modifier des caractéristiques en phase de conception/développement et ainsi limiter les coûts et les risques.

Elle peut également être menée en amont, lorsqu'un inventeur propose un nouveau projet à une société.