

Territorialité de la protection conférée par un brevet – droit de priorité

Résumé :

Le brevet d'invention a une portée territoriale, ce qui signifie qu'un brevet doit être obtenu pour chaque pays ou territoire où une protection est recherchée.

Le droit de priorité permet au déposant de faire un premier dépôt dans un pays, par exemple en France, puis de bénéficier d'un délai de 12 mois pour déposer des demandes dans d'autres pays et territoires sans se voir opposer les divulgations ayant eu lieu entre le premier dépôt et les dépôts ultérieurs.

Outre les demandes de brevet français, le déposant peut aussi déposer une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets ou une demande dite « internationale » qui lui permettront, selon des procédures de délivrance en partie centralisée, d'obtenir une protection dans les pays et territoires qu'il souhaite.

1. Portée territoriale de la protection – brevet français

Un brevet d'invention a une portée territoriale qui définit l'étendue de la protection conférée. Chaque pays possède son propre office dédié à l'examen et à la délivrance des demandes de brevet.

En France, l'institut idoine est l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui est apte à délivrer, entre autres, les brevets d'invention, certificats complémentaires de protection et certificats d'utilité.

2. Le droit de priorité

La Convention d'Union de Paris (signée le 20 mars 1883) permet à un déposant ayant effectué un premier dépôt dans un pays membre de la convention – en pratique quasiment tous les pays du monde – de bénéficier de cette date de dépôt pour toutes les demandes dans un autre pays membre de la convention effectuées dans les 12 mois qui suivent ce premier dépôt.

Concrètement, cela permet au déposant d'effectuer un premier dépôt, par exemple en France, et de pouvoir, dans un délai d'un an, déposer des demandes dans d'autres pays – ou devant l'Office européen des brevets (OEB) – sans pouvoir se faire opposer de documents publiés entre le premier dépôt et les dépôts ultérieurs.

Cela présente notamment l'intérêt de permettre au déposant de divulguer son invention (publicité, recherche de financements, etc.) après le dépôt en France sans risque. Les offices étrangers ne pourront pas lui opposer cette divulgation pour lui refuser l'obtention d'un brevet pour défaut de nouveauté (cf. Le brevet d'invention).

Il convient de souligner que ce droit de priorité est valable pour ce qui concerne le contenu de la demande initiale. Tout ajout dans une demande ultérieure ne bénéficie pas du droit de priorité.

3. Les demandes dites internationales

Il est aussi possible de déposer une demande « internationale » selon le Patent Cooperation Treaty (PCT).

Une demande internationale au sens du PCT permet d'obtenir un laps de temps de 30 mois pour décider des pays dans lesquels le demandeur va rechercher la protection conférée par un brevet. Le demandeur dépose une demande à un office récepteur qui peut par exemple être l'INPI. 30 mois après le dépôt, le demandeur choisit les territoires où il souhaite obtenir une protection en ayant auparavant obtenu un avis sur la brevetabilité de sa demande. Les offices territoriaux désignés procèdent alors à un examen de la demande.

Le PCT permet ainsi au déposant de mettre en œuvre une procédure de délivrance en partie centralisée tout en lui permettant d'avoir un délai de réflexion avant de choisir les territoires où il souhaite obtenir une protection.

4. Les demandes de brevet européen et le brevet à effet unitaire

Le déposant peut également demander l'obtention d'un brevet européen en déposant sa demande auprès de l'OEB

Cela lui permet, à travers une procédure de délivrance centralisée à l'OEB, d'obtenir un titre de propriété industrielle selon trois cas de figure possibles :

- Après examen et délivrance d'un brevet, le demandeur doit valider son brevet européen dans les pays partis à la Convention sur le brevet européen où il souhaite voir son invention protégée. Son brevet a alors la même valeur juridique qu'un brevet national uniquement dans les pays pour lesquels il a requis la validation du brevet ;
- Le demandeur peut aussi demander un brevet européen à effet unitaire, depuis le 1^{er} juin 2023 : le brevet délivré par l'OEB sera alors valable dans 17 pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande,

la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et la Suède. Le brevet aura alors le même effet qu'un brevet national dans ces 17 pays ;

- Combiner les deux possibilités ci-dessus en obtenant un brevet européen à effet unitaire et en validant le brevet dans les pays qui ne reconnaissent pas le brevet à effet unitaire.

5. Deux schémas classiques traduisant des modalités d'obtention d'un brevet dans des territoires donnés

Dans les deux cas, le demandeur dépose initialement une demande de brevet en France. Cela lui permet d'une part de bénéficier d'une réduction de moitié de certaines taxes et redevances liées au dépôt s'il est une personne physique, un organisme à but non lucratif ou une PME et d'autre part d'obtenir, à horizon 9 mois, un avis motivé sur la brevetabilité de son invention.

Cela lui permet en outre, dans l'intervalle des 12 mois lié à son droit de priorité, de faire par exemple les démarches destinées à trouver une société à laquelle vendre l'invention, un partenaire financier, un investisseur ou encore à lancer sa propre société.

12 mois après le dépôt de la demande française, le demandeur peut procéder à un dépôt sous priorité d'une demande de brevet européen s'il est certain de n'exploiter son invention qu'en Europe ou d'une demande PCT, ce qui lui laissera alors 18 mois supplémentaires avant de choisir les territoires où demander une protection.

Les deux schémas sont représentés ci-dessous :

