

## Déposer un brevet : dans quels cas, pour quelle stratégie ?

Lorsque les personnes publiques développent des solutions innovantes, le premier objectif est de déployer l'innovation pour améliorer l'efficacité et la qualité du service public. D'autres objectifs peuvent aussi être poursuivis :

- favoriser la diffusion et la réutilisation de l'innovation dans l'économie ;
- mettre en valeur le caractère innovant des services publics et l'origine publique d'une innovation ;
- encourager les agents publics à être force de proposition ;
- éviter l'appropriation par un seul acteur économique d'une innovation réalisée dans le cadre d'une mission de service public ;
- assurer la bonne gestion des deniers publics (performance économique de l'innovation, obtention de ressources propres, externalités positives).

Afin de protéger ces solutions, les personnes publiques envisagent parfois le dépôt d'une demande de brevet : quelles sont les conditions, quels sont les prérequis, les atouts et les points d'attention à connaître ? Quels sont les autres modes de valorisation possibles et comment s'articulent-ils potentiellement avec le brevet ?



## 1► Le brevet : qu'est-ce que c'est ?

Le brevet est un droit exclusif d'exploitation d'une invention, c'est-à-dire le droit de contrôler les utilisations de l'invention, qui s'obtient par un dépôt (en France, auprès de l'INPI) et dure pendant 20 ans, sur le(s) territoire(s) où il est déposé.

Concrètement, cela signifie que l'exploitation de l'invention ne peut être faite que par le titulaire du brevet ou avec son autorisation.

Le brevet permet de protéger une invention, c'est-à-dire une innovation technique (ex. formule chimique, procédé de fabrication, dispositif technique, etc.) qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique et qui est d'application industrielle.

L'invention brevetée est un actif immatériel qui peut être transféré à un

tiers (industriel, partenaire, etc.) dans le cadre d'une cession (vente) ou d'une licence (autorisation d'utilisation plus ou moins limitée).

**Connaître les atouts et les exigences du brevet est essentiel pour définir une stratégie s'inscrivant, pour les personnes publiques, dans leurs objectifs d'intérêt général et de bonne gestion des deniers publics.**

### Le certificat d'utilité

Le certificat d'utilité est également un titre de propriété industrielle (en France, délivré par l'INPI) sur une invention, pour une période maximale de 6 ans, au lieu de 20 ans.

Il répond aux mêmes conditions de validité que le brevet mais vise inventions dont la durée de vie est courte.

## 2► Quels sont les atouts du brevet pour son titulaire ?

Avoir un brevet permet :

- d'être le seul acteur à pouvoir exploiter l'invention ou autoriser son exploitation ;
- de s'opposer en justice à une utilisation non autorisée ou à une appropriation par un tiers ;
- de valoriser l'invention, de la crédibiliser aux yeux des tiers ;

■ de favoriser les liens avec des partenaires industriels :

- il représente un argument commercial pour la solution ;
- il assure un contrôle de la solution vis-à-vis d'autres acteurs ;
- quand il est transmis avec une exclusivité, il peut faciliter le retour sur investissement en assurant une avance à celui qui en dispose ;
- il identifie sans ambiguïté le contenu qui sera transmis au partenaire ;
- pour une entreprise, s'appuyer sur des brevets peut rassurer les investisseurs.

- de démontrer le caractère innovant car c'est un marqueur et un facteur de reconnaissance;
- de concrétiser ses travaux et de formaliser l'innovation en suivant une démarche intellectuelle structurante (définition du problème posé, état de la technique, solution nouvelle proposée);
- d'informer largement sur l'existence de l'invention car il apparaît sur des bases de données spécialisées 18 mois après le dépôt (effet informatif pour un acteur recherchant des solutions techniques et effet dissuasif pour une tentative d'appropriation par un tiers);
- de favoriser la performance économique de l'invention en encadrant le retour financier sur son exploitation.

### 3► Points d'attention préalables à la mise en place d'une stratégie de brevet

- Le brevet ne constitue pas une autorisation d'exploiter une innovation:
  - il n'est pas obligatoire d'avoir un brevet pour utiliser son innovation (il peut être obligatoire d'avoir d'autres types d'autorisations comme l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les produits pharmaceutiques);
  - le fait d'avoir un brevet ne protège pas contre une action en contrefaçon du titulaire de droits antérieurs (autre brevet, savoir-faire, etc.). Il est toujours nécessaire de déterminer si d'autres brevets notamment peuvent être un obstacle à l'exploitation de l'invention et à la délivrance du brevet.
- Toute innovation n'est pas brevetable: des conditions strictes sont posées par la loi :
  - la solution doit être technique et répondre à un problème technique (procédé de fabrication, molécule, produit, dispositif, etc.);
  - la solution doit être nouvelle par rapport à l'état de la technique (ensemble des informations accessibles au public dans le monde);
  - la solution doit être inventive (elle ne doit pas découler de façon évidente de l'état de la technique);
  - la solution doit être susceptible d'application industrielle;
  - certains éléments pouvant pourtant être innovants sont exclus de la brevetabilité par la loi (les méthodes, les découvertes scientifiques, les programmes d'ordinateur, etc.).
- Le brevet est valable dans le ou les pays de son dépôt, c'est pourquoi il existe un système international permettant de faciliter la protection dans d'autres pays: se protéger suppose donc potentiellement une stratégie internationale.
- À l'issue de la durée de protection de 20 ans, la solution décrite dans le brevet entre dans le domaine public : tout le monde peut l'exploiter librement (sous réserve de cas particuliers en matière de produits pharmaceutiques).

- En contrepartie du droit exclusif, le déposant doit décrire l'invention précisément dans son dépôt pour qu'elle enrichisse l'état de la technique et puisse être réalisée librement à l'expiration du brevet :

- toute confidentialité est donc exclue une fois la demande de brevet publiée au bout de 18 mois ;

- une invention brevetée est fortement visible.

- L'invention ne doit pas avoir été rendue publique (par oral ou par écrit) avant le dépôt : des précautions sont donc nécessaires pour pouvoir envisager un dépôt (en cas de discussions avec un industriel par exemple, il est indispensable qu'il signe un engagement de confidentialité avant de lui présenter le contenu de l'invention).

- Le brevet représente des coûts non négligeables, qui supposent d'être mis en regard des bénéfices de toutes natures pouvant être retirés d'une stratégie de protection et de valorisation par le brevet.

- Un brevet peut être attaqué en justice et donner lieu dans certains cas à une annulation : le dépôt et la stratégie du brevet doivent tenir compte des forces et faiblesses de l'invention.

#### Le coût du brevet

Protéger une invention par le brevet induit des coûts qui doivent être pris en compte dans la stratégie :

- paiement d'annuités dont le montant est progressif ;

- intervention de conseils spécialisés pour les recherches préalables et éventuellement les dépôts internationaux ;

- coût des éventuelles actions judiciaires pour défendre des atteintes portées au brevet.

## 4► Le brevet, une véritable stratégie et non pas une simple formalité

Le dépôt d'un brevet a un intérêt lorsque l'on a défini une stratégie et des objectifs pour son invention. Dans le secteur privé, les entreprises développent notamment :

- des stratégies défensives: s'assurer une liberté d'exploitation en évitant l'appropriation ultérieure par un tiers, prendre date et marquer l'origine de la solution ;

- des stratégies actives: valoriser sa solution auprès de partenaires capables de la faire fabriquer qui seront intéressés à disposer d'un droit sur le brevet, avec pour contrepartie le cas échéant d'être intéressé aux résultats commerciaux du partenaire ;

- des stratégies plus offensives: empêcher la réalisation de la solution par un concurrent, s'assurer une avance technologique, occuper un terrain technologique, etc.

### À noter

Des stratégies par d'autres modes de valorisation peuvent être un complément et/ou une alternative dans certains cas à la stratégie de brevet, pour éviter l'appropriation, diffuser l'innovation ou obtenir un retour financier :

- **la valorisation par l'open-source** : favoriser une large diffusion et réutilisation de l'innovation pour la faire améliorer, l'essaimer, favoriser les externalités positives, etc.;
- **la valorisation par la marque** : utiliser la référence à l'origine de l'innovation;
- **la valorisation par le savoir-faire** : même non brevetable, un ensemble de connaissances peut avoir une valeur sous réserve de répondre à des conditions;
- **la valorisation par la présence sur le marché** : dans certains secteurs, c'est la rapidité ou la force commerciale qui est décisive pour assurer la réussite d'une innovation, cela peut être la stratégie d'un partenaire de la personne publique.

**En pratique, diverses stratégies juridiques sont possibles en articulant tous les modes de valorisation :**

- un brevet peut être déposé ou non, complété ou remplacé par une stratégie de savoir-faire ou de confidentialité;
- un brevet peut être licencié à un ou plusieurs industriels ou encore mis en open-source;
- une stratégie de diffusion open-source peut être choisie sans dépôt préalable (sous réserve de procéder à des formalités de datation afin de pouvoir prouver son antériorité, par des formalités telles que enveloppe Soleau, huissier, etc.);
- une valorisation complémentaire par la marque peut être mise en place, etc.

**Avoir un brevet peut être utile, s'il est applicable à l'innovation considérée et dans une stratégie réfléchie associant les différents modes de valorisation, en tenant compte pour les personnes publiques de leurs objectifs d'intérêt général et des coûts associés.**

## 5► Les questions à se poser, la démarche à mettre en place

- Mettre en place une démarche interne d'organisation pour assurer le suivi de la réalisation des inventions (cahier de laboratoire, etc.), leur remontée, la définition de leur stratégie juridique et la préservation de la confidentialité avant un éventuel dépôt, notamment en articulant les projets de publications / communications avec la stratégie choisie.
- Déterminer ses objectifs, leur priorisation et les moyens à disposition.
- Identifier les opportunités et les risques d'appropriation :
  - Quel est l'apport de la solution ? Où se trouve sa valeur ?
  - Quel est son environnement (situation du secteur, forte présence de brevets, etc.) ?
  - Quel est son potentiel, les éventuels autres acteurs qui pourraient être intéressés ?
  - Quelles sont ses contraintes (investissements lourds pour un industriel, cycle de vie, etc.) ?

→ *Comment ? Par un dialogue avec les équipes opérationnelles, des prestations d'études de potentiel par des conseils spécialisés, etc.*

■ Identifier si l'innovation est brevetable / si l'innovation peut être exploitée sans porter atteinte à un droit antérieur (notamment analyser ce qui dans l'invention pourrait mettre en œuvre des éléments de tiers, brevets antérieurs, logiciels, documentation, etc.) et si une négociation avec ces tiers est nécessaire pour aller plus loin.

→ *Comment ? Par une veille technologique / recherche documentaire des équipes techniques, des prestations d'étude de brevetabilité et de liberté d'exploitation par des conseils spécialisés, etc.*

■ Déterminer sa marge de manœuvre : dispose-t-on des droits pour déposer un brevet ?

- droits des inventeurs agents publics selon la réglementation spécifique ;

- droits de partenaires ayant contribué à l'élaboration de l'innovation, etc.

→ *Comment ? Par une identification de l'historique de l'invention, des parties prenantes, des prestations d'étude juridique, etc.*

■ Identifier la pertinence et les modalités des autres modes de valorisation, en complément ou en alternative au brevet.

### La propriété des inventions réalisées par des agents publics

La possibilité pour la personne publique de déposer / exploiter un brevet sur une invention réalisée par un agent public dépend du statut de cette invention : a-t-elle été réalisée dans le cadre d'une mission inventive, hors mission, hors mission mais avec les moyens / connaissances de l'entité ?

Selon les cas, l'invention appartiendra à la personne publique, à l'agent ou pourra être attribuée à la personne publique avec versement d'un juste prix. Un processus interne de déclaration de l'invention dès sa réalisation conforme aux prescriptions légales et réglementaires doit être organisé afin de déterminer le régime juridique applicable et d'assurer son exploitation paisible.

Pour aller plus loin, voir les sites de l'**INPI**, de l'**OMPI** et de l'**OEB**.

Publication : décembre 2018

Les publications de l'APIE, sous licence CC BY NC, sont accessibles sur :

[www.economie.gouv.fr/apie](http://www.economie.gouv.fr/apie)



@APIE\_gouv

**LinkedIn** APIE

Directrice de la publication : Danielle Bourlange

Rédactrice : Sylvia Israel

**MARQUES PUBLIQUES ■ PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ■ SAVOIR-FAIRE  
MÉCÉNAT ■ LIEUX PUBLICS ■ CONTENUS ET IMAGES ■ PILOTAGE**