



## **CABINET ROMAN**

**PROPRIETE INDUSTRIELLE  
INTERNATIONAL PATENT  
AND TRADEMARK ATTORNEY  
DEPUIS 1892**

35 rue Paradis - B.P. 2224  
13207 Marseille cedex 01 - France  
Tél. : (33) 04 91 33 85 15 - Fax : (33) 04 91 54 08 32  
email : [contact@cabinet-roman.com](mailto:contact@cabinet-roman.com)  
[www.cabinet-roman.com](http://www.cabinet-roman.com)

## **LES BREVETS**

### **SOMMAIRE**

- 1. Pourquoi protéger une invention par le brevet ?**
- 2. La validité d'un brevet.**
- 3. Recherche d'antériorités.**
- 4. Rédaction d'un brevet.**
- 5. Le rapport de recherche.**
- 6. Procédure de délivrance.**
  - a. En France.**
  - b. À l'étranger.**
- 7. Les inventions de salariés.**
- 8. Nos services**



## 1. Pourquoi protéger une invention par un brevet ?

Il faut tout d'abord faire la constatation que 99 % des inventions qui ont connu ou qui connaissent un succès commercial sont brevetées.

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui offre à son titulaire un monopôle d'exploitation de 20 ans sur l'invention qui en est l'objet. Il est notamment interdit aux tiers de fabriquer, commercialiser et importer l'invention brevetée sur le territoire où elle est protégée.

Le brevet est un instrument juridique qui permet de saisir les tribunaux si un tiers enfreint ce monopôle. C'est un actif financier important qui permet de valoriser un effort de recherche et d'enrichir le capital d'une société. Le brevet est également une arme concurrentielle qui accroît la compétitivité d'une entreprise.

Les brevets bien exploités sont source de revenus importants. L'exclusivité des produits brevetés permet d'augmenter les marges, des redevances peuvent être retirées en cas de licences d'exploitation et les brevets sont des actifs importants rentrant dans le capital d'une société.

## 2. La validité d'un brevet.

Pour être brevetée, une invention doit être nouvelle, impliquée une activité inventive et être susceptible d'application industrielle.

Les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, les programmes d'ordinateur ou les présentations d'informations ne sont pas considérées comme des inventions brevetables.

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Cet état de la technique opposable à l'invention est notamment constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite, orale ou par tout autre moyen. Les descriptions écrites sont de toutes natures et notamment des articles ou des brevets de toute langues.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

Les méthodes de traitement thérapeutique, chirurgicale ou de diagnostique appliquées au corps humain ou animal ne sont pas considérées comme susceptibles d'application industrielle.

## 3. Recherche d'antériorités.

Bien que la procédure de dépôt du brevet prévoit une recherche d'antériorités dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche, il est recommandé d'effectuer, avant de déposer une demande de brevet, une première recherche dite de sondage sur l'état de la technique susceptible d'affecter la nouveauté et/ou l'activité inventive de l'invention que l'on souhaite protégée.

La recherche de sondage n'est pas exhaustive et ne permet pas de prévoir tous les documents qui pourront être cités dans le rapport de recherche officiel. Il permet cependant d'avoir une première définition de l'état de la technique dont la connaissance peut éviter des frais de dépôt important et demeure très utile pour la rédaction du brevet.



De nombreux sites peuvent également être consultés gratuitement pour effectuer des recherches d'antériorités dans les bases de certains offices de brevets dont notamment celle de l'Office Européen de Brevets (esp@cenet) qui met en ligne la plupart des brevets mondiaux.

#### 4. Rédaction d'un brevet

La demande de brevet est un document à caractère technique ayant une portée juridique. Elle comporte deux parties essentielles : la description et les revendications.

La description permet de comprendre l'invention. Elle indique le domaine technique de l'invention, l'état de la technique antérieure connue par le déposant, un exposé de l'invention permettant de comprendre le problème technique et la solution qui lui est apportée ainsi qu'un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention. Cette description sera avantageusement illustrée par des dessins.

Les revendications sont un élément fondamental de la demande de brevet. Elles définissent l'objet de la protection et leur teneur permet de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. La contrefaçon étant appréciée par rapport aux revendications, elles doivent donc être rédigées avec soin.

Les irrégularités dans une demande de brevet peuvent compromettre le bon déroulement de la procédure de dépôt, d'examen et de délivrance auprès des Offices de Brevets et leur régularisation peut engendrer des frais importants.

La valeur effective du monopôle accordé au breveté dépend donc de la bonne rédaction du brevet. C'est une affaire de spécialistes qui obéit à des règles précises et rigoureuses. Le CABINET ROMAN bénéficiant de plus d'un siècle d'expérience dans ce domaine pourra vous conseiller et vous assister dans ces démarches.

#### 5. Le rapport de recherche.

Le rapport de recherche vous fait connaître l'état de la technique constitué par les dépôts de brevets antérieurs français et étrangers. Il vous permet d'éviter des contrefaçons involontaires, de connaître la validité de votre brevet et de faciliter les négociations. Il vous évitera des rejets et des procédures coûteuses dans le cas où vous étendriez votre dépôt à l'étranger.

Le rapport de recherche est indispensable si l'on désire poursuivre un tiers en contrefaçon.

Le rapport de recherche peut être requis en même temps que le dépôt d'un brevet français ou bien dans les 18 mois subséquents.

Nous vous conseillons de requérir le rapport de recherche au moment du dépôt, son délai d'obtention étant beaucoup plus court (10 mois environ), ce qui permet de procéder à l'extension à l'étranger en connaissant la validité de votre brevet. S'il est requis dans les 18 mois, les délais d'exécution par l'INPI sont beaucoup plus longs (de 2 à 4 ans).

Le défaut de règlement de la taxe de rapport de recherche à l'échéance des 18 mois entraîne la transformation d'office du brevet en certificat d'utilité (dont la durée de protection est de 6 ans seulement).



## 6. Procédure de délivrance

### a. En France.

La demande de brevet français est déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L'extension de la protection à l'étranger doit se faire dans un délai de priorité de 12 mois à partir de la date du dépôt. La demande de brevet sera publiée au bout de 18 mois et la délivrance du titre officiel aura lieu 2 ou 3 ans après le dépôt de votre demande.

La durée de votre protection est de 20 ans, des annuités devant être payées pour maintenir ses droits en vigueur.

Attention, les démarches effectuées auprès de l'INPI ne protègent votre invention que sur le territoire français. Si vous envisagez d'exporter votre produit ou de concéder des licences à des entreprises étrangères vous devez alors étendre votre protection à l'étranger.

### b. A l'étranger.

Le Patent Cooperation Treaty, ou "Traité de Coopération en matière de brevets " est un système qui facilite le dépôt de demandes de brevets dans plus de cent vingt Etats.

La demande de brevet P.C.T. doit être effectuée dans le délai de priorité de 12 mois à partir de la date du dépôt français. Il permet d'étaler dans le temps les frais d'obtention d'un brevet étranger. La procédure se déroule en deux étapes : une phase de dépôt et une phase de délivrance.

#### > Phase de dépôt.

Le traité P.C.T. prévoit que le dépôt d'une seule demande de brevet produit ses effets dans tous les Etats adhérents. Cela évite de procéder à plusieurs dépôts nationaux.

Une fois la demande PCT déposée, un rapport de recherche préliminaire international sera établi accompagnée d'une opinion écrite sur la brevetabilité de votre invention. Un premier avis est ainsi émis avant de rentrer dans la phase de délivrance.

#### > Phase de délivrance régionale ou nationale.

La phase de délivrance débute 30 mois (ou 31 mois selon les pays) après le dépôt de base. A ce stade, vous pourrez choisir les pays ou groupes de pays dans lesquels vous désirez poursuivre la procédure de délivrance et dont le coût variera en fonction des pays ou groupes de pays sélectionnés.

#### > Brevet européen (délivrance régionale).

Une fois que la demande de brevet a été examinée selon les critères de la Convention sur le Brevet Européen (C.B.E) par l'Office Européen des Brevets (O.E.B), le brevet européen se transforme en un "faisceau de brevets nationaux ". Il faudra alors payer les taxes de délivrance du brevet européen et les frais de traduction dans chacun des pays où l'on aura décidé de poursuivre la procédure.

La durée moyenne de la procédure de délivrance varie de 2 à 3 ans.

#### > Autres pays (délivrance nationale).

Les brevets sont délivrés par les différents offices nationaux selon la procédure nationale en vigueur.

Le coût varie selon les pays et la durée moyenne de la procédure est de 2 à 3 ans.



## PCT - LISTE DES PAYS ADHÉRENTS

BREVET RÉGIONAL	CODE	PAYS DESIGNÉS
EUROPE	EP	(AT) AUTRICHE - (BE) BELGIQUE - (BG) BULGARIE - (CH/LI) SUISSE/LIECHTENSTEIN (CY) CHYPRE - (CZ) REPUBLIQUE TCHEQUE - (DE) ALLEMAGNE - (DK) DANEMARK (ES) ESPAGNE - (EE) ESTONIE - (FI) FINLANDE - (FR) FRANCE - (GB) ROYAUME-UNI (GR) GRECE - (HR) CROATIE - (HU) HONGRIE - (IE) IRLANDE - (IT) ITALIE (LU) LUXEMBOURG - (MC) MONACO - (NL) PAYS-BAS - (PL) POLOGNE (PT) PORTUGAL - (RO) ROUMANIE - (SE) SUEDE - (SI) SLOVENIE - (SK) SLOVAQUIE (TR) TURQUIE
ARIPO	AP	(BW) BOTSWANA - (GH) GHANA - (GM) GAMBIE - (KE) KENYA - (LS) LESOTHO (MW) MALAWI - (MZ) MOZAMBIQUE - (SD) SOUDAN - (SL) SIERRA LEONE (SZ) SWAZILAND - (TZ) REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE - (UG) OUGANDA (ZM) ZAMBIE - (ZW) ZIMBABWE
EURASIE	EA	(AM) ARMENIE - (AZ) AZERBAIDJIAN - (BY) BELARUS - (KG) KIRGHIZISTAN (KZ) KAZAKHSTAN - (MD) REPUBLIQUE DE MOLDOVA - (RU) FEDERATION DE RUSSIE - (TJ) TADJIKISTAN - (TM) TURKMENISTAN
AFRIQUE OAPI	OA	(BF) BURKINA FASO - (BJ) BENIN - (CF) REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (CG) CONGO - (CI) COTE D'IVOIRE - (CM) CAMEROUN - (GA) GABON (GN) GUINEE - (GQ) GUINEE EQUATORIALE - (GW) GUINEE-BISSAU - (ML) MALI (MR) MAURITANIE - (NE) NIGER - (SN) SENEGAL - (TD) TCHAD - (TG) TOGO

## BREVET NATIONAUX

(AE) EMIRATS ARABES UNI	(AG) ANTIGUA ET BARBUDA	(AL) ALBANIE	(AU) AUSTRALIE
(BA) BOSNIE-HERZEGOVINE	(BB) BARBADE	(BR) BRESIL	(BZ) BELIZE
(CA) CANADA	(CN) CHINE	(CO) COLOMBIE	(CR) COSTA RICA
(CU) CUBA	(HR) CROATIE	(DM) DOMINIQUE	(DZ) ALGERIE
(EC) EQUATEUR	(IS) ISLANDE	(EG) EGYPTE	(GD) GRENADE
(GE) GEORGIE	(LC) SAINTE LUCIE	(ID) INDONESIE	(IL) ISRAEL
(IN) INDE	(LV) LETTONIE	(JP) JAPON	(KP) COREE NORD
(KR) COREE SUD	(MN) MONGOLIE	(LK) SRI LABKA	(LR) LIBERIA
(LT) LITUANIE	(NO) NORVEGE	(MA) MAROC	(MG) MADAGASCAR
(MK) MACEDOINE	(PH) PHILIPPINES	(MX) MEXIQUE	(NA) NAMIBIE
(NI) NICARAGUA	(SC) SEYCHELLES	(NZ) NOUVELLE ZELANDE	(OM) OMAN
(PG) PAPOUASIE	(TT) TRINITE ET TOBAGO	(SG) SINGAPOUR	(SY) SYRIE
(RU) FEDERATION DE RUSSIE	(VC) SAINT VINCENT	(UA) UKRAINE	(US) ETATS UNIS
(TN) TUNISIE	(VN) VIET NAM	(UZ) OUZBEKISTAN	(YU) SERBIE-MONTENEGRO
(ZA) AFRIQUE DU SUD			



## 7. Les inventions de salariés.

Le plus grand nombre des inventions est réalisé par des salariés durant l'exécution de leur contrat de travail. Le problème est de savoir à qui revient l'invention brevetable réalisée par un salarié : appartient-elle au salarié ou à l'employeur ?

Il convient de faire une distinction entre trois catégories d'inventions :

- Les inventions de mission.
- Les inventions hors mission attribuables.
- Les inventions hors mission non attribuables.

Dans tous les cas, le salarié auteur d'une invention doit en informer son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

### a. Les inventions de mission.

Il s'agit des inventions brevetables réalisées par un salarié en exécution d'une mission permanente ou d'une mission occasionnelle.

Une invention est dite de mission permanente lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la mission est inventive ;
- la mission correspond aux fonctions effectives du salarié ;
- l'invention est faite au titre de cette mission inventive.

Elle sera dite de mission occasionnelle si :

- la mission correspond à une tâche d'étude et de recherche ;
- la mission est ponctuelle ;
- la mission est explicitement confiée au salarié.

Dans ces deux cas, l'invention appartient à l'employeur et si elle est brevetée, le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues par les conventions collectives, les accords d'entreprise, les contrats de travail ou, à défaut, par la commission paritaire de conciliation (CNIS).

### b. Les inventions hors mission attribuables.

Trois cas peuvent se présenter :

- Soit l'invention est réalisée par le salarié au cours de l'exécution de ses fonctions (le salarié n'est investi d'aucune mission inventive, mais dans l'exercice de son travail il réalise une invention).
- Soit l'invention entre dans le domaine des activités de l'entreprise.
- Soit l'invention est faite par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.

Dans ces trois cas, l'invention appartient au salarié, mais l'employeur dispose d'un droit d'attribution. En contrepartie de l'attribution de l'invention par l'employeur, le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la CNIS .



### c. Les inventions hors mission non attribuables.

Les inventions hors-mission non attribuables sont toutes les autres inventions brevetables non mentionnées ci-dessus. Ces inventions appartiennent au salarié et à lui seul.

## 8. Nos services

- Élaboration d'une stratégie de protection et de valorisation de vos inventions.
- Aide à l'élaboration d'un budget prévisionnel.
- Étude de brevetabilité.
- Étude de liberté d'exploitation.
- Recherche d'antériorités (en France et à l'étranger).
- Veille technologique et concurrentielle.
- Préparation et rédaction de demandes de brevets françaises (FR), européennes (EP) et internationales (PCT).
- Dépôts directs auprès des offices français (INPI), européen (O.E.B.) et internationaux (OMPI).
- Suivi des procédures, paiement des annuités, réponse aux objections des examinateurs.
- Recours et opposition devant l'Office Européen des Brevets (O.E.B.).
- Inscriptions au Registre National des Brevets (R.N.B).
- Gestions des portefeuilles brevets et assistances continue.
- Défense des droits acquis : mise en demeure, assistance litige (contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme).
- Rédaction de contrats : cession, licence, savoir-faire, ...
- Valorisation : conseils et participation aux négociations de contrats.