

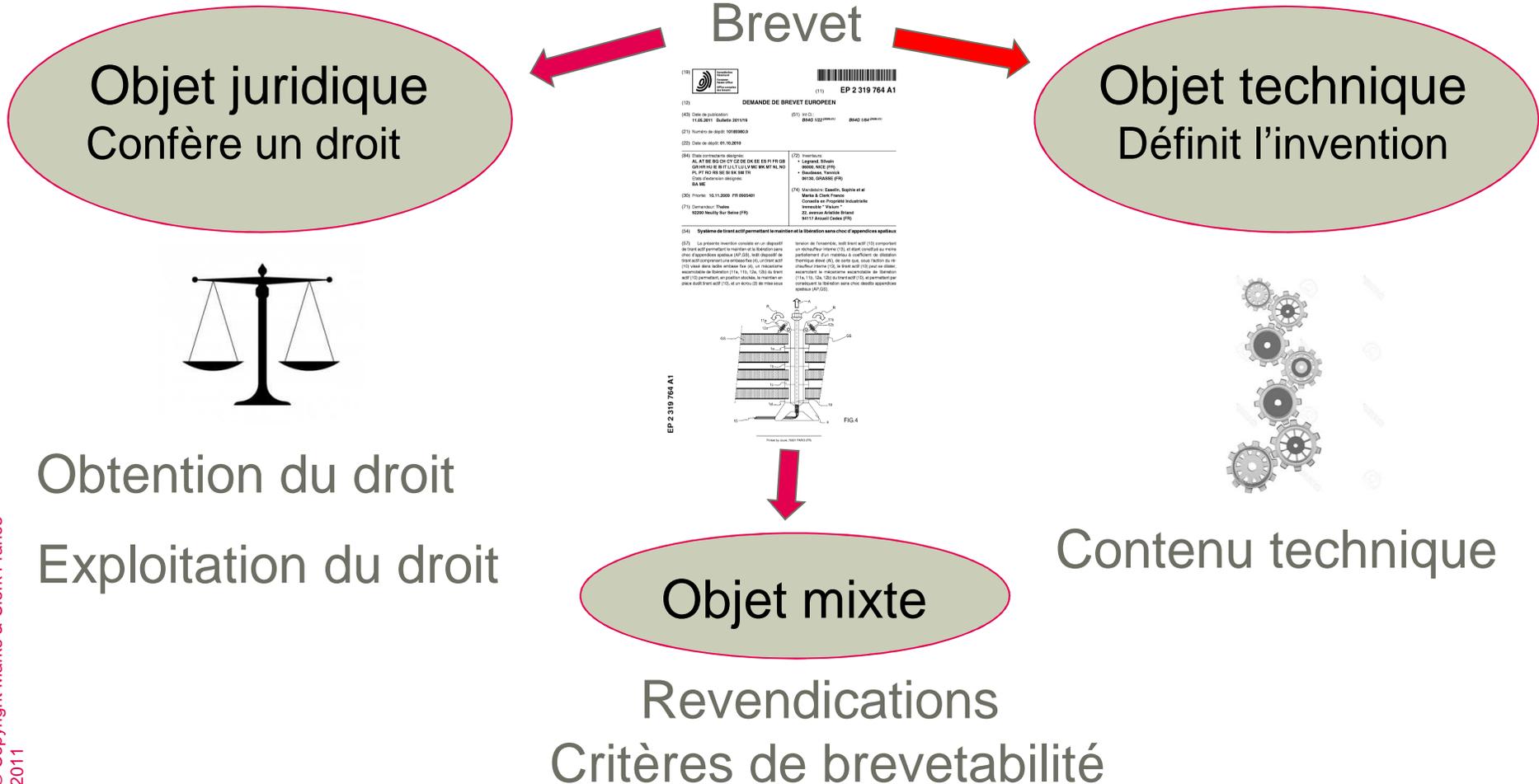
# **LE BREVET, UN OUTIL AU SERVICE DE L'INNOVATION**

**Journée de sensibilisation à la valorisation  
innovation**

**25 janvier 2019**

**Cécile Joubert**

# LES MULTIPLES DIMENSIONS D'UN BREVET



## **DEFINITION GENERALE D'UN BREVET**

Un droit exclusif  
délivré  
par (ou au nom de) un état  
à un inventeur ou à son ayant cause  
pour un temps limité  
en échange de la divulgation de l'invention

## UN DROIT EXCLUSIF

Le brevet confère à son titulaire:

- Un **droit d'interdire** à quiconque la reproduction de l'invention sans son accord = un droit d'exclure les autres
- Actes interdits : la fabrication , l'utilisation, vente, offre de vente, l'importation du produit objet du brevet
  - ❖ Exceptions : à titre expérimental ;  
possession personnelle antérieure



Il ne s'agit pas d'un droit d'exploiter l'invention objet du brevet

Ex : Existence d'un brevet dominant

Invention = amélioration d'une invention déjà brevetée

## DELIVRE

- La délivrance est l'aboutissement d'un ensemble d'actes et d'étapes :
  - ❖ Dépôt d'une demande de brevet
  - ❖ Procédure – Examen de la demande de brevet
  - ❖ Délivrance du brevet
  - ❖ Procédures post-délivrance

Différent du droit d'auteur : droit nait de la création

## PAR UN ETAT

- Il n'y a pas de brevet mondial
- Brevets nationaux : droit limité à un pays donné
- Brevets régionaux :
  - ❖ Convention sur le brevet Européen :
    - Examen centralisé mais ...
    - Transformation en droits nationaux
  - ❖ Demain un brevet « unitaire » ?
- Demandes « internationales » : PCT  
pour gagner du temps

## À un INVENTEUR ou son AYANT CAUSE

- INVENTEUR

- AYANT CAUSE:

- ❖ Cessionnaire

- Cession: - d'une demande de brevet déjà déposée  
- du droit de déposer une demande de brevet

- ❖ Héritier

- ❖ Employeur de l'inventeur

## POUR UN TEMPS LIMITE

- Durée : 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet
  - ❖ sous réserve du paiement de taxes de renouvellement (annuelles)
- Période additionnelle pour les médicaments

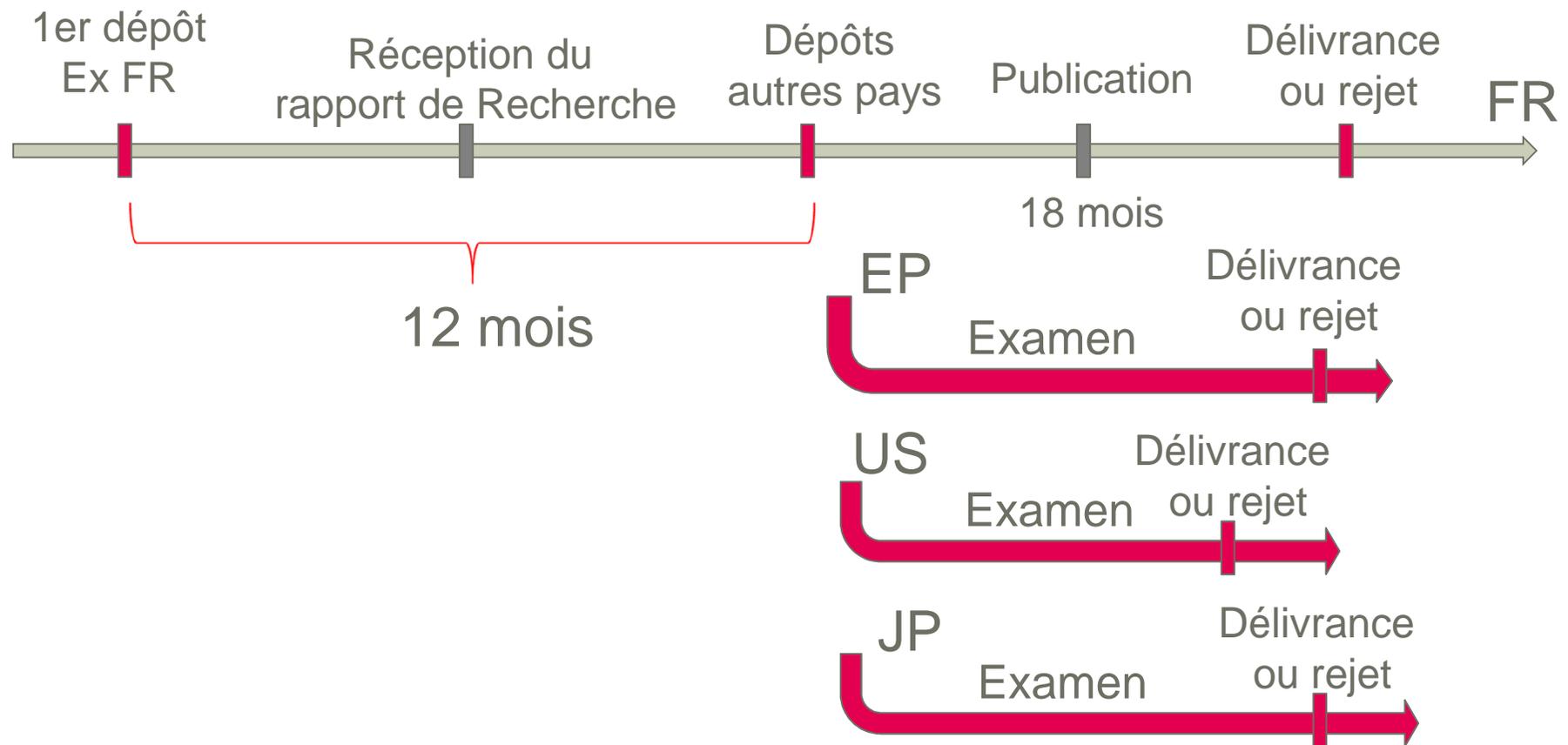
## EN ECHANGE DE LA DIVULGATION DE L'INVENTION

- Publication de la demande de brevet 18 mois après la date de dépôt
  - ❖ bases de données accessibles sur web ex: espacenet
- L'exposé de l'invention doit être suffisamment claire et complet pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter
  - ❖ Niveau de compétence moyen

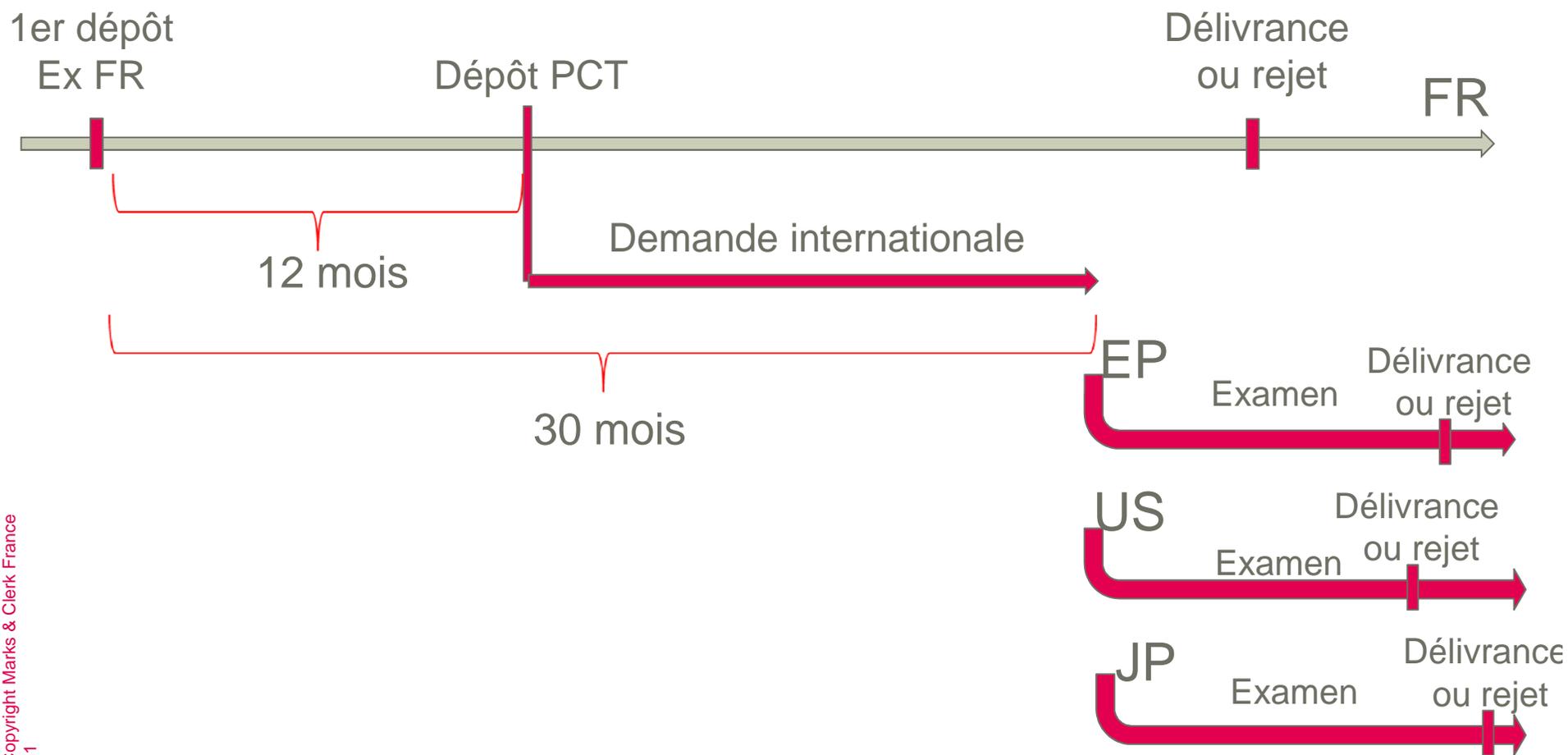
## OBTENTION DU DROIT-PROCEDURE

- Dépôt : OEB ou office national → attribution d'une date de dépôt
- Examen formel
- Recherche : identification de documents pertinents
- Publication : demande de brevet + rapport de recherche
- Examen : l'invention décrite dans la demande de brevet est-elle brevetable ? (critères)
  - ❖ Notifications – réponse écrite
  - ❖ Procédure orale
- Délivrance ou rejet
  - ❖ Appel

# OBTENTION DU DROIT-MECANISME DU DROIT DE PRIORITE



## OBTENTION DU DROIT-DEMANDE INTERNATIONALE PCT



## BREVETER ET PUBLIER : oui c'est possible 😊

### • 1 Déposer une demande de brevet

- Rédiger un mémoire d'invention
- Entretien avec l'ingénieur brevet
- Rédaction de la demande par l'ingénieur brevet
- échanges/validations avec l'inventeur
- Dépôt de la demande : **T0 date de dépôt**

1 à 2 mois



### • 2 Publier : après la date T0

## **EXPLOITATION DU DROIT – Les fonctions du brevet**

- **EXPLOITER SOI MÊME**

Se garantir une fonction de monopole

- **FAIRE EXPLOITER PAR D'AUTRES**

Développer une politique de licences : « louer » son brevet

- **FACILITER LES COOPERATIONS TECHNIQUES**

Conclure des Accords de consortiums

- **LEVER DES FONDS dans le cadre de création de startup**

## EXPLOITATION DU DROIT – Défendre son droit de brevet

- **La contrefaçon** est le fait d'exploiter un brevet d'un tiers sans son autorisation
- Pour s'en prémunir : **action en justice**
  - ❖ Propriétaire : Assignation du prétendu contrefacteur devant le TGI de Paris – preuve par tous moyens
  - ❖ Prétendu contrefacteur : - prouver qu'il n'est pas contrefacteur  
- faire annuler le brevet
- **Sanctions** de la contrefaçon
  - ❖ Interdiction de continuer la contrefaçon
  - ❖ Confiscation des objets reconnus de contrefaçon
  - ❖ Versement d'indemnités pour réparation du préjudice subit

## **CONTENU D'UNE DEMANDE DE BREVET**

### **•Une description de l'invention**

- ❖ L'art antérieur
- ❖ Le problème posé
- ❖ La solution : l'invention

Description détaillée de l'invention avec au moins un mode de réalisation et des figures

Les avantages de l'invention

### **•Les revendications**

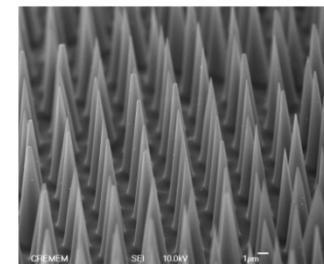
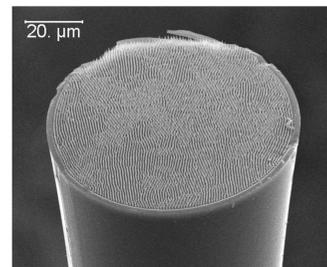
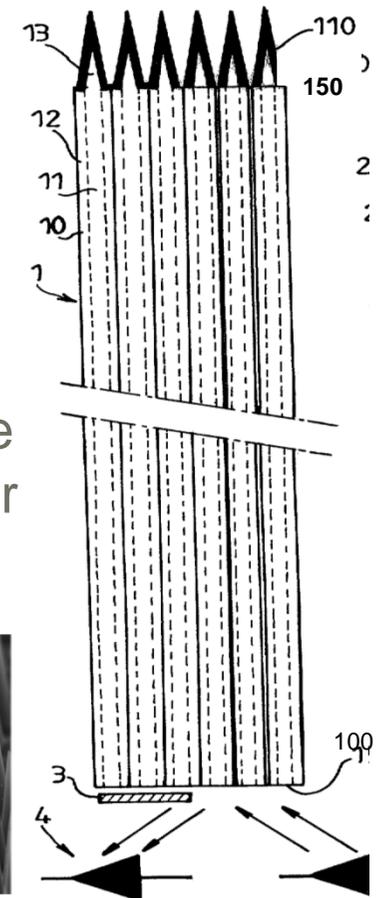
- ❖ Définissent l'étendue de la protection
- ❖ Énumération des caractéristiques essentielles de l'invention
- ❖ Numérotées et reliées entre elles; la revendication 1 est la plus générale

## LES REVENDICATIONS

- On ne revendique pas un **Resultat** mais des **Moyens Techniques** pour l'obtenir
- Deux types de revendications :
  - ❖ Dispositif/système/ produit  
énumération des éléments constitutifs du dispositif
  - ❖ Méthode- Procédé  
énumération des différentes étapes (actions) nécessaires à la réalisation du procédé

## REVENDEICATIONS - Exemple DISPOSITIF

1. Dispositif d'imagerie par Spectroscopie Raman à exaltation de surface comprenant un faisceau (1) de fibres optiques (10) ayant une première extrémité, dite proximale (100) et une deuxième extrémité, dite distale (150) ladite extrémité distale présentant une surface structurée à une échelle sub-micronique et revêtue d'une couche mince métallique (110), caractérisé en ce que ladite surface structurée à l'échelle sub-micronique se présente sous la forme d'un réseau de pointes (13) formées chacune par un coeur (11) d'une fibre optique (10) du faisceau.



## REVENDEICATIONS – Exemple Procédé

- ~~1 A method which allows taking pictures of bones inside a living body.~~
- 1 A method of taking pictures of bones inside a living body comprising the steps of
  - Generating a beam of X-rays;
  - Directing said beam toward said body;
  - Using an imaging detector to perform spatially-resolved detection of X-rays having traversed said body.



## **CRITERES DE BREVETABILITE**

### **CRITERES +**

- INVENTION
- NOUVELLE
- INVENTIVE
- SUSCEPTIBLE D'APPLICATION INDUSTRIELLE

### **CRITERES -**

- EXCEPTIONS A LA BREVETABILITE

## CRITERE : INVENTION

- Pas de définition légale de l'invention
- ... mais une liste (non limitative) de « non inventions »
  - ❖ Théories scientifique, découvertes
  - ❖ Créations esthétiques
  - ❖ Présentation d'information
  - ❖ Méthodes d'affaire (« business model ») et les jeux
  - ❖ Programmes d'ordinateurs

... en tant que tel

## NON INVENTION vs INVENTION

Découverte non brevetable	Invention brevetable
Substance naturelle	Utilisation de la substance, par ex comme herbicide  La substance isolée et purifiée, pour laquelle on a identifié une application
Emission stimulée	Type de laser particulier
Transformée de Fourier	Procédé de traitement d'image / de signal qui utilise la TF

- Programme d'ordinateur:
  - ❖ protégé par le droit d'auteur
  - ❖ algorithme est protégeable par brevet à condition que mis en œuvre dans une application concrète

## EXCEPTIONS A LA BREVETABILITE

- Contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs  
éléments du corps humain; méthode biothech appliquées à l'humain  
ex clonage
- Variétés végétales et races animales, et procédés  
essentiellement biologiques d'obtention de ces variétés/races  
microbiologie/ingénierie génétique pas concernés
- Méthodes
  - de traitement thérapeutique  $\neq$  produit pour utilisation dans ces méthodes
  - de traitement chirurgical: comprend une étape intrusive, intervention  
dans le corps qui requiert une expertise médicale
  - de diagnostique sur l'homme et l'animal  
mais : méthodes d'imagerie, d'analyse précédant ou en complément d'un  
diagnostique brevetables

## CRITERES DE BREVETABILITE - NOUVEAUTE

- L'invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans **l'état de la technique**

Etat de la technique : tout ce qui a été rendu accessible au **public**,  
**sous n'importe quelle forme**,  
avant la date de dépôt (priorité) de l'invention

- **Public** : personne non tenue au secret

L'invention ne doit pas avoir été divulguée à des personnes non tenues au secret avant la date de dépôt

➡ Attention aux divulgations avant dépôt : il faut un cadre légal ex: NDA

- **N'importe quelle forme** :

- ❖ Publication revue
- ❖ Publication internet
- ❖ Présentation orale
- ❖ Usage public, vente ...

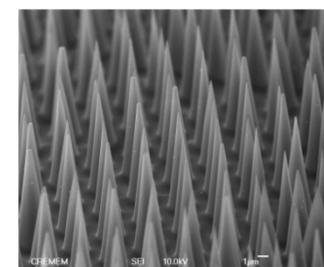
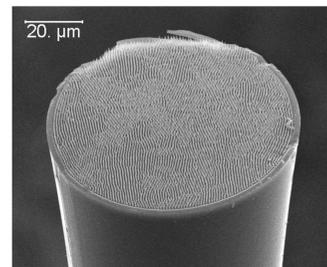
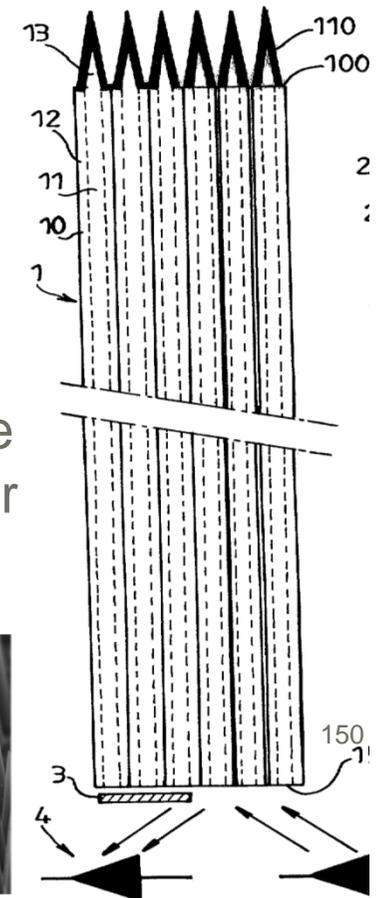
- N'importe où dans le monde

## CRITERES DE BREVETABILITE - ACTIVITE INVENTIVE

- Une invention présente de l'activité inventive si, pour un **homme du métier** elle ne découle pas manière évidente de l'état de la technique
- **Homme du métier** : praticien normalement qualifié, au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt
- **Approche problème/solution**
  - ❖ Identifier l'état de la technique le plus proche (Et+p)
  - ❖ Etablir le problème technique objectif résolu par l'invention caractéristiques de l'invention différentes de Et+p – effet technique comment modifier Et+p pour obtenir l'effet technique
  - ❖ Etablir l'évidence – généralement en combinant deux documents pas d'appréciation *a posteriori*

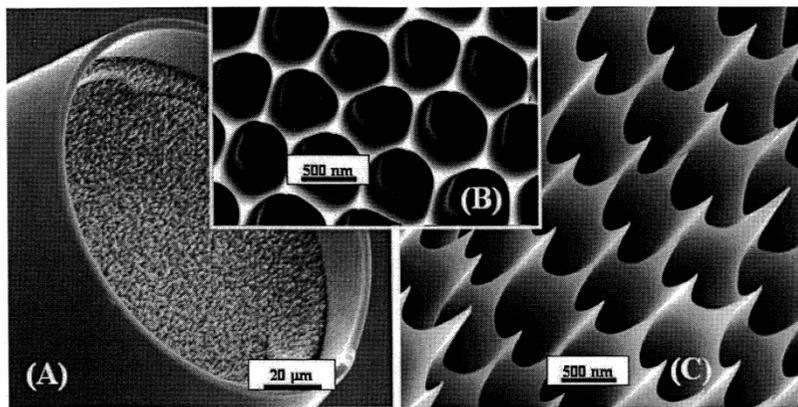
## EXEMPLE SERS

1. Dispositif d'imagerie par Spectroscopie Raman à exaltation de surface comprenant un faisceau (1) de fibres optiques (10) ayant une première extrémité, dite proximale (150) et une deuxième extrémité, dite distale (100) ladite extrémité distale présentant une surface structurée à une échelle sub-micronique et revêtue d'une couche mince métallique (110), caractérisé en ce que ladite surface structurée à l'échelle sub-micronique se présente sous la forme d'un réseau de pointes (13) formées chacune par un coeur (11) d'une fibre optique (10) du faisceau.



1. Dispositif d'imagerie par Spectroscopie Raman à exaltation de surface comprenant un faisceau (1) de fibres optiques (10) ayant une première extrémité, dite proximale (100) et une deuxième extrémité, dite distale (150), ladite extrémité distale présentant une surface structurée à une échelle sub-micronique et revêtue d'une couche mince métallique (110), *caractérisé en ce que* ladite surface structurée à l'échelle sub-micronique se présente sous la forme d'un réseau de pointes (13) formées chacune par un coeur (11) d'une fibre optique (10) du faisceau.

## ETAT DE LA TECHNIQUE le plus proche : document D1



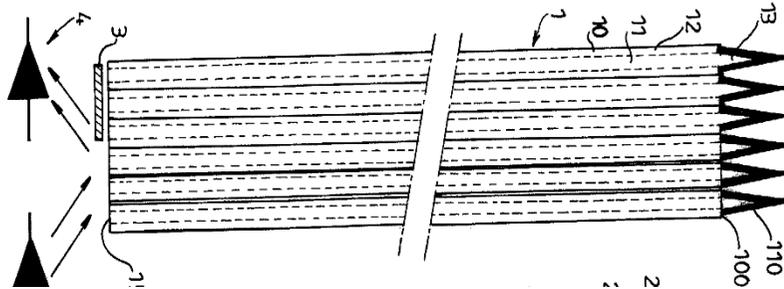
Eclairage laser de l'extrémité

Collection de la lumière rétrodiffusée

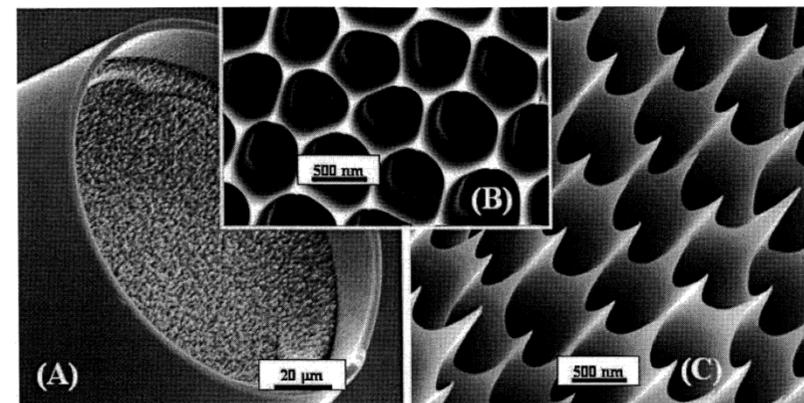
## PROBLEME TECHNIQUE OBJECTIF

- Différence technique
  - Pointes formées par les cœurs des fibres
- Effet technique
  - Les fibres peuvent transporter la lumière d'excitation
- Problème technique
  - Fournir un capteur plus compact en évitant l'illumination externe

invention



D1



1. Dispositif d'imagerie par Spectroscopie Raman à exaltation de surface comprenant un faisceau (1) de fibres optiques (10) ayant une première extrémité, dite proximale (100) et une deuxième extrémité, dite distale (150), ladite extrémité distale présentant une surface structurée à une échelle sub-micronique et revêtue d'une couche mince métallique (110), *caractérisé en ce que* ladite surface structurée à l'échelle sub-micronique se présente sous la forme d'un réseau de pointes (13) formées chacune par un coeur (11) d'une fibre optique (10) du faisceau.

## ETAT DE LA TECHNIQUE le plus proche : Document D2

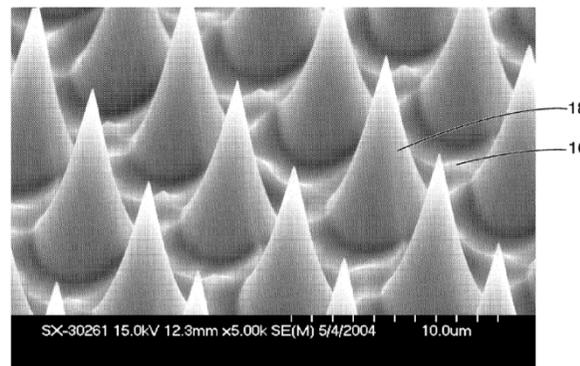
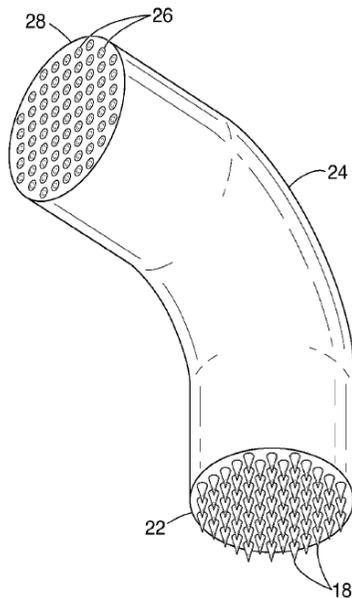
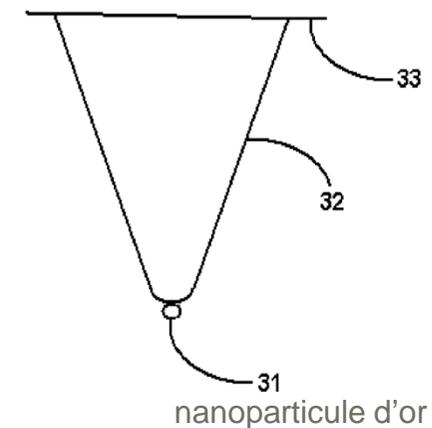


FIG. 1

§ [0034] application SERS



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

**Cecile Joubert**

Email : [cecile.joubert@fr.marks-clerk.com](mailto:cecile.joubert@fr.marks-clerk.com)