Droit de la propriété industrielle

Leçon 2 : Droit des brevets : les conditions d'obtention d'un brevet

Jean-Pierre CLAVIER

Table des matières

Section 1. Les conditions de brevetabilité ..... p. 3
§1. Les conditions négatives ..... p. 4
A. Les résultats non inventifs ..... p. 5
1. Les découvertes ..... p. 6
2. Les méthodes ..... p. 6
3. Les logiciels ..... p. 7
B. Les résultats non conformes à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à l'éthique ..... p. 8
§2. Les conditions positives ..... p. 9
A. L'application industrielle ..... p. 9
B. La nouveauté ..... p. 11
1. Le principe ..... p. 11
2. Les atténuations ..... p. 11
a) Le droit de priorité ..... p. 12
b) La divulgation frauduleuse ..... p. 12
c) La présentation publique lors d'une exposition officielle ..... p. 13
C. L'activité inventive ..... p. 13
Section 2. Les conditions de forme ..... p. 15
§1. Le rôle du demandeur ..... p. 15
A. La titularité du droit au titre de brevet ..... p. 15
1. Le principe ..... p. 15
a) Le cas des inventeurs conjoints ..... p. 16
b) Le cas des inventeurs indépendants ..... p. 16
2. Le régime dérogatoire ..... p. 17
a) L'exception au principe : les inventions de mission ..... p. 17
b) L'aménagement du principe : les inventions hors mission attribuables ..... p. 18
B. La demande de brevet ..... p. 20
1. Les différents types de demandes ..... p. 20
2. Les éléments de la demande ..... p. 21
a) La description ..... p. 21
b) Les revendications ..... p. 22
c) La divulgation de l'origine des ressources génétiques (obligation non encore entrée en vigueur) ..... p. 24
C. Les effets de la demande ..... p. 24
§2. Le rôle de l'office des brevets ..... p. 25
§3. La remise en cause du titre de brevet ..... p. 26
A. La révocation du brevet ..... p. 26
B. L'annulation du brevet ..... p. 26

UNJF - Tous droits réservés

> *« Un brevet permet de transformer un avantage technique souvent éphémère, compte tenu de la facilité avec laquelle les concurrents peuvent reproduire une invention, en un avantage concurrentiel durable »* (C. Bernault et J.-P. Clavier, *Dictionnaire de la propriété intellectuelle*, Ellipses, 2ème éd., 2015, V° Brevet).

Si les principes juridiques qui gouvernent les marchés soumis à la concurrence devaient s'appliquer sans limite, il serait permis de copier librement (c'est-à-dire sans avoir d'autorisation à solliciter et sans avoir aucune rémunération à verser) les inventions obtenues par des concurrents. La copie étant souvent aisée à réaliser (grâce à l'ingénierie inverse), l'inventeur subirait la concurrence d'entreprises ayant copié son invention sans avoir à répercuter les charges financières liées à la recherche et au développement (R&D) de ce nouveau produit ou procédé.
On pourrait craindre que cette situation de libre concurrence sans limite ne soit fatale aux inventeurs.

Or, si l'on veut bien admettre que l'innovation est nécessaire pour le progrès économique (et finalement pour le progrès social), il est nécessaire d'offrir aux inventeurs une solution juridique qui leur assure, pendant un certain temps, la maîtrise des utilités économiques de leur invention.
Une telle solution est offerte par le droit des brevets.

En savoir plus : Pour une histoire du droit des brevets
P. Attali, *L'invention du brevet. Une idée de génie ?*, 2022.

Le droit des brevets, partout dans le monde, s'est d'abord construit dans une logique nationale avant de connaître un développement sur le plan international opérant une harmonisation des différentes solutions nationales. Outre les textes généraux comme la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou l'accord sur les ADPIC (Voir Leçon 1, Introduction), un certain nombre de conventions internationales et régionales doivent être présentées.

- **Le Traité de Coopération en matière de brevets (*Patent Cooperation Treaty* dit aussi Traité de Washington).**
  Signé à Washington le 19 juin 1970, le Traité de coopération en matière de brevets est entré en vigueur en France le 1er juin 1978. **Il offre aux inventeurs la possibilité d'obtenir par une seule procédure de dépôt une protection sur le territoire des différents états contractants.** Aujourd'hui, le PCT compte 157 états contractants, parmi lesquels tous les pays industrialisés. Les démarches sont donc simplifiées et les frais amoindris (V. les données statistiques fournies par l'OMPI).
- **Le Traité sur le droit des brevets** (*Patent Law Treaty*, PLT).
  Le Traité sur le droit des brevets (PLT) a été signé le 1er juin 2000 et est entré en vigueur le 28 avril 2005. **Il vise à simplifier et à harmoniser, au plan mondial, les dispositions nationales relatives à l'obtention des brevets.**
- **La Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE dite aussi Convention de Munich).**
  La Convention sur la délivrance de brevets européens a été signée le 5 octobre 1973 à Munich et est entrée en vigueur le 7 octobre 1977 ; le 13 décembre 2007, une nouvelle rédaction de la Convention sur le brevet européen (dite CBE 2000) est entrée en vigueur.
  Le texte de la Convention énonce des règles substantielles qui constituent un droit commun à tous les états contractants en matière de délivrance des brevets d'invention. Ces dispositions ont été reprises dans les différents droits internes ; ainsi, les articles L. 611-10 à L. 611-19 du C. propr. intell. relatifs aux conditions de brevetabilité sont, en grande partie, la reprise des articles 52 à 57 de la Convention.

  La Convention a institué un brevet européen qui coexiste avec les brevets nationaux. Ce brevet européen produit sur le territoire d'un état contractant des effets identiques à ceux d'un brevet national. Le titulaire d'un tel brevet délivré dans un état contractant dispose donc des mêmes droits que le titulaire d'un brevet national dans cet état (art. 64 CBE) ce que confirme le code de la propriété intellectuelle aux articles L. 614-1 à L. 614-16.

  Enfin, un Office européen des brevets (OEB) a été créé dans le but d'instruire les demandes de brevets et de délivrer, le cas échéant, les titres de brevet européen. Cette solution facilite grandement les opérations

UNJF - Tous droits réservés

permettant d'obtenir une protection dans les pays européens puisque tout inventeur, y compris les ressortissants d'un état non signataire peut, par une demande unique formulée dans l'une des trois langues officielles (l'anglais, le français et l'allemand) obtenir une protection sur le territoire de l'un ou l'autre des 39 états membres.

> ***Remarque***
> Il convient de noter que la Convention sur le brevet européen n'est pas un instrument de l'Union européenne (même si l'ensemble des Etats membres de l'UE sont parties à la CBE)

- **La protection unitaire conférée par brevet.**
  Les premières tentatives, dans les années 1970, d'instaurer un **brevet communautaire** en tant que titre unitaire couvrant le territoire de l'Union européenne ont échoué ; il faudra attendre l'hiver 2012 pour voir aboutir un tel projet concrétisé par la publication de deux règlements instaurant un **brevet européen à effet unitaire** . Le nouveau dispositif qui s'appuie sur le mécanisme des brevets européens est entré en vigueur le 1er juin 2023 ; il permet grâce à un seul brevet délivré par l'OEB, d'obtenir une protection sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne à un coût moindre qu'actuellement.
  Dans le prolongement de ce nouveau dispositif, une nouvelle juridiction - **la juridiction unifiée du brevet** (JUB) - a été instituée pour apprécier la validité des brevets délivrés et les atteintes commises (actes de contrefaçon, réparation) (v. *The Unified Patent Court opens its doors !* ; v. E. Treppoz, « La Juridiction unifiée du brevet – Étude de droit international privé », *Propr. industr.* oct. 2023, étude 10 ; *Propr. industr.* juin 2023 : J. Raynard, « Le régime du brevet européen unitaire : entre droit matériel, droit national, CBE et droit de l'Union européenne », étude 4 ; A.-C. Chiariny, «
  JUB et juridictions nationales : entre concurrence et conflits », étude 5 ; F. Macrez, « La Juridiction unifiée des brevets dans sa fonction de juger », étude 6). L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet modifie le code de la propriété intellectuelle afin d'intégrer le système du brevet à effet unitaire dans notre ordre juridique interne (V. LEPI juillet 2018).

Au plan national, le droit des brevets réside dans le code de la propriété intellectuelle depuis une loi du 1er juillet 1992 (articles L. 611-1 à L. 615-22 et articles R. 611-1 et suiv. pour la partie réglementaire). Cette codification s'est faite à droit constant et repose pour une bonne part sur la loi du 2 janvier 1968 *tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention*. Néanmoins, l'entrée en application des conventions de Washington (PCT) et de Munich (CBE) a conduit le législateur français à modifier notre droit des brevets en adoptant la loi du 13 juillet 1978 *modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention*. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) a apporté plusieurs modifications au code de la propriété intellectuelle.

L'objet de cette leçon est d'étudier les règles qui encadrent la délivrance d'un brevet : on distinguera les conditions de brevetabilité des inventions **(Section 1)**, des conditions de forme pour l'obtention du brevet **(Section 2)**.

Section 1. Les conditions de brevetabilité

La brevetabilité est l'aptitude d'une création (une invention en l'occurrence) à être protégée par un brevet.

Cette notion suggère l'idée que toute création n'est pas, par principe, réservable par brevet ; certaines ne le sont pas pour des raisons philosophiques, économiques ou sociales. On ne doit pas perdre de vue que l'appropriation des produits de l'intelligence doit rester l'exception pour ne pas nuire **à la liberté de la création, à la liberté de la recherche, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de la concurrence** …
On attend des conditions de brevetabilité qu'elles assurent un équilibre entre le besoin légitime, pour un inventeur qui a procédé à des investissements importants, de conserver la maîtrise industrielle et commerciale de sa création et les intérêts des tiers, le tout dans une **perspective d'intérêt général**.

UNJF - Tous droits réservés

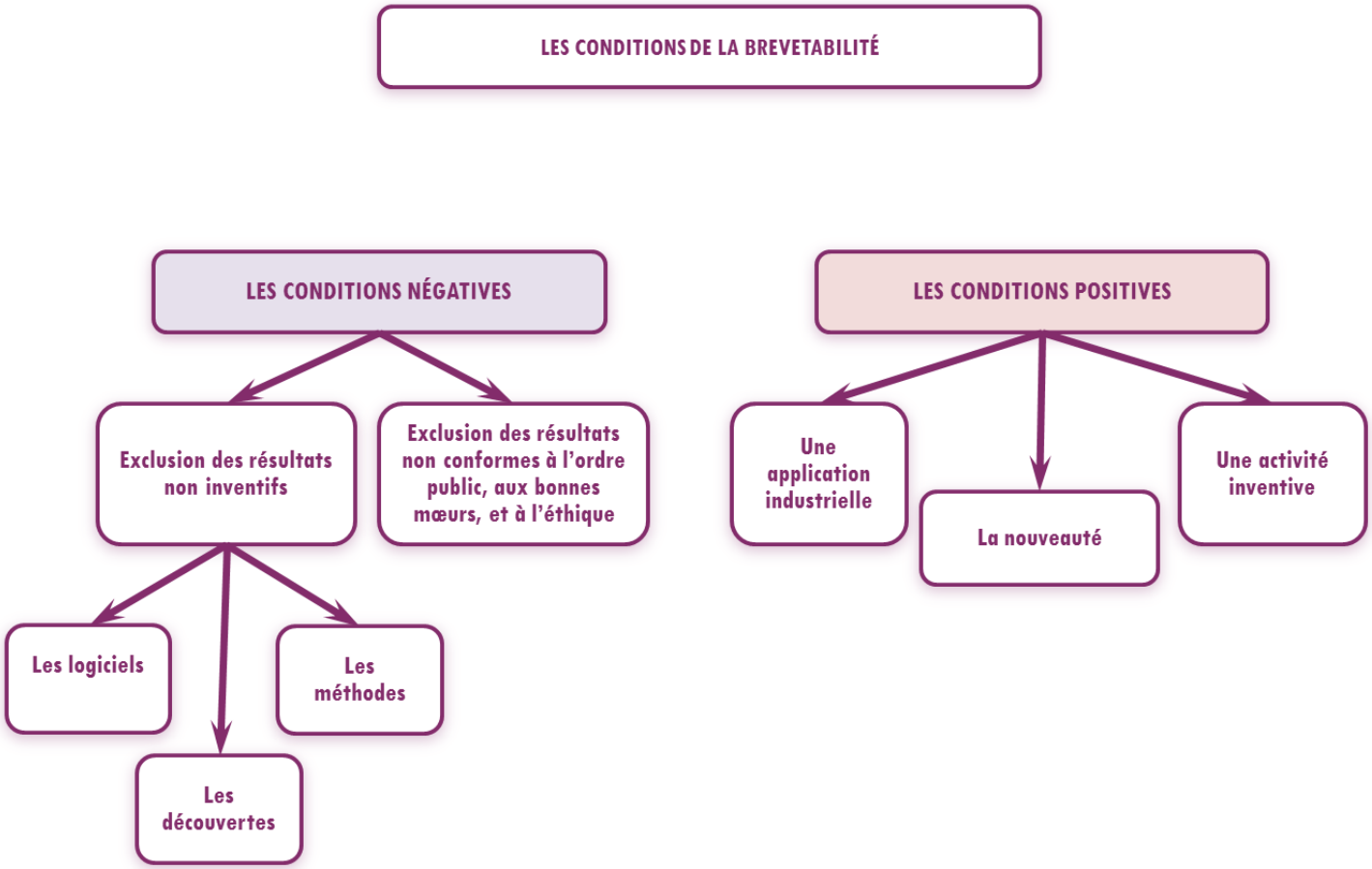
Pour ce qui concerne les pays européens, la norme qui fixe les conditions de brevetabilité est la Convention *sur la délivrance de brevets européens* ; ses dispositions ont été transposées dans les législations internes ce qui assure une grande uniformité des règles de la brevetabilité en Europe.

Ces règles figurent aux articles L. 611-10 et suivants du C. propr. intell.. Précisément, le 1 de l'article L. 611-10 énonce que *sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle*.

Ce sont donc **quatre conditions** qui apparaissent dans ce texte : **une invention**, qui doit être **nouvelle**, résulter d'une **activité inventive** et être susceptible **d'application industrielle**. Au delà de ces conditions, le code de la propriété intellectuelle impose de vérifier la conformité de l'invention à **l'ordre public** et **aux bonnes mœurs** ; condition qui s'est étoffée avec l'apparition des inventions impliquant des organismes vivants.

On peut considérer que certaines réalisations, en raison de leur nature, ne peuvent pas être brevetées (ce sont des conditions négatives qui s'appliquent) ; une fois ce premier filtrage effectué, il reste à vérifier les conditions de brevetabilité (conditions positives).

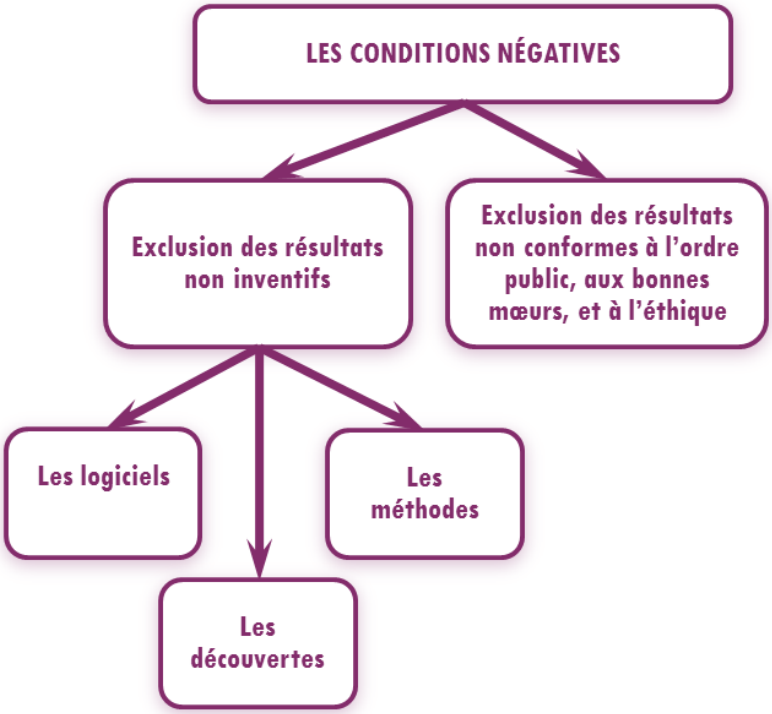
Cela conduit à articuler les développements autour des conditions négatives (**§1**) et des conditions positives (**§2**).



§1. Les conditions négatives

UNJF - Tous droits réservés

Le code de la propriété intellectuelle énumère aux articles L. 611-10, 2° et L. 611-16 à L. 611-19 du C. propr. intell. un certain nombre de réalisations qui ne peuvent être brevetées pour des raisons variables. Il faut distinguer le cas des résultats non brevetables au motif que la réalisation n'est pas une invention (**A**) des inventions qui ne sont pas brevetables (**B**).



A. Les résultats non inventifs

Si l'article L. 611-1 du C. propr. intell. énonce que *« toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle (…)* », ce texte, ni aucun autre dans le code, ne nous fournit de définition de l'invention bien qu'elle fasse figure de condition première de brevetabilité aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 611-10 du C. propr. intell. :
« 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :

a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) Les créations esthétiques ;

c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

d) Les présentations d'informations. »
De cette série de réalisations qui ne sont pas des inventions, il en est ressorti un élément qui doit caractériser l'invention : **un caractère technique** (M.-C. Piatti, « Commerce électronique et propriétés intellectuelles. L'impact des technologies de l'information sur l'évolution des principes juridiques », *RTD com.* 2006, p. 1). L'invention « *doit apporter une solution technique à un problème technique, être applicable sur le plan industriel et pouvoir être reproduite sans effort excessif* » (*OEB*, Div. opp., 8 décembre 1994, Relaxine : *JO OEB* 1995, 338, point 5.4, au sujet de fragments d'ADN).

UNJF - Tous droits réservés

Parmi les éléments de la liste, il en existe trois qui méritent une attention particulière : les découvertes (**1**), les méthodes (**2**) et les logiciels (**3**).

1. Les découvertes

Une découverte est une mise en évidence d'un phénomène physique, d'une substance naturelle… jusque là inconnus, inexpliqués ; le travail menant à la découverte peut être considérable et son résultat prometteur, **il n'en demeure pas moins que le droit des brevets n'est pas applicable**.

Le principe est décliné dans le domaine des biotechnologies (J.-C. Galloux, Laloi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004relative à la protection des inventions biotechnologiques, *RTD com.* 2005, p. 294) ; l'article 5 de la directive n° 98/44 du 6 juillet 1998*relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques* énonce :
« *1. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.* »
Cependant, le principe connaît une limite posée au point 3 de l'article L. 611-10 du C. propr. intell. :
« *3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérées auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.* »
Ainsi la découverte d'un micro-organisme dans la nature peut être le support d'une invention brevetable si l'on peut établir une intervention humaine substantielle.
En ce sens :

- l'article 3. 2 de la directive n° 98/44 retient :« *une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel* » *;*
- l'article 5 de la directive n° 98/44 fournit une autre application de la règle au sujet avec les éléments du corps humain :« *un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel* ».

Exemple
A cet égard, une **décision de la Cour Suprême des Etats-Unis** , rendue le 13 juin 2013, a indiqué qu'un segment d'ADN d'origine naturelle est un produit de la nature qui, bien qu'ayant été isolé par l'homme, n'est pas une invention brevetable, confirmant ainsi l'annulation de plusieurs brevets. Les conséquences de cette décision sont très importantes sur le plan économique pour l'industrie pharmaceutique ainsi que pour les médecins et leurs patients.

Une difficulté se pose également à propos de la brevetabilité des inventions ayant pour objet des végétaux et animaux obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques. Ceux-ci ne devraient pas être considérés comme brevetables : Voir le communiqué de l'OEB du 12 décembre 2016.

En pratique, la limite entre le domaine brevetable et le domaine non brevetable s'avère parfois bien difficile à tracer (E. Gutmann, Les substances d'origine naturelle : de la découverte à l'invention brevetable, Propr. intell. octobre 2005, p. 392).

2. Les méthodes

Les « méthodes » ne sont pas brevetables.

Il en va ainsi :

- des *méthodes mathématiques* et des *méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques* en tant que telles, car elles sont dépourvues d'effet technique (J.-C. Galloux, « Notion d'invention : exclusion d'une théorie scientifique », *RTD com.* 2004, p. 302).
  C'est le cas de demandes de brevet rejetées par l'INPI, portant sur :

UNJF - Tous droits réservés

  - *un procédé pour préparer une demande d'enregistrement de marque* (Paris, 9 septembre 2005 : *PIBD* 2005, n° 819, III, 689) ;
  - *un procédé et un système de réparation en nature d'un dommage causé à un assuré sinistré* (Paris, 15 mars 2006 : *Jurisdata* n° 2006-298734).
- des *méthodes commerciales* (OEB, Ch. rec. techn., 8 septembre 2000, T-931/95, « *Pension Benefits System Partnership* », *Propr. intell.* 2001, n° 1, p. 80, obs. B. Warusfel) ;
- des *méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique (*TGI Paris, 28 septembre 2010, *LEPI* avril 2011, obs. n° 58, J.-P. Clavier) *du corps humain ou animal* ;
- les *méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.*

3. Les logiciels

Les logiciels sont des objets techniques (Ph. Gaudrat, « L'invention informatique : un débat difficile et contourné »*, RTD com.*, 2005. p. 323) qui ont fortement perturbé le droit de la propriété intellectuelle. L'article L. 112-2 du C. propr. intell. énonce que :*« Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :* (…) *13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. »*
S'agissant du droit des brevets, la Convention sur la délivrance de brevets européens interdit à l'article 52, à l'instar de la loi française, la protection des programmes d'ordinateur par cette voie. De nombreuses raisons ont été avancées : certaines tenant aux principes comme le fait que le logiciel ne produit pas d'effet technique, d'autres pour des raisons d'efficacité – il serait impossible de déterminer l'état de la technique en matière informatique rendant illusoire la vérification de la condition de nouveauté. Des raisons d'ordre économique étaient également parfois avancées : la protection par brevet serait contre-productive.

Chassé par le législateur, le brevet est cependant revenu sur ce terrain, grâce à la pratique de l'Office européen des brevets. Une compréhension étroite de la règle conduisit à n'exclure du domaine brevetable que les programmes en tant que tels. **Dès lors, si le programme se trouve intégré dans un procédé plus vaste, l'ensemble demeure brevetable** (*OEB*, Ch. Rec. Techn., 15 avril 1993, T. 110/90 : *JO OEB* 1994, 557). **Cette interprétation est parfois considérée comme une négation de la règle interdisant la délivrance de brevets.** Voir les directives de l'OEB relatives à l'examen de la brevetabilité.

En savoir plus : Bibliographie
M. Dhenne et Ch. Geiger (sous la dir. de), « Les inventions mises en oeuvre par ordinateur : enjeux, pratiques et perspectives », *LexisNexis*, Coll. CEIPI, n° 67, 2019 ; D. Perdreau, « La jurisprudence de l'Office européen des brevets, source du droit des brevets », *Propr. industr.* février 2006, étude 4 ; P.-E. Lenoir, « Comparaison du système de protection des logiciels et méthodes commerciales par le brevet en Europe et aux États-Unis : retour sur l'affaire Bilski vs Kappos », *RLDI* décembre 2011, p. 18 ; Ch. Caron, « Pour une définition large et contemporaine du logiciel », *Comm. com. électr.* janv. 2019, Etudes 1 et Y. Bismuth, « L'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit d'auteur français des logiciels et des bases de données », *Comm. com. électr.* janv. 2019, Etudes 2.

Remarque
En 2002, la Commission européenne a rédigé une proposition de directive *concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur* reprenant des solutions de la jurisprudence de l'OEB, mais le Parlement européen, majoritairement hostile, vota contre l'adoption du texte en 2005.

Dans ce contexte, il faut reconnaitre que l'OEB ne parvient pas à tracer des lignes directrices claires en cette matière (OEB, Gr. Ch. Rec., Avis G 3/08, 12 mai 2010 : *Propr. intell.* avril 2011, p. 243, J.-C. Galloux et B. Warusfel ; F. Macrez, « Logiciel et brevetabilité : "recherche clarté désespérément" », *RLDI* juillet 2009, p. 11).

Depuis quelques années, la question de la brevetabilité des applications de l'intelligence artificielle occupent les offices de brevets :

En savoir plus : Pour aller plus loin sur le sujet
- *Artificial intelligence. Technology trends 2019* , OMPI ;

UNJF - Tous droits réservés

- J.-M. Deltorn, « La brevetabilité des applications de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique : la pratique de l'Office européen des brevets », *Propr. industr.* mars 2019, Dossier 4 ;
- M. Vivant, « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle », *Comm. com. électr.* nov. 2018, Études 18 ;
- Article du journal Les Echos.

B. Les résultats non conformes à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à l'éthique

Cette exclusion a toujours existé même si elle n'aboutit que rarement au rejet de la demande de brevet.

> ***Exemple***
>
> Ex. concernant l'invention d'un kit de consommation de drogue jugé non contraire à l'ordre public : Paris, 1er mars 2023, 21/00558, *LEPI* sept. 2023, p. 4, obs. P. Langlais.

Les développements techniques de ces dernières années dans le domaine de la biologie lui ont cependant donné une seconde jeunesse. **Les possibilités de modifier le patrimoine génétique d'un grand nombre d'organismes vivants suscitent d'importants débats qui dépassent la seule question de la brevetabilité**. Sur ce sujet, la directive 98/44/CE (du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 *relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques*) a posé des principes imparfaitement transposés en droit français par les lois du 8 décembre 2004 *relative à la protection des inventions biotechnologiques* etdu 6 août 2004 relative à la bioéthique.

Il convient de retenir en premier lieu que **les inventions portant sur une matière biologique (vivante) sont, par principe, brevetables conformément à l'article 3.1 de la directive** qui énonce que :« 1. Aux fins de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique ». Ces dispositions ont été transposées, avec des nuances et une série de précautions éthiques maladroitement formulées pour certaines d'entre elles.

L'article L. 611-18 du C. propr. intell. énonce que :

> *« Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.*
>
> *Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.*
>
> *Ne sont notamment pas brevetables :*
>
> *a) Les procédés de clonage des êtres humains ;*
>
> *b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain ;*
>
> *c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;*
>
> *d) Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles. »*

La Cour de justice, interprétant l'article 6 de la directive, relatif aux inventions dont l'exploitation est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, a rendu deux décisions importantes qui précisent la notion d'embryon humain au sens de la directive :

UNJF - Tous droits réservés

- CJUE, 18 octobre 2011, C-34/10, *Oliver Brüstle* : J.-C. Galloux, « L'embryon communautaire », *D.* 2012, p. 410 ; J. Raynard, *D.* 2012, p. 520 ; B. de Malherbe et J.-C. Galloux, « L'arrêt Brüstle : de la régulation du marché à l'expression des valeurs », *Propr. industr.* 2012, Etudes 15).
- CJUE, 18 décembre 2014, C-364/13, *LEPI* 2015, 017, obs. J.-P. Clavier.

§2. Les conditions positives

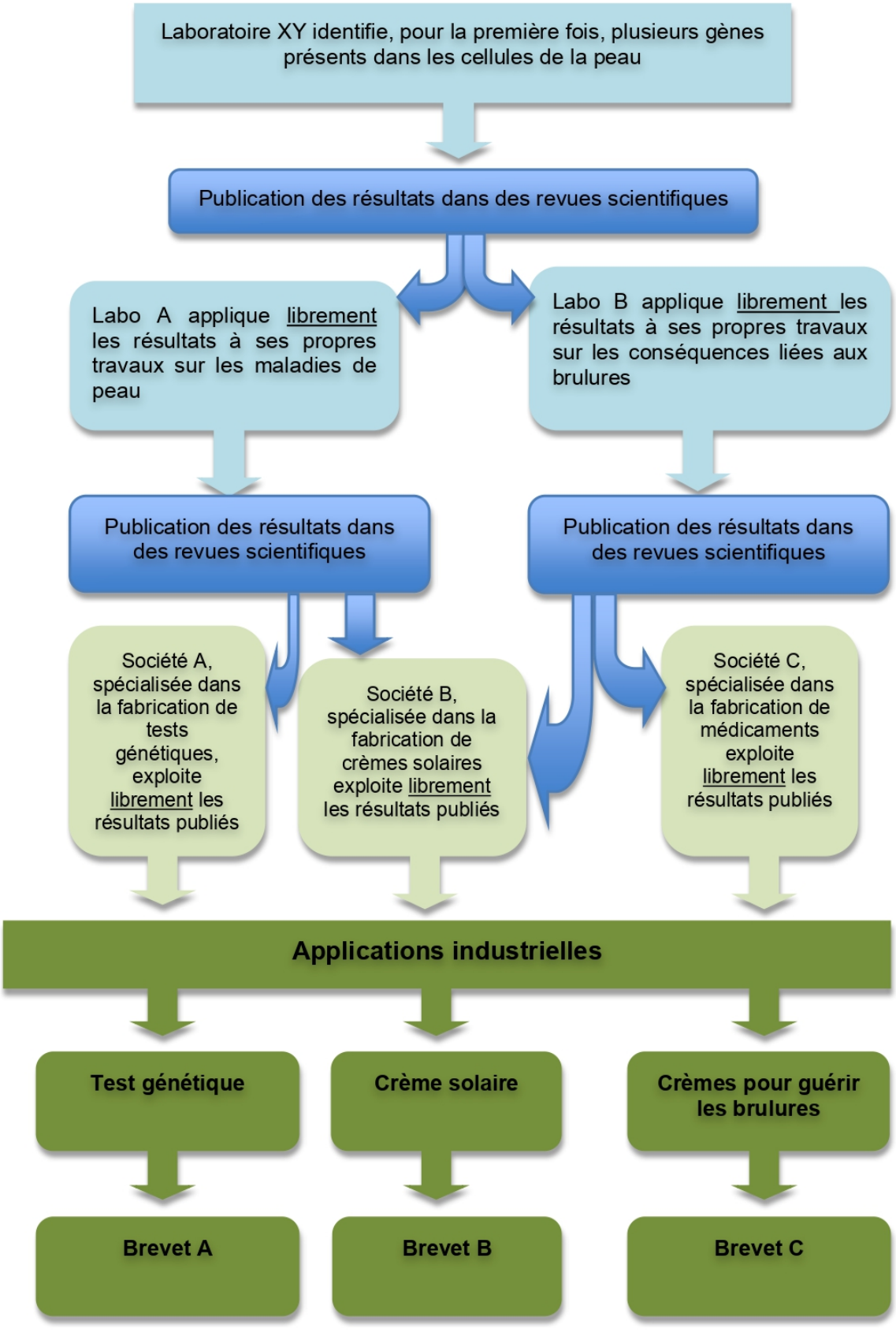
Pour qu'un brevet puisse être délivré, l'invention doit, aux termes de la Convention sur le brevet européen comme de la loi française, remplir trois conditions : elle doit être susceptible d'application industrielle (**A**), être nouvelle (**B**) et manifester une activité inventive (**C**).

A. L'application industrielle

La condition d'application industrielle de l'invention est précisée à l'article L. 611-15 du C. propr. intell. : *« Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. »*

Avec cette condition, le législateur écarte les réalisations qui ne sont pas concrètes ; Roubier (*Le droit de la propriété industrielle,* Librairie du Recueil Sirey, Tome 2, 1954, p. 86) justifiait la règle en ces termes : *« Le brevet n'est donné qu'à celui qui accroît les richesses matérielles de la société, en lui apportant un résultat palpable ; les découvertes de systèmes ou de conceptions théoriques ne sont pas du domaine de la pratique industrielle, c'est-à-dire du domaine de la brevetabilité. En d'autres termes, on ne fait pas breveter une idée immatérielle et insaisissable ; on fait breveter l'invention d'un produit ou d'un procédé nouveau, qui constitue un résultat tangible pour l'industrie. »*
Les ingénieurs, pour obtenir un brevet, devront pousser leur travaux jusqu'à leur donner des applications concrètes, seules utiles pour tous.

UNJF - Tous droits réservés



UNJF - Tous droits réservés

Tableau application industrielle

Importante d'un point de vue théorique, la condition d'application industrielle suscite très peu de difficultés dans sa mise en oeuvre pratique contrairement à l'exigence de nouveauté.

B. La nouveauté

1. Le principe

Selon l'article L. 611-11 du C. propr. intell., une invention est :

« *considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique* ».

Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut en premier lieu oublier le sens que le langage courant donne à ce terme ; la nouveauté, au sens du droit des brevets, est quelque peu différente. Il faut en effet apprécier la nouveauté par rapport à la notion d'*état de la technique* ; l'alinéa 2 de l'art. L. 611-11 fournit pour les besoins de la cause une définition de l'*état de la technique* :

« *L'état de la technique est 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 ou orale, un usage ou tout autre moyen* ».

L'élément clé est le *caractère accessible au public* de la connaissance. On considère qu'une invention qui s'appuie sur des connaissances dont le statut est public ne mérite pas d'être brevetée. **A l'inverse, une connaissance jusque là conservée secrète, même si elle est connue de plusieurs personnes, satisfait la condition de nouveauté. C'est donc le statut de l'information au cœur de l'invention qui est déterminante et non le nombre des personnes qui la connaissent.**

Exemple

Imaginons qu'une entreprise française dépose une demande de brevet pour protéger une invention et que, peu avant ce dépôt, une personne étudiant à l'autre bout du monde présente une thèse comportant les enseignements de cette invention. La soutenance de la thèse, si elle est publique, antériorise l'invention française, quand bien même l'entreprise française n'aurait jamais eu connaissance de ce travail de thèse, quand bien même personne n'aurait assisté à la soutenance de thèse. Les informations ont été rendues accessible au public.

On comprend donc que ni le lieu de la divulgation (la nouveauté est pour cette raison qualifiée d'absolue), ni le nombre de personnes n'ont d'importance sur ce point. Ajoutons que la divulgation peut aussi être le fait de l'inventeur lui même qui, par imprudence, « parle trop », ou « communique mal » : cette auto-divulgation détruit la nouveauté.

Exemple

En revanche, la nouveauté est préservée lorsqu'une entreprise, lancée dans un processus de recherche et développement, soumet ses résultats à une autre entreprise chargée de les valider ou de fabriquer un prototype … dès lors qu'elle prend soin d'imposer à son partenaire une obligation de confidentialité.

Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut inclure dans l'état de la technique (al. 3) : *le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.*

Avec cette mesure qui élargit l'état de la technique à des informations qui ne sont pas encore publiées, le législateur se prémunit contre le risque de la double brevetabilité. Le premier dépôt en date place l'invention dans l'état de la technique faisant ainsi obstacle à la délivrance d'un nouveau brevet, pour absence de nouveauté.

UNJF - Tous droits réservés

2. Les atténuations

Le principe connait plusieurs atténuations.

a) Le droit de priorité

Un droit de priorité est reconnu par un grand nombre de textes :

- la Convention sur la délivrance de brevets européens (art. 87 à 89) ;
- le Traité de coopération en matière de brevets (art. 8) ;
- l'accord sur les ADPIC ;
- le code de la propriété intellectuelle (art. L. 612-7, R. 612-24 et R. 612-25).

Ces textes se font l'écho de l'article 4, A. 1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 qui énonce :

> *« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, (…), dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci–après (…). »*

Et de l'article 4, B qui retient :« *En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, (...) et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.* »
En raison de son fondement juridique, on parle du **délai de priorité unioniste**.

> En matière de brevets, le délai est de douze mois à partir de la date du dépôt d'une demande de brevet.

> ***Remarque***
> Un délai de priorité unioniste est également prévu pour les autres droits de propriété industrielle ; il est de 6 mois en matière de marques et de dessins et modèles.

Le **délai de priorité unioniste** est un mécanisme qui assouplit la condition de nouveauté car, lorsqu'une demande de brevet est déposée dans un pays puis, plus tard, une seconde couvrant la même invention déposée sous priorité dans un autre pays, l'office des brevets de ce second pays ne pourra pas prendre en considération les faits survenus depuis le dépôt de la demande initiale qui seraient de nature à compromettre la brevetabilité de l'invention.

A défaut de délai de priorité, le second dépôt aurait été écarté puisque l'invention est entrée dans l'état de la technique lors du premier dépôt.
Le délai de priorité apparait donc comme une souplesse bienvenue pour les inventeurs qui peuvent réfléchir pendant un an à l'opportunité d'élargir la protection à des territoires étrangers.

> ***En savoir plus : Priorité interne***
> Le code de la propriété intellectuelle prévoit un autre mécanisme dit de « priorité interne » dont le régime est fixé à l'article L. 612-3.
> Il arrive qu'un inventeur dépose une demande de brevet alors que l'invention n'est pas totalement aboutie ; il peut, aux termes de l'alinéa premier, faire une seconde demande de brevet dans l'année. Le déposant pourra alors demander à bénéficier *« de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes »*.

b) La divulgation frauduleuse

L'article L. 611-13 du C. propr. intell. dispose que :

UNJF - Tous droits réservés

« Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :

- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;

- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :

a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit (...) ».

Cette disposition protège l'inventeur, victime d'agissements illicites tels que la divulgation d'un secret (Bordeaux, 1er juillet 2010 : *LEPI* novembre 2010, obs. A. Boutin, p. 4) ; l'inventeur conservera ses droits s'il dépose une demande de brevet dans les 6 mois qui suivent l'évènement. Si le tiers fraudeur a déjà déposé une demande de brevet, une action en revendication est ouverte, sur le fondement de l'article L. 611-8 permettant à la victime d'obtenir le transfert du brevet à son profit.

c) La présentation publique lors d'une exposition officielle

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle impose (art. 11) aux pays de l'Union d'accorder :« *conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un deux.* »
Cette disposition se trouve consacrée à l'article L. 611-13 *in fine* :

« Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants : (...)

- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement (...)

b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire. »

C. L'activité inventive

La loi n° 68-01 du 2 janvier 1968 *tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention* **a introduit l'activité inventive comme condition de brevetabilité.**

Elle figure, depuis la codification, à l'article L. 611-14 du C. propr. intell. :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. »

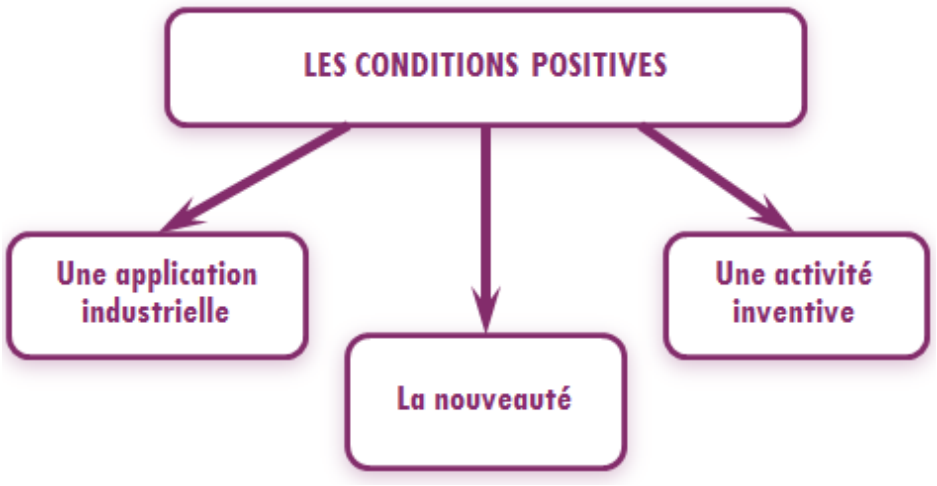
Trois éléments composent la condition : **la non évidence, l'homme du métier et l'état de la technique**.

- **L'évidence (ou plus exactement, la non évidence)** est difficile à appréhender car ce critère est éminemment subjectif : une solution évidente pour certains peut ne pas l'être pour d'autres. Il faut donc, autant que possible, retenir des indices objectifs comme l'importance des investissements consacrés à

UNJF - Tous droits réservés

la recherche. **L'idée étant que, moins la solution d'un problème est évidente, plus il faut de temps et d'argent pour vaincre la difficulté.**
Il faut encore savoir **à l'égard de qui** l'évidence doit être appréciée : d'un savant ou au contraire d'un homme de la rue ? Au regard d'un « homme du métier », impose le code.

- **L'homme du métier**, à l'instar du « bon père de famille » est un référent ; technicien moyen, il connait **l'état de la technique** dans la discipline concernée par l'invention (Cass. com., 15 juin 2010, n ° 09-11931 : *LEPI* octobre 2010, obs. A. Boutin, p. 5 ;
- Le contenu de **l'état de la technique** n'est pas exactement le même que celui mentionné pour apprécier la nouveauté ; la notion englobe ici un ensemble de connaissances défini à l'article L. 611-14 du C. propr. intell. *in fine* :« *Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.* »



UNJF - Tous droits réservés

Section 2. Les conditions de forme

Il ne faudrait pas considérer, à la lecture du titre de la section, que ces développements sont mineurs aux motifs qu'ils décriraient la procédure pour obtenir un brevet. En vérité, les conditions qui seront examinées reposent sur des principes forts et révèlent « l'esprit » du droit des brevets.

Les deux acteurs de la procédure d'obtention d'un brevet sont, ici, le demandeur (**§1**) et l'office des brevets (**§2**).

§1. Le rôle du demandeur

La demande de brevet (**B**) doit être faite par le titulaire des droits sur l'invention (**A**).

A. La titularité du droit au titre de brevet

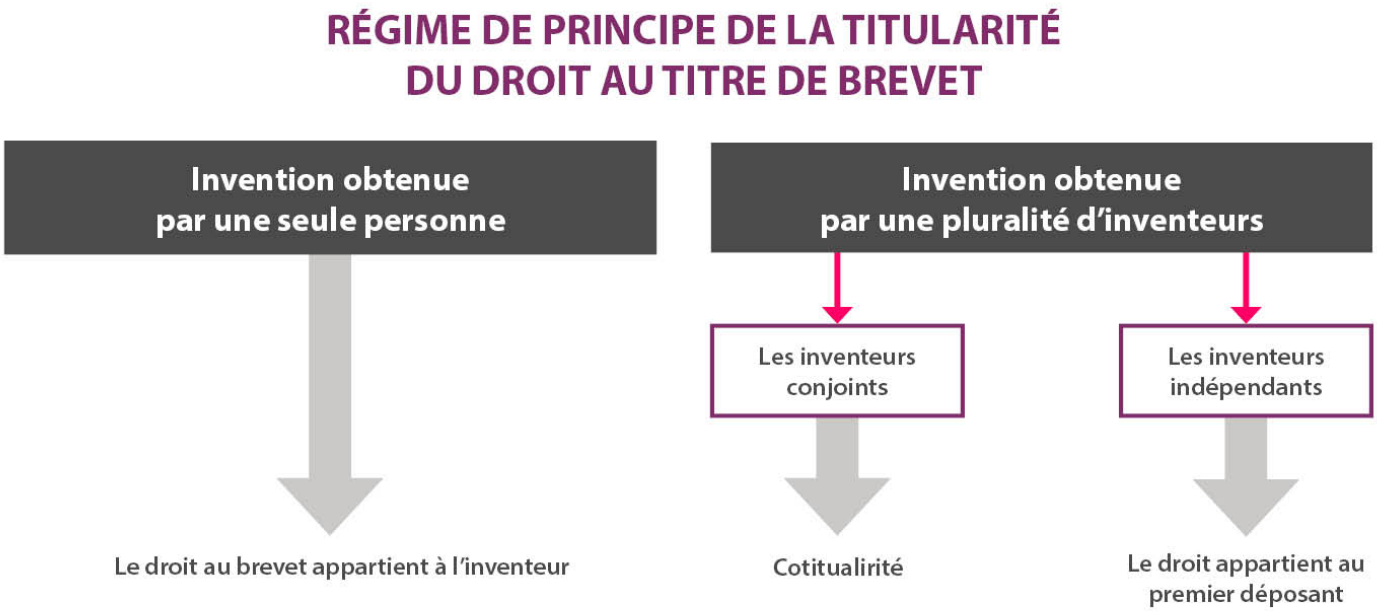
Il s'agit de déterminer la personne qui détiendra les droits sur l'invention. Il faut insister sur ce point ; il s'agit bien des droits sur l'invention et non sur le brevet qui, à ce stade du raisonnement, n'a pas (encore) été délivré. De la détermination du titulaire des droits sur l'invention découleront des conséquences : **qui a le droit de décider du sort de cette invention et donc de la manière dont il conviendra de la protéger (par le secret, par un brevet, ou par une publication des résultats pour rendre toute prise de brevet ultérieure impossible) ?**

> ***Remarque***
> L'OEB a été saisi de deux demandes de brevet indiquant que l'inventeur était une machine dotée d'une intelligence artificielle ; les inventions en cause auraient été crées de manière autonome par cette IA nommée "DABUS". Si la machine est inventeur, peut-elle, en application des principes du droit des brevets devenir titulaire des droits sur les inventions ? L'OEB a considéré que la demande ne pouvait pas aboutir pour deux raisons. En premier lieu, seule une personne humaine peut être qualifiée d'inventeur, selon la Convention sur le brevet européen. En outre, une machine même dotée d'une intelligence artificielle ne peut pas être titulaire de droits, faute de personnalité juridique. Voir la décision Dabus rendue par une chambre de recours de l'OEB le 21 décembre 2021, J 0008/20.

Les règles relatives à la titularité des droits sur les inventions sont, pour la partie législative, établies par les articles L. 611-6 et L 611-7 du C. propr. intell.. L'articulation entre les deux est relativement aisée puisque le premier pose un principe général (**1**), tandis que le second article aménage un régime dérogatoire (**2**).

1. Le principe

UNJF - Tous droits réservés



Le principe s'applique que l'invention ait été obtenue par un inventeur seul ou par plusieurs inventeurs.

Lorsque l'invention a été obtenue par une **personne seule**, le principe est très simple : le droit au titre de propriété industrielle visé à l'alinéa 1er de l'article L. 611-6 du C. propr. intell. appartient exclusivement à l'inventeur (ou à son ayant cause). Seul l'inventeur, personne physique, dispose *ab initio* de ce droit sur l'invention conférant le droit de demander un titre de brevet.

Pour faciliter les choses, l'alinéa 3 de l'article L. 611-6 du C. propr. intell. retient que :*« Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle*. »
Si l'invention est l'œuvre d'une **pluralité d'inventeurs**, deux hypothèses bien distinctes se présentent : celle des inventeurs conjoints et celle des inventeurs indépendants.

a) Le cas des inventeurs conjoints

Il est très fréquent que l'invention soit le fruit d'un travail collectif ; dans ce cas, le droit au titre sera exercé par les coinventeurs conformément aux règles de la cotitularité.

Cette situation, si elle se prolonge, conduira au dépôt d'une demande de brevet et, le cas échéant, à la délivrance d'un brevet (puis à son exploitation) conformément aux règles de la copropriété (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16911 : note E. Py, *Propr. industr.* janvier 2012, étude 1 ; Cass. com. 15 mars 2011, n° 09-71934: J. Raynard, *D.* 2012, p. 520 ; Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-30034 : *LEPI* mars 2011, obs. n° 40, J.-P. Clavier) établies à l'article L. 613-29 et suiv. du C. propr. intell..

b) Le cas des inventeurs indépendants

La situation n'est plus une situation de collaboration entre les inventeurs mais de concurrence ; l'alinéa 2 de l'article L. 611-6 du C. propr. intell. énonce à ce sujet que :*« Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. »*
Par conséquent, si deux personnes (ou plus) ont obtenu le même résultat brevetable (sans un travail concerté des deux inventeurs, contrairement à l'hypothèse précédente), **chacun des deux a droit au titre**. Cependant,

UNJF - Tous droits réservés

puisqu'il n'est pas concevable de délivrer deux brevets pour la même invention ; il ne pourra être fait droit qu'à une seule des deux demandes. **Dans notre système, la prime sera donnée au premier déposant** (*first to file*), tandis que dans certains pays, comme les Etats-Unis, on accordait le droit au titre au premier inventeur (*first to invent*). La loi américaine du 16 septembre 2011 a rompu avec le système du *first to invent* pour adopter la solution du *first to file*.

> ***Remarque***
> **Action en revendication.** Le dispositif est complété par l'article L. 611-8 du C. propr. intell. qui introduit au profit du titulaire d'une invention une action en revendication : « *Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré* ». L'article ajoute que « *L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre.* »

Par ailleurs, **le droit au titre de brevet étant de nature patrimoniale, il peut faire l'objet d'un transfert**. Ce transfert peut même intervenir avant que l'invention ne soit obtenue, comme le permet la règle posée à l'article 1163 al. 1 du C. civ. selon laquelle : « *L'obligation a pour objet une prestation présente ou future* ».

L'inventeur peut y trouver son compte ; la cession de son droit au titre, actuel ou futur, à un tiers (une société industrielle et commerciale par exemple) peut lui conférer une contrepartie financière lui permettant, par exemple, de poursuivre ses recherches et/ou de le dispenser d'assumer personnellement les couts liés à la demande de brevet et ensuite à son exploitation.

2. Le régime dérogatoire

Le régime dérogatoire au principe posé à l'article L. 611-6 du C. propr. intell. **concerne les inventions obtenues par des salariés, des agents publics et certains chercheurs** selon les termes des articles R. 611-11 et suiv. du C. propr. intell.). Cette situation fait naître l'obligation, pour l'intéressé, de déclarer son invention à l'employeur (art. L. 611-7, 3°, R. 611-1 et R. 611-2 du C. propr. intell.).

Les parties doivent s'abstenir de toute divulgation de l'invention.

A défaut de stipulations plus favorables au salarié, le dispositif prévu à l'article L. 611-7 du C. propr. intell. s'impose (autrement dit, le régime légal est impératif) ; l'article prévoit deux hypothèses destinées à ménager les intérêts de l'employeur : **l'une est une véritable exception, tandis que l'autre constitue un aménagement**.

a) L'exception au principe : les inventions de mission

L'exception au principe concerne le cas des inventions de mission prévu au point 1 de l'article L. 611-7 du C. propr. intell. :« *Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.* »
Lorsque le salarié se voit confier **une mission inventive explicite qui correspond effectivement au travail réalisé** (il est affecté, par exemple, dans le service de recherche d'une entreprise : Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-70138 : note M. Boizard, *Propr. industr.* septembre 2010, com. 56), la loi renverse le principe en déclarant l'employeur titulaire *ab initio* des droits sur l'invention. Ce sont là deux conditions : la présence d'une stipulation contractuelle dans le contrat de travail ou dans un avenant de ce contrat définissant la mission inventive tout d'abord, et, ensuite, l'effectivité de cette mission dans les taches du salarié.

Pour autant, le salarié inventeur a droit à une **rémunération supplémentaire** aux termes de l'article L. 611-7, 1 du C. propr. intell. :« *Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une*

UNJF - Tous droits réservés

rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. »
Plusieurs observations doivent être faites. Tout d'abord, **cette rémunération n'est pas la contrepartie de l'attribution des droits à l'employeur** car ceux-ci sont nés dans le patrimoine de l'employeur dès l'invention obtenue. **Il n'y a donc pas eu de transfert de droit**.

La rémunération supplémentaire s'analyse comme un salaire (notamment sur le plan fiscal. CAA Paris, 30 septembre 2010 : *LEPI* janvier 2011, obs. n° 8, A. Boutin) dont le montant n'est pas fixé par la loi mais peut l'être soit par un accord collectif ou le contrat de travail. A défaut, il fera l'objet d'une négociation entre les parties. Il résulte de cette qualification que l'action en paiement se prescrit désormais par 3 ans (le délai était auparavant de 5 ans : Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-21990) à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément aux dispositions de l'art. L. 3245-1 du Code du travail (Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-29396 : *LEPI* juil. 2017, obs. F. Herpe ; Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13262, *LEPI* avr. 2018, obs. P. Langlais).

> ***En savoir plus : La rémunération supplémentaire***
> Exceptionnellement, la rémunération supplémentaire peut atteindre des sommes très élevées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé, par un arrêt rendu le 21 novembre 2000, une Cour d'appel d'avoir fixé le montant de la rémunération supplémentaire à hauteur de 4 millions de francs pour l'invention d'un médicament anticancéreux (*JCP E* 2001, p. 275, obs. J.-C. Galloux ; *D.* 2002, Somm. 1188, obs. J. Raynard).

Si le juge est saisi, il tiendra compte des circonstances pour fixer le montant de la rémunération supplémentaire (Paris, 14 avril 2010 : *LEPI* juin 2010, obs. A. Boutin, p. 5).

b) L'aménagement du principe : les inventions hors mission attribuables

L'article L. 611-7 du C. propr. intell. envisage aussi l'hypothèse de l'invention obtenue par un salarié non investi d'une mission inventive ; dans ce cas, le salarié est seul titulaire des droits conformément au principe. Mais, si l'invention présente des liens étroits avec l'entreprise (Reims, 11 octobre 2010 : *LEPI* février 2011, obs. n ° 23, J.-P. Clavier), l'employeur pourra décider unilatéralement de se faire attribuer les droits sur l'invention. L'habitude a été prise de les qualifier d'**« inventions hors mission attribuables ».**

« 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. »
A la différence de l'hypothèse précédente, le droit au titre appartient au salarié, mais le salarié ne pourra pas s'opposer à la décision de son employeur de se faire attribuer la titularité des droits. Il y aura donc une **cession (forcée) du droit ; l'employeur devra alors verser à son salarié inventeur un *juste prix*** . La plupart du temps, l'exercice du droit d'attribution par l'employeur est la meilleure solution aux yeux du salarié qui n'a, personnellement, ni les moyens financiers ou techniques, ni l'ambition d'exploiter lui-même l'invention.

« Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. Au sujet de la méthode d'évaluation, la Cour de cassation a estimé que *si le juste prix doit être évalué au jour où l'employeur exerce son droit d'attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l'appréciation des perspectives de développement de l'invention. »* (Cass. com., 9 juil. 2013, n° 12-22157: *Propr. industr.* 2013, chr. 9, obs. J. Raynard).

UNJF - Tous droits réservés

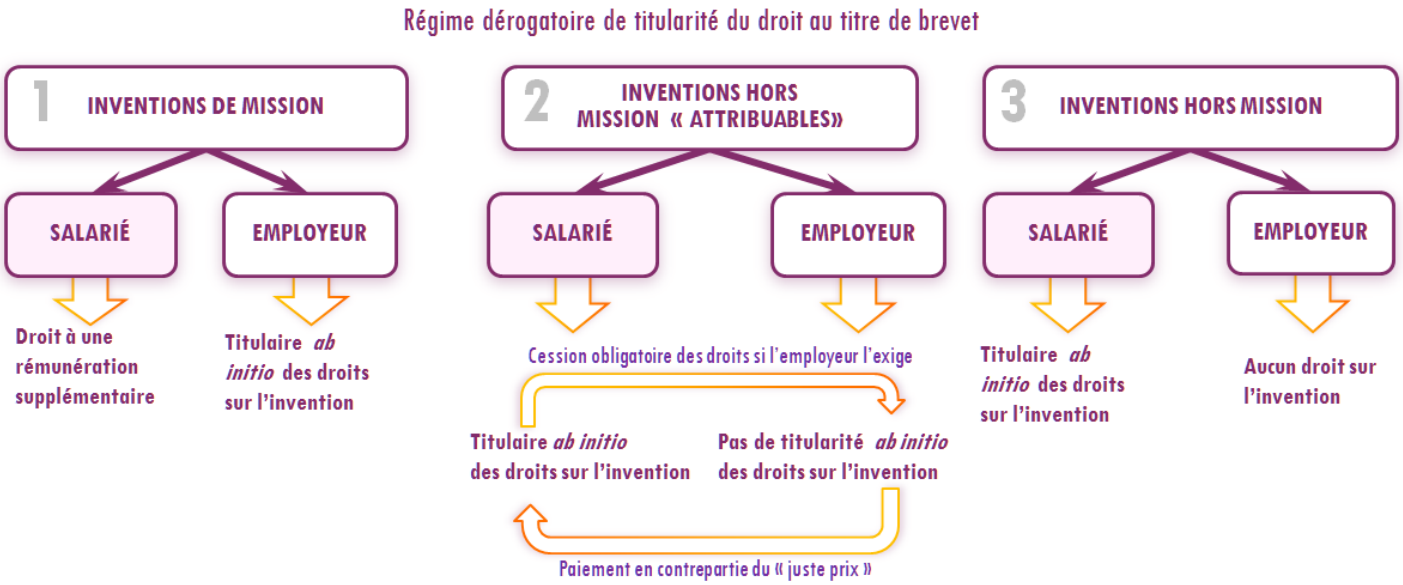
La somme due par l'employeur n'est pas ici de nature salariale ; elle est un prix au sens du droit des contrats. L'action visant à obtenir le paiement du « juste prix » est donc de nature personnelle et mobilière et se trouve soumise au délai de prescription de droit commun, de 5 ans.

En savoir plus : Bibliographie

Voy. L. Mulatier, M. Brion et G. Desrousseaux, « Statistique du contentieux des inventions de salariés devant la Commission nationale des inventions de salariés et le tribunal judiciaire », *Propr. industr.* févr. 2023, étude 1 ; J. Passa, « Les droits de l'inventeur salarié en cas de disparition ou de modification de la situation juridique de son employeur », *Propr. intell.* janv. 2026, n° 98.

Tout litige fondé sur l'article L. 611-7 relève de la compétence du seul tribunal judiciaire de Paris (V. not. Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-19.700) ; néanmoins, les parties peuvent soumettre leur différend à une commission de conciliation communément désignée « CNIS » (pour Commission nationale des inventions de salariés) instituée auprès de l'INPI par l'article L. 615-21.

Il peut arriver que la situation entre l'employeur et le salarié dégénère et entraine le licenciement de ce dernier. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-15930) témoigne des difficultés qui peuvent naître entre le salarié inventeur qui négocie avec son employeur les retombées financières de son invention : « *le droit d'agir de l'inventeur salarié est presque absolu et (…) l'entreprise ne peut, sauf cas très exceptionnels, licencier l'inventeur à raison du seul procès intenté* » (F. Herpe, *LEPI* 2014, 156).



Régime dérogatoire de titularité du droit au titre de brevet

En savoir plus : Le cas des stagiaires et des doctorants. De nouvelles règles.

Depuis l'ordonnance du 15 décembre 2021 (n° 2021-1658, relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche ; Décret n° 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche), certaines personnes, comme les stagiaires et les doctorants, se trouvent soumises aux mêmes règles que les salariés, si elles sont accueillies *dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche*. Cette extension est prévue à l'**article L. 611-7-1 du C. propr. intell.** (*LEPI 2/2022*, 1, obs. J.-P. Clavier ; *Propr. industr.* févr. 2022, obs. J. Raynard ; L. Lebrun, *D. IP/IT* 2024, p. 34). (Voir aussi le nouvel **article L. 113-9-1 du C. propr. intell.** issu de l'ordonnance du 15 décembre 2021 qui élargit les solutions posées à l'article L. 113-9 en matière de titularité des droits sur un logiciel).

UNJF - Tous droits réservés

Avant cette ordonnance, le régime appliqué aux salariés ne concernait pas les stagiaires :Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-19482 : J. Raynard, « Le stagiaire non salarié enfin réhabilité », *Propr. industr.* 2006, comm. 62 ; Y. Reinhard, « En l'absence de conventions particulières, le stagiaire inventeur est le propriétaire du brevet d'invention », *JCP E*, 2006, n° 45, 2586 ; L. Flament, « La rémunération du stagiaire inventeur », *JCP S*, 2006, 1564 ; obs. J. Daleau, *D.* 2006, AJ, p. 1287 ; B. Warusfel, *Propr. intell.* 2006, p. 349. Sur renvoi : Paris, 12 septembre 2007, *Propr. industr.* 2007, comm. 94, obs. J. Raynard.

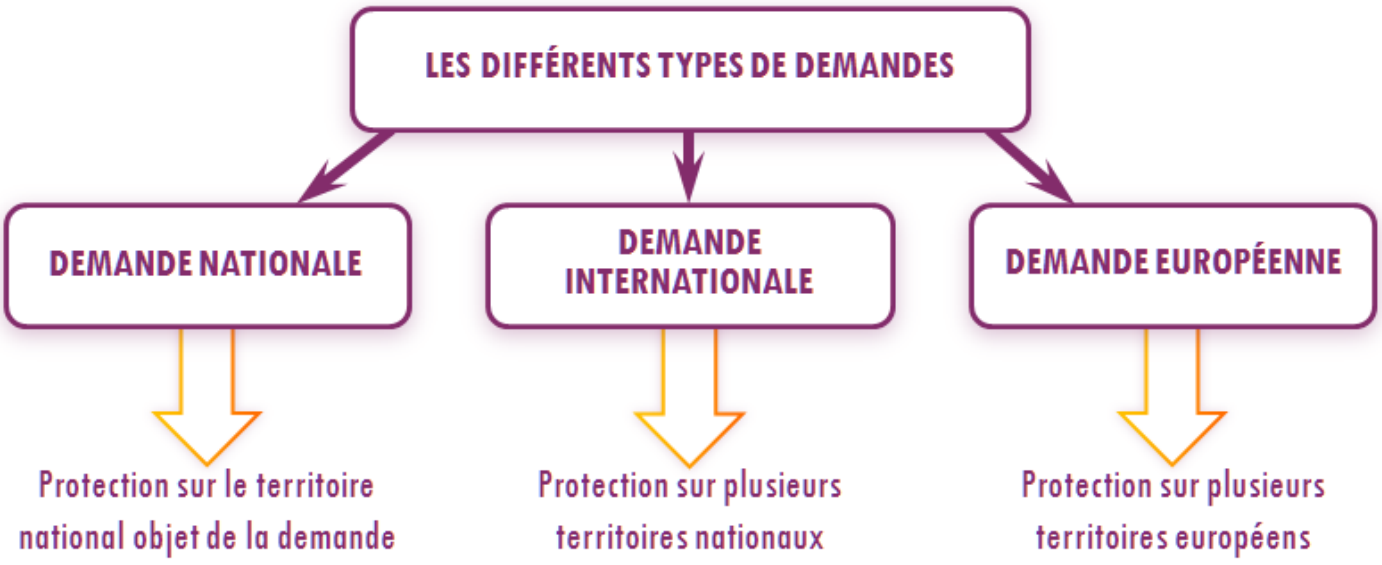
En savoir plus : Fiscalité

Le crédit impôt-recherche. L'article 244 quater B du CGI prévoit que : « *Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. ».* Le texte rend éligible au crédit impôt-recherche les rémunérations supplémentaires et justes prix versées au titre de l'article L. 611-7 du C. propr. intell.. Selon F. Herpe, « *cet ajout est important car il intègre un poste significatif de dépenses au sein du CIR et devrait inciter les entreprises à rémunérer leurs salariés inventeurs de manière plus généreuse. Il pourrait avoir pour effet parallèle de faire diminuer le contentieux fréquent de la rémunération de l'invention* » (*LEPI* mai 2012, obs. n° 80). Cependant, la portée de l'avantage fiscal a été fortement réduit par la loi de finances pour 2025 : G. Nadjombé, « Crédit d'impôt recherche : l'éligibilité des dépenses liées à la propriété industrielle et à la veille technologique supprimée », *LEPI*, mars 2025, p. 4.

B. La demande de brevet

S'il existe différents types de demandes (**1**), les éléments qui la composent sont toujours les mêmes (**2**).

1. Les différents types de demandes



Le principe de la territorialité des effets des brevets impose de déposer des demandes de brevets là où le demandeur entend être protégé. Si un territoire national n'est pas couvert par un brevet, l'invention pourra y être copiée et exploitée librement par tous.

Pour favoriser la protection des inventions sur le plan international, il existe des accords comme le *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dont le principal intérêt est d'éviter aux inventeurs une multiplication des procédures nationales parallèles. Grâce à une **demande internationale** unique conduisant à un examen unique, le demandeur pourra obtenir plusieurs titres de brevet nationaux.

UNJF - Tous droits réservés

En savoir plus : PCT
PCT : *Traité de coopération en matière de brevets* conclu à Washington, en 1970. Il réunit 158 États. Le Traité est administré par l'OMPI.

Sur un plan régional (en Europe), il existe la procédure instaurée par la Convention sur la délivrance de brevets européens (CBE) ; elle permet, grâce à une **demande de brevet européen** instruite par l' Office européen des brevets, d'obtenir un brevet européen produisant les mêmes effets que les titres nationaux dans les différents pays européens (art. 2 (2), CBE). **Le titulaire d'un brevet européen couvrant le territoire d'un état contractant dispose des mêmes prérogatives que le titulaire d'un brevet national dans cet état** (art. 64, CBE). Le code de la propriété intellectuelle transpose ce principe aux articles L. 614-1 à L. 614-16.

Depuis le 1er juin 2023, une option supplémentaire s'offre aux demandeurs d'un brevet européen. Il leur est possible de demander un **brevet européen à effet unitaire** ; c'est alors une protection uniforme sur l'ensemble du territoire des pays de l'Union européenne qui reconnaissent ce dispositif. Ils sont actuellement au nombre de 17.

Ces procédures ne privent pas les inventeurs de la possibilité de choisir la voie nationale pour obtenir une protection dans un pays donné.

2. Les éléments de la demande

La demande se présente sous la forme d'un dossier composé de plusieurs éléments ; outre la mention explicite du nom du ou des inventeurs (expression d'un droit à la paternité de l'invention), le déposant devra fournir une série d'informations dont les principales sont une description de l'invention et des revendications.

a) La description

L'article L. 612-2 du C. propr. intell., et plus spécialement l'article L. 612-5, imposent la description de l'invention. Cette obligation est **fondamentale** car la description de l'invention qui sera rendue publique va enrichir la connaissance commune ; en ça le droit des brevets est au service de l'intérêt général, bien davantage que la solution alternative consistant à conserver le secret. Cette divulgation de l'invention, combinée à la liberté de la recherche exprimée à l'article L. 613-5 du C. propr. intell. *(« Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :* (…) *Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée »*), favorise le progrès technique.

Par ailleurs, la description, avec les revendications, participent de la définition de l'objet du brevet et ainsi de l'information des tiers, **dans une logique d'opposabilité du droit exclusif**.

Aux termes de l'article L. 612-5 du C. propr. intell., l'invention doit être *exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter*.

UNJF - Tous droits réservés

L'article R. 612-12 du C. propr. intell. précise l'exigence :

> « *La description comprend :*
>
> *1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;*
>
> *2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;*
>
> *3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;*
>
> *4° Une brève description des dessins, s'il en existe ;*
>
> *5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ;*
>
> *6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.* »

L'invention doit être décrite de manière littérale et peut être complétée par des schémas et des croquis (Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-12626 : *D.* 2007, p. 1087, obs. J. Daleau). **La jurisprudence rappelle cependant que les dessins ne peuvent pas remplacer la description** (Paris, 26 juin 2002 : *Propr. industr.* 2003, comm. 98, obs. P. Vigand). L'insuffisance de la description pour l'homme du métier constitue un motif de rejet de la demande (art. L. 612-12 du C. propr. intell.) et une cause de nullité si le brevet a été délivré (art. L. 613-25 du C. propr. intell.). Voir pour une illustration, la décision de la Cour de cassation rendu le 4 octobre 2016 (Cass. com., 4 oct. 2016, 15-12294 : LEPI déc. 2016, obs. F. Herpe).

L'alinéa 2 de l'article L. 612-5 du C. propr. intell. envisage le cas particulier des inventions portant sur une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut donc pas être décrite d'une manière satisfaisante (articles R. 612-14 et R. 612-15 du C. propr. intell.). Dans ce cas :« *sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'État* ».
Enfin, la description sert de support aux revendications, en application de l'article L. 612-6 du C. propr. intell.

b) Les revendications

Elles sont, depuis la loi du 2 janvier 1968 *tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention*, la pierre angulaire des brevets (E. Gutmann, « Les revendications du brevet : à la croisée de l'invention et de la découverte »*, in Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, Litec, coll. *IRPI* n° 36, 2010). Elles précisent les applications techniques de l'invention que le breveté entend se réserver. Précisément, l'article L. 612-6 du C. propr. intell. énonce, à peine de rejet de la demande (art. L. 612-12, 6° et 8° du C. propr. intell.) ou de nullité de l'enregistrement (art. L. 613-25 du C. propr. intell.), que *Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.*

Elles déterminent *l'étendue de la protection conférée par le brevet* (…).

L'article R. 612-17 du C. propr. intell. précise que :

> « *Toute revendication comprend :*
>
> *1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;*

UNJF - Tous droits réservés

2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie. »

Exemple
Brevet - Revendications (demande de brevet n°08 04615, du 18 août 2008)

Lorsque la demande est portée devant l'OEB (afin d'obtenir un brevet européen), le dossier doit être rédigé dans l'une des trois langues officielles de la procédure (l'allemand, le français et l'anglais). Le déposant devra ensuite procéder à une traduction dans la langue officielle de chaque état européen visé par la demande. Cependant, les obligations de traduction ont été allégées dans le but de limiter les coûts (OEB, *L'accord de Londres : le brevet européen et le coût des traductions*, 2006, téléchargeable sur le site de l'OEB) avec la signature de l'accord de Londres ; **cet accord a provoqué en France de nombreuses réactions notamment au regard de sa conformité à la Constitution française qui pose que la langue de la République est le français** (C. constit., Décision 2006-541 DC du 28 septembre 2006 : M. Verpeaux, « La décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006 du Conseil constitutionnel ou la défense désespérée de la langue française », *D.* 2007 p. 120 ; J. Foyer, « L'opposabilité, sur le territoire français, d'un brevet européen dont la description est rédigée en une langue étrangère », *D.* 2007, p. 1919).

En savoir plus : L'accord de Londres

Accord sur l'application de l'article 65 CBE entré en vigueur le 1er mai 2008 (Loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007, JO 18 octobre 2007, p. 17170. Décret n° 2008-469 du 20 mai 2008 portant publication de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, JO 22 mai 2008 et Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle, JO 29 juin 2008, art. 6 à 9).

Depuis le 1er mai 2008 et l'entrée en vigueur du nouveau régime de traduction des brevets européens, les brevets dont la description et les revendications sont rédigées en anglais ou en allemand n'ont plus à être traduits en langue française (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-23162 : P. Schmitt, « Existe-t-il un recours pour le titulaire du brevet européen qui voit sa traduction refusée par le directeur de l'INPI ? », *Propr. industr.* juill. 2012, étude 14).

Remarque
Le travail consistant à décrire l'invention puis à formuler les revendications est, le plus souvent, réalisé par des conseils en propriété industrielle.

En savoir plus : Le métier de conseil en propriété industrielle
L'un des métiers de la propriété industrielle : le métier de conseil en propriété industrielle.

La profession de conseil en propriété industrielle est une profession règlementée par le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 421-1 et suiv., C. propr. intell.).

De son coté, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle définit ainsi l'activité de ces professionnels :

LES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SONT DE VÉRITABLES EXPERTS

Expertise stratégique	Expertise juridique et judiciaire	Expertise économique	Expertise européenne et internationale

UNJF - Tous droits réservés

• définition et mise en œuvre de la meilleure stratégie de protection et de valorisation du patrimoine immatériel ; • accompagnement de l'innovation et de l'action commerciale ; • accompagnement du développement géographique ; • formation et structuration des équipes en charge de la propriété industrielle, collaboration avec les dirigeants de l'entreprise.	• prévention des litiges ; • conseil et assistance pour les litiges notamment liés à la contrefaçon et à la liberté d'exploitation ; • en France ou à l'étranger ; • seul ou en équipe.	• négociation et rédaction des contrats (cession, licence, franchise…) ; • intervention lors de transferts de société ; • valorisation et audit des portefeuilles de propriété industrielle ; • veille et intelligence économique.	• contact continu avec les administrations nationales, européennes et internationales pour obtenir les titres de propriété industrielle ; • connaissance et pratique des différents systèmes juridiques en vigueur.

Source : www.cncpi.fr

c) La divulgation de l'origine des ressources génétiques (obligation non encore entrée en vigueur)

Le traité *sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés* signé le 24 mai 2024 (non encore entrée en vigueur) va imposer aux déposants de divulgation de l'origine des ressources lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet sera fondée sur des ressources génétiques, le pays d'origine de ces ressources, à défaut leur source, devra être divulgué ; lorsque la demande concernera des savoirs traditionnels associés à ces ressources, le déposant devra indiquer le peuple autochtone ou la communauté locale qui les a fournis ou, à défaut, la source de ces savoirs traditionnels.

C. Les effets de la demande

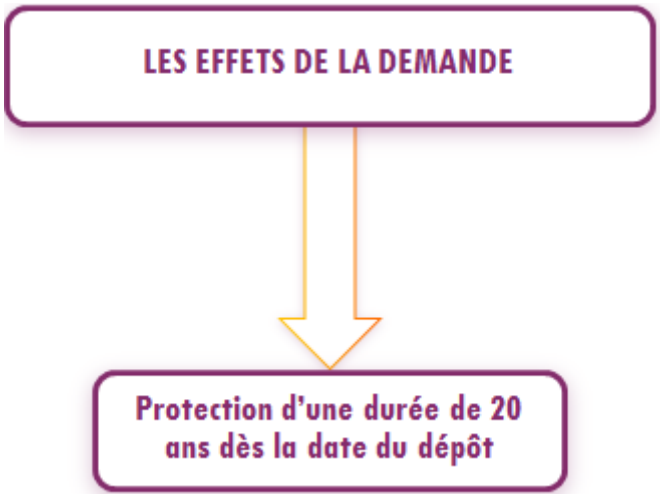
Le dépôt de la demande de brevet entraine une conséquence essentielle selon l'article L. 613-1 du C. propr. intell. :

> *« Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande. »*

La protection débute donc à la date du dépôt de la demande et la durée de la protection (20 ans) est décomptée à partir de ce moment (art. L. 611-2 1°, C. propr. intell.). Il n'est donc pas nécessaire d'attendre l'issue de l'instruction de la demande pour que l'invention soit protégée. Naturellement, si la demande aboutissait à un rejet, il faudrait considérer que cette protection n'a jamais existé.

UNJF - Tous droits réservés

Remarque
Cette situation, favorable au demandeur, présente l'inconvénient de l'incertitude. Le demandeur qui constate que l'on porte atteinte à ses droits peut agir en justice pour les défendre ; le juge devra sursoir à statuer le temps que l'office des brevets se prononce sur le sort à conférer à la demande de brevet (art. L. 615-4, C. propr. intell.). V. F. Hagel, « Demandes de brevet : la valeur n'attend pas le nombre des années », *Propr. industr.*, oct. 2015, p. 9.



§2. Le rôle de l'office des brevets

Le rôle de l'office des brevets consiste en premier lieu à vérifier la régularité formelle de la demande (dépôt des pièces exigées, paiement des taxes…) et en second lieu à apprécier les conditions de la brevetabilité. La procédure peut durer plusieurs années (Voir « *Les 16 étapes clés du dépôt* » sur le site de l'INPI). La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte) impose, du fait de la modification de l'article L. 612-12 du C. propr. intell., un renforcement de l'examen des demandes de brevet français portées devant l'INPI. L'idée du législateur est d'augmenter la valeur du brevet français.

Un premier examen est effectué par les **services de la Défense nationale** (art. L. 612-8 et L. 612-9 du C. propr. intell.) afin de déceler des inventions sensibles justifiant une mesure exceptionnelle comme sa mise au secret dans l'intérêt général. Une telle mesure est exceptionnelle.

Puis vient le moment de l'instruction de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 612-12 du C. propr. intell. lorsqu'il s'agit d'une demande nationale française et aux articles 90 et suiv. CBE (2000) s'il s'agit d'une demande de brevet européen.

L'examen donne lieu à l'établissement d'un « rapport de recherche préliminaire » indiquant les éléments de l'état de la technique pertinents permettant d'évaluer la brevetabilité de l'invention et de fournir une opinion sur la brevetabilité.

Exemple
Rapport de recherche

Ce rapport préliminaire est notifié au demandeur puis publié avec la demande de brevet (art. R. 612-57 et suiv., C. propr. intell.) et conduira à l'établissement d'un « rapport de recherche » (art. L. 612-14, C. propr. intell.) pour une demande nationale ou à un « rapport de recherche européenne » pour une demande de brevet européen (art. 92 CBE 2000).

Dix huit mois après le dépôt de la demande, une publication est faite de celle-ci au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), incluant s'il est disponible, le rapport de recherche préliminaire (art. L. 612-21 1°, C. propr.

UNJF - Tous droits réservés

intell.). **Cette publication permet d'avertir les tiers au plus vite de l'existence d'une demande de brevet qui peut affecter leurs projets industriels**.

Ainsi,

- A partir de cette date, le demandeur peut agir en contrefaçon pour des faits commis postérieurement à la publication (art. L. 615-4 qui déroge au principe posé à l'article L. 613-1. Cependant, le demandeur peut ne pas attendre la publication et notifier la demande aux tiers ; après la notification, l'action en contrefaçon devient possible) ;
- A partir de cette date, les tiers peuvent formuler des observations sur la brevetabilité de l'invention en cause qui seront transmises au demandeur (art. L. 612-13 al. 3, C. propr. intell.).

> ***Exemple***
> Pages du Bopi - Brevets 1
> Pages du Bopi - Brevets 2
> Pages du Bopi - Brevets 3
> Pages du Bopi - Brevets 4

L'office des brevets rend une décision de rejet de la demande ou délivre le titre de brevet. Des recours sont possibles contre ces décisions.

La délivrance est inscrite dans le registre national des brevets (RNB) tenu par l'INPI ou, s'il s'agit d'un brevet européen, dans le registre européen des brevets (REB) ; les mentions inscrites dans ces registres sont ensuite publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) pour les brevets français, ou au journal officiel de l'Office européen des brevets (JO OEB) pour les brevets européens.

§3. La remise en cause du titre de brevet

Lorsque le titre de brevet est délivré, il est présumé valable ; il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue de deux manières distinctes. Le titre de brevet peut être révoqué (**A**) ou annulé (**B**).

A. La révocation du brevet

La procédure de révocation d'un brevet français constitue une nouveauté introduite par l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention (Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d'opposition aux brevets d'invention).

Aux termes des articles L. 613-23 et s. du C. propr. intel., il est possible, dans un délai de 9 mois à compter de la mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l'enregistrement du titre, pour toute personne intéressée (à l'exception du titulaire lui-même) de former opposition en soulevant un motif tenant notamment aux conditions de brevetabilité et à l'exigence de description de l'invention (art. L. 613-23-1), auprès du directeur général de l'INPI. Si, à l'issue de la procédure contradictoire qui se déroule devant l'INPI (ce n'est donc pas une procédure judiciaire), il est fait droit à l'opposition, le brevet délivré sera révoqué.
La révocation du brevet a un effet absolu et rétroactif (art. L. 613-23-6).

En matière de brevets européens, une telle procédure existe de longue date devant l'Office européen des brevets (art. 99, CBE).

B. L'annulation du brevet

Il est permis à toute personne justifiant d'**un intérêt à agir** (l'article L. 613-26 du C. propr. intell. autorise le ministère public à agir d'office en nullité) de contester cette validité devant le tribunal judiciaire de Paris en application de l'article L. 613-25 lorsqu'il s'agit d'un brevet français ; s'il s'agit d'un brevet européen désignant la France, l'article L. 614-12 du C. propr. intell. est alors applicable.

UNJF - Tous droits réservés

La demande en nullité du titre peut être faite dans le cadre d'une action en nullité qui, aux termes de l'article L. 615-8-1 du C. propr. intell. n'est soumise à aucun délai de prescription, ou faire l'objet d'une demande reconventionnelle en vue de faire échec à une action en contrefaçon.

L'article L. 613-25 CPI énonce que *Le brevet est déclaré nul par décision de justice* :
« a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée. La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
L'annulation du brevet sera mentionnée au registre national des brevets.

L'annulation d'un brevet a un effet absolu. Le brevet annulé ne pourra plus être opposé, ni au plaideur qui à obtenu la nullité, ni à quiconque. En revanche, l'effet absolu de la nullité du brevet ne confère pas au jugement qui la prononce un effet rétroactif conduisant à remettre en cause d'éventuelles condamnations antérieures pour contrefaçon obtenues sur le fondement de ce brevet.

En savoir plus : Les effets de la nullité du titre
La question des effets de la nullité du titre de brevet fut au cœur d'une affaire qui a trouvé son dénouement dans un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Une entreprise fut condamnée par le TGI de Limoges (décision confirmée par la Cour d'appel de Limoges) à verser des dommages-intérêts pour contrefaçon d'un brevet. Le titulaire du brevet engagea ensuite une deuxième action en contrefaçon devant le TGI de Lyon pour des faits de contrefaçon distincts et à l'encontre d'un défendeur différent, mais affectant le même brevet. Cette fois, les juges lyonnais décidèrent d'annuler le brevet ce que la Cour d'appel de Lyon confirma.
L'entreprise qui avait exécuté la décision de Limoges en payant les dommages intérêts au breveté réclama leur restitution estimant le paiement indu puisque le brevet annulé est censé n'avoir jamais existé et qu'elle ne pourrait donc pas, faute de brevet valable, être tenue pour contrefactrice. En faveur de sa thèse, il avait été jugé auparavant que « *l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice* » (Cass. 2ème civ., 6 mai 2010, n° 09-14737).

L'assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. A.P., 17 février 2012, n° 10-24282 : T. Lancrenon, « L'irrévocabilité de la condamnation pour contrefaçon prévaut sur l'effet absolu de la nullité du brevet », *D.* 2012, p. 715 ; J. Raynard, « L'incidence de l'annulation du brevet sur le jugement de condamnation définitif antérieur », *JCP* n° 15, 9 avril 2012, 444 ; E. Py, « Incidence d'une décision d'annulation de brevet sur une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon rendue antérieurement », *Propr. industr.* avril 2012, comm. 29 ; C. Caron, « Étendue de la rétroactivité attachée à la nullité d'un titre de propriété industrielle », *CCE*, juillet 2012, comm. 72 ; L. Le Mesle, note, *JCP* n° 10, 5 mars 2012, 277 ; J. Coutard, « Consécration de l'effet absolu de la décision accueillant une exception de nullité d'un titre de propriété industrielle », *Propr. industr.* mars 2023, étude 3) a cependant jugé que : « *l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans*

UNJF - Tous droits réservés

la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon. »

La décision d'annulation va, par ricochet, rendre les actes postérieurs au dépôt potentiellement nuls ; ainsi les contrats de licence qui avaient pour objet l'exploitation du brevet sont **dépourvus de cet objet**. Par l'effet rétroactif de la nullité de l'enregistrement, le brevet n'ayant jamais existé, les contrats n'ont pu valablement se former.

Exemple

Néanmoins, la Cour de cassation (Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-12.149) considère, s'agissant de la restitution des redevances, que : « *l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quelque soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui (...).* » (CA Paris, 5-1, 29 oct. 2025, n° 23/18018).

UNJF - Tous droits réservés