

Contribution de la France en réponse à la circulaire C. 9260

1. Un projet de document de référence sur l'exception relative à l'utilisation par les agriculteurs et les obtenteurs d'inventions brevetées.

Cette contribution regroupe l'ensemble des exceptions concernant l'utilisation d'inventions brevetées par les **agriculteurs** et les **obtenteurs**, telles que prévues en France.

Le code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit des exceptions aux droits conférés au titulaire de brevet dont certaines visent spécifiquement l'utilisation par les agriculteurs ou les obtenteurs d'inventions brevetées. En particulier, le droit français a introduit 3 types d'exceptions différentes :

- (i) Exception relative à l'obtenteur
- (ii) Exceptions relatives à l'agriculteur et à l'éleveur.
- (iii) La licence obligatoire (dans le cadre de la dépendance d'une obtention végétale à l'égard d'un brevet et inversement – mécanisme de licence obligatoire croisée)

Vous trouverez ci-dessous des détails quant à chacune d'entre elles ainsi qu'un aperçu des raisons pour leurs mises en place et leur utilisation.

(i) L'exception relative à l'obtenteur (ou sélectionneur) :

C'est l'article L. 613-5-3 du CPI qui prévoit l'exception de l'obtenteur : « *Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.* ».

Elle a été introduite par la loi du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques¹ et vise l'utilisation d'un matériel végétal protégé par un brevet à des fins d'obtention d'autres variétés végétales.

Plus spécifiquement, cette disposition permet de créer, découvrir ou développer de nouvelles variétés végétales, en employant comme sources du matériel végétal breveté mais sans y porter atteinte.

A noter qu'une disposition similaire existe également en matière de certificat d'obtention végétale au 3° de l'article L. 623-4-1 du code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, les deux exceptions ne sont pas tout à fait identiques. Alors que celle en matière d'obtention végétale recouvre les actes accomplis pour la création d'une nouvelle variété ainsi que les actes découlant de la création de la nouvelle variété (possibilité d'exploiter la nouvelle variété librement), l'exception en matière de brevet est plus limitée et ne comprend pas à l'exploitation libre de la nouvelle variété.

Cette disposition a été introduite en France pour permettre aux semenciers d'avoir accès aux variétés protégées par un brevet pour créer ou développer ou découvrir de nouvelles variétés, sans être contraints de solliciter une licence auprès du titulaire du brevet². Toutefois lorsqu'il s'agit ensuite de commercialiser et introduire sur le marché la nouvelle variété obtenue, alors l'obtenteur devra payer des redevances et demander une licence au titulaire du brevet.

¹ Loi du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques (<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006281606/2004-12-09/>)

² Rapport n° 30 (2004-2005), déposé le 19 octobre 2004, M. Jean BIZET

(ii) Les exceptions relative à l'agriculteur et à l'éleveur :

Ce sont les articles L. 613-5-1 et L. 613-5-2 du CPI qui prévoient les exceptions spécifiques aux agriculteurs et aux éleveurs :

D'abord, **l'article L. 613-5-1** précise : « *Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3³, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.* »

Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. »

En outre, **l'article L. 613-5-2** prévoit : « *Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.* »

Egalement introduite par la loi de 2004, cette première disposition (L. 613-5-1), communément désignée comme « **privilège de l'agriculteur** », permet à l'agriculteur qui a acquis légalement, à des fins d'exploitation, du matériel de reproduction protégé par un brevet, d'utiliser ensuite les produits de sa récolte pour une utilisation par lui-même sur son exploitation, sans porter atteinte au brevet. Il s'agit, dans certaines conditions, de pouvoir réutiliser les produits d'une récolte qui proviennent de semences qui font l'objet d'une protection par un brevet.

Et il en va de même pour l'éleveur (L. 613-5-2) et la vente de matériel d'animaux ou de matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet. La disposition autorise ainsi l'utilisation par l'éleveur du bétail protégé à des fins agricoles en contrepartie d'une rémunération.

Il convient néanmoins de mentionner que, dans ces deux cas, les dispositions ne permettent pas de commercialiser les éléments obtenus dans le cadre de ces exceptions.

³ Les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 du Code de Propriété intellectuelle ont également été introduits par la loi de 2004 et transposent les articles 8 et 9 de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Ces dispositions prévoient l'étendue de la protection par le brevet en matière biologique. L'article L. 613-2-2, qui transpose l'article 9 de la directive indique que « *la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.* ». Ensuite, l'article L. 613-2-3, qui transpose l'article 8 de la directive citée ci-dessus, précise que la protection conférée par le brevet sur une matière biologique s'étend à « *à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés* » (alinéa 1) et la protection garantie par le brevet couvrant un procédé s'étend à « *la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés* ».

(iii) Les licences obligatoires

C'est l'article L. 613-15-1 du CPI qui prévoit l'exception : « *Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.*

Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.

Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

Cette disposition couvre les situations de dépendance de l'exploitation d'un certificat d'obtention végétale sur un brevet. Plus précisément, elle introduit un mécanisme de licence obligatoire, et permet à l'obtenteur, dans certaines conditions, d'obtenir une licence en justice sur un brevet, lorsque l'exploitation d'une variété végétale (couverte et protégée par un certificat d'obtention végétal) ne peut se faire sans porter atteinte à ce brevet antérieur. Elle vise ainsi à faciliter l'octroi d'une licence.

Inversement, l'article dans son deuxième alinéa prévoit le cas d'une dépendance du brevet à un certificat d'obtention végétal et offre la possibilité pour le détenteur d'un brevet d'obtenir en justice une licence obligatoire sur l'obtention végétale, pour pouvoir exploiter son invention.

(iv) Autres exceptions

Il existe à l'article L. 613-5 CPI (énumère une série de limitations relatives aux droits de brevet) deux exceptions non spécifiques à l'utilisation d'inventions brevetées par les agriculteurs ou obtenteurs qu'il convient également de mentionner brièvement :

- Les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales (article L. 613-5 (a)) ;
- Les actes accomplis à titre expérimental (article L. 613-5 (b)) ;

2. Une étude sur les conditions de fond et de forme concernant la *division volontaire* des demandes de brevet par les déposants, y compris l'*interdiction des doubles brevets*

L'unité d'invention est définie dans l'article L.612-4 du CPI :

"La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale."

La division **volontaire** d'une demande de brevet est introduite dans l'article R.612-34 :

« Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale. »

Les conditions sont ensuite précisées à l'article R.612-35 :

« En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables.

Faculté est ouverte au demandeur :

-soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;

-soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.

Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification. »

Les dispositions des articles R.612-3 à R.612-5 sont des exigences de forme (contenu de la demande, ordre public/bonnes mœurs, taxes) valables pour toute demande de brevet, à savoir que :

R.612-3 : « La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :

1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ;

2° Une ou plusieurs revendications ;

3° Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence. »

R.612-4 : « La demande de brevet ne doit pas contenir :

1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention. »

R.612-5 : « La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche. »

Depuis 2011, et avant l'arrêt Kubota (Cour de Cassation, 30 août 2023, Pourvoi n° 20-15.480), la pratique française prévoyait que les demandes divisionnaires de deuxième génération et suivantes ne pouvaient être déposées que si la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet de la demande de brevet « première » (la toute première de la chaîne) n'avait pas encore été payée. Ainsi, il était possible de déposer des divisionnaires de divisionnaires, mais seulement tant que la demande « première / racine / initiale » était en instance.

Cette pratique a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2019 (Affaire Kubota c. INPI, Cour d'appel de Paris, pôle 5 ch.2, 22 novembre 2019, RG n°18/27433), **qui a été cassé en août 2023.**

En l'espèce, la société Kubota a déposé une demande divisionnaire de deuxième génération de brevet basée sur une demande divisionnaire de première génération. Le dépôt de la demande divisionnaire de seconde génération est intervenu après la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de la demande initiale de brevet.

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Directeur général de l'INPI ayant conclu à l'irrecevabilité de la seconde demande divisionnaire considérant qu'elle devait intervenir avant la date limite du paiement de la redevance de délivrance et de l'impression du fascicule de la demande initiale et non de la première demande divisionnaire (comme le soutenait Kubota).

Un pourvoi en Cassation a été formé par Kubota.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris au motif selon lequel « **la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire [correspond] à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire** ». Elle souligne que sa solution est conforme à la pratique de l'OEB et à celle de l'INPI jusqu'en 2011. **Cette décision a donc vocation à changer la pratique française.**

Il est ainsi confirmé que **le dépôt d'une demande divisionnaire de seconde génération se fondant sur une demande divisionnaire de première génération est possible jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression de la demande divisionnaire de première génération.**

Extraits des directives de l'INPI

Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande initiale.

La demande initiale peut être une demande de brevet ou de certificat d'utilité. Une demande d'une catégorie donnée ne peut donner lieu qu'à des demandes divisionnaires de la même catégorie.

Chacune des demandes divisionnaires, y compris la demande initiale, peut être re-divisée, à condition que son objet ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande initiale.

Le dossier de chaque demande divisionnaire doit être constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions précédentes. Ainsi, on appelle « première demande divisionnaire » la demande initiale après division.

Dans la pratique, les modalités suivantes sont applicables (cf. L.612-12 3° et R.612-47) :

a) La description et les dessins :

Si des paragraphes de la description ou des éléments des dessins ne figuraient pas dans la demande initiale, le demandeur est invité à les supprimer de la demande divisionnaire, sous peine de rejet de cette demande. En particulier, il n'est pas autorisé d'ajouter ou de modifier des paragraphes pour intégrer textuellement les nouvelles revendications dans la description.

En cas de limitation de la description de la première demande divisionnaire, c'est l'intégralité de la description de la demande initiale qui sera publiée, la description limitée n'étant publiée qu'au moment de la délivrance de la première demande divisionnaire.

b) Les revendications

Les revendications de chaque demande divisionnaire ne peuvent s'étendre au-delà du contenu de la description et des dessins de la demande initiale.

Par ailleurs, les règles suivantes s'appliquent aux revendications, en fonction du moment où intervient la division (cf. L. 612-12-1°, R.612-35 al 2 et R. 612-46) :

- **Division d'une demande dans les délais pendant lesquels le demandeur peut, de sa propre initiative, déposer de nouvelles revendications dans la demande initiale R612-34 ?**

Dans un tel cas, il n'est pas exigé que les revendications de chaque demande divisionnaire figurent parmi les revendications de la demande initiale. Elles peuvent être modifiées par rapport aux revendications de la demande initiale et comporter des éléments non revendiqués initialement dans la mesure où elles ne s'étendent pas au-delà du contenu de cette demande initiale.

Lors d'une division volontaire d'une demande, il est toléré que les revendications de la première demande divisionnaire soient identiques à celles de la demande initiale, les revendications des autres demandes divisionnaires provenant alors d'éléments non revendiqués initialement.

- **Division d'une demande en dehors des délais pendant lesquels le demandeur peut, de sa propre initiative, déposer de nouvelles revendications dans la demande initiale R612-33 ?**

Dans cette dernière hypothèse, les revendications de la première demande divisionnaire (correspondant à la demande initiale après division) doivent toutes être extraites des revendications de la demande initiale, déposées en dernier lieu.

Le demandeur ne peut donc que supprimer certaines des revendications de la demande initiale ou limiter certaines de ces revendications, par exemple par un rattachement à des revendications précédentes.

Interdiction de la double brevetabilité

Le code de la PI français est silencieux sur l'interdiction de la double brevetabilité pour les demandes divisionnaires.

Il n'y a pas d'article qui empêche le déposant de déposer deux demandes divisionnaires portant sur le même objet. La double brevetabilité est donc possible, même entre les demandes mère et fille.

Néanmoins dans ce dernier cas, et bien que cela ne soit pas un motif de rejet de la demande divisionnaire, il pourrait être possible de faire valoir les dispositions de R612-35 al 2 : « - *Faculté est ouverte au demandeur : soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire* ; ».

Cependant, ces dispositions ne s'appliquent qu'entre demande initiale et demande divisionnaire (donc pas entre deux demandes divisionnaires ayant la même demande mère).

Enfin, la Cour de Cassation s'est prononcée le 19 janvier 1988 sur le sujet plus général de la double brevetabilité. Les juges ont considéré que dans le cas où deux demandes ont été déposées le même jour (ou bénéficient de la même date de priorité) et par une même personne, les brevets issus de ces demandes peuvent coexister.

3. *Un document mettant à jour les sections V et VI de l'annexe du document SCP/35/7 (Intelligence artificielle (IA) et qualité d'inventeur)*

Mise à jour des sections V et VI de l'annexe du document SCP/35/7 (Intelligence artificielle (IA) et qualité d'inventeur)

Section V : Cadres juridiques nationaux et régionaux relatifs au concept de la qualité d'inventeur.

Selon l'article L.611-6 CPI, le droit au titre de propriété industrielle **appartient à l'inventeur ou à son ayant cause**.

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.

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**.

Selon l'article L.611-9, l'inventeur, salarié ou non, est **mentionné comme tel dans le brevet** ; il peut également s'opposer à cette mention.

Le demandeur a donc l'obligation de désigner l'inventeur, **lequel ne peut être qu'une personne physique** (cf. Directives brevets et certificats d'utilité de l'INPI, section B, chapitre II.4).

L'INPI ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur, qui relève de la seule responsabilité du demandeur ou de son mandataire. Il s'assure en revanche que la désignation de l'inventeur a bien été effectuée (cf. R. 611-15).

La désignation de l'inventeur doit être faite **lors du dépôt de la demande**. À défaut, l'INPI adresse au déposant une notification l'invitant à désigner l'inventeur dans un délai de 16 mois à compter du dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande (date de priorité ou date de priorité interne).

Si dans ce délai de seize mois, un inventeur n'a pas été désigné, une décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations (cf. R.612-11 al.2).

Ce délai de deux mois n'est pas un délai de régularisation supplémentaire mais un délai pour contester l'irrégularité, dans l'hypothèse où le déposant aurait désigné l'inventeur dans le délai de seize mois prescrit (cf. R.612-45).

L'inventeur désigné peut à tout moment renoncer à être mentionné comme tel. Il doit le faire dans un écrit qui est adressé à l'INPI par le demandeur (L.611-9 et R.611-16).

Si l'inventeur renonce à être mentionné avant le début des préparatifs techniques nécessaires à la publication de la demande, le nom de l'inventeur n'apparaîtra pas sur le fascicule de publication.

Si l'inventeur renonce après le début de ces préparatifs techniques, son nom n'apparaîtra pas sur les fascicules du titre délivré.

F. Inventeur salarié

Selon L.611-7 CPI, si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. 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. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une **rémunération supplémentaire** sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 CPI ou au tribunal judiciaire.

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.

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 CPI ou par le tribunal judiciaire : 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.

3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le code de la PI.

Tout **accord entre le salarié et son employeur** ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être **constaté par écrit**.

[...]

5. Ces dispositions sont **également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public**, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

G. Inventeur non salarié et accueilli dans le cadre d'une convention

Selon l'article L611-7-1, lorsque l'inventeur est une personne physique qui ne relève pas de l'article L. 611-7 et qui est accueillie dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, le droit au titre de propriété industrielle portant sur l'invention réalisée par cet inventeur est, à défaut de stipulation plus favorable à ce dernier, défini selon les dispositions ci-après :

1° Les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci informe la personne physique auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et, le cas échéant, lors de la délivrance de ce titre. Tout litige relatif à la contrepartie financière dont doit bénéficier l'inventeur est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire ;

2° Toutes les autres inventions réalisées appartiennent à cet inventeur. Toutefois, pendant la durée de son accueil, la personne morale réalisant de la recherche a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention réalisée par la personne physique :

- a) Soit dans l'exécution de ses missions et activités ;
- b) Soit dans le domaine des activités confiées par cette personne morale ;
- c) Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à cette personne morale, ou de données procurées par celle-ci ;

L'inventeur 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 judiciaire.

3° L'inventeur en informe la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille. Celle-ci en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire ;

L'un et l'autre doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre eux ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

[...]H. Conséquences juridiques d'une désignation inexacte des inventeurs

Selon L.611-8, 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'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.**

Section VI : L’“affaire DABUS”. Les contributions peuvent également inclure des informations sur les nouvelles affaires et décisions relatives à la qualité d'inventeur de l'IA

Il n'y a pas d'affaire de type « Dabus » en France, relative à la qualité d'inventeur de l'IA.

3. *Compilation des mesures législatives et politiques adoptées par les États membres concernant les brevets essentiels à des normes, qui sera présentée sur une page dédiée du site Web du SCP.*

Il n'y a pour l'heure pas de mesure législative ni de politique particulière en France concernant les brevets essentiels à une norme. Il n'y a pas de jurisprudence pertinente en la matière.

4. *Compilation des mesures législatives et politiques adoptées par les États membres concernant les brevets essentiels à des normes, qui sera présentée sur une page dédiée du site Web du SCP.*

Il n'y a pour l'heure pas de mesure législative ni de politique particulière en France concernant les brevets essentiels à une norme. Il n'y a pas de jurisprudence pertinente en la matière.

Mise à jour pages web de l'OMPI

- i) *Certains aspects des lois nationales ou régionales applicables en matière de brevets, concernant l'état de la technique, la nouveauté, l'activité inventive (caractère non évident), le délai de grâce, le caractère suffisant de la divulgation, les exclusions de la brevetabilité et les exceptions et limitations relatives aux droits, disponibles à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/scp/fr/annex_ii.html*

Pas de modification à proposer.

- ii) *Les lois nationales ou régionales sur les systèmes d'opposition et les autres mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation, disponibles à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/;*

Observation de tiers :

Selon L.612-13 al.3, toute personne peut présenter à l'INPI des observations écrites sur la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou de certificat d'utilité.

Ces observations doivent néanmoins, à peine d'irrecevabilité, respecter certains délais et formes.

1. Délai

a) Demandes de brevet

Les tiers peuvent présenter des observations écrites dès la publication de la demande de brevet et jusqu'à trois mois après la publication du rapport de recherche préliminaire concernant cette demande (cf. R.612-63 al.1).

Les observations sont alors communiquées au demandeur, qui n'est pas obligé d'y répondre. S'il souhaite le faire, il dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois (la demande de renouvellement de délai doit être faite avant l'expiration du premier délai de trois mois) (cf. R.612-64).

Cette réponse peut consister en des observations et/ou de nouvelles revendications.

Les observations de tiers formulées en dehors du délai ci-dessus rappelé sont considérées comme irrecevables et sont notifiées au demandeur à titre d'information (cf. R.612-65).

b) Demandes de certificat d'utilité

Les tiers peuvent présenter des observations sur une demande de certificat d'utilité à compter du jour de sa publication et jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Ces observations sont communiquées au demandeur qui dispose d'un délai de 3 mois pour y répondre (cf. R. 616-1).

2. Contenu et présentation

Sous peine d'irrecevabilité, les observations de tiers doivent être fournies en deux exemplaires et leur présentation doit être conforme à celle du rapport de recherche préliminaire, telle que définie à l'article R.612-57, exception faite de l'affectation d'un code.

Les documents cités doivent être fournis sous peine d'irrecevabilité, sauf s'il s'agit de brevets. Toutefois, l'INPI peut exiger un exemplaire des brevets étrangers qui doivent être fournis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête (R.612-63 al.2 et R.612-57).

3. Document affectant la brevetabilité

Pour les demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure au 22 mai 2020

Si les observations de tiers notifiées au demandeur citent un document affectant **manifestement** la nouveauté de l'invention revendiquée (cf. Titre I, Section C, chap. VII, 4.3), l'examineur établit un rapport de recherche préliminaire complémentaire (cf. Titre I, Section C, Chap. VIII, 6c). En effet, le rejet pour absence manifeste de nouveauté ne peut s'effectuer que sur la base d'un document issu du rapport de recherche (cf. L. 612-12 7° CPI modifié par loi n°2008-776 du 4 août 2008 (art. 132)).

Pour les demandes de brevet déposées à partir du 22 mai 2020

Le rejet pour absence de nouveauté et/ou absence d'activité inventive ne peut s'effectuer que sur la base des antériorités citées en cours de procédure (rapport de recherche préliminaire, le cas échéant complémentaire, et observations de tiers notifiées au demandeur) (L.612-12-7° CPI modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (article 122) dite « *Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises* » (PACTE)).

- iii) *Le partage du travail et les activités de collaboration au niveau international pour la recherche et l'examen des demandes de brevet, disponibles à l'adresse suivante :* <http://www.wipo.int/patents/fr/topics/worksharing/>*;*

L'INPI a des accords PPH bilatéraux avec les offices suivants : JPO (Japon), USPTO (Etats-Unis), CIPO (Canada), INPI Brazil (Brésil), KIPO (Corée du Sud), CNIPA (Chine), OMPIC (Maroc), SAIP (Arabie Saoudite), IMPI (Mexique) et IPOS (Singapour).

Les conditions de ces accords peuvent être de trois types :

- Mottainai PPH et PCT-PPH (similaires aux conditions du Global PPH) : JPO, USPTO, CIPO, INPI Brazil, KIPO, SAIP, IPOS
 - Mottanai-PPH : OMPIC, IMPI
 - PPH classique : CNIPA
- iv) *La compilation des lois et pratiques relatives à la portée du secret des communications entre client et conseil et à ses possibilités d'application aux conseils en brevets, disponible à l'adresse suivante :* https://www.wipo.int/scp/en/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices.html*;*

Clarification de l'obligation de confidentialité afin de permettre la reconnaissance par les tribunaux étrangers

Droit national

Fondement de l'obligation de confidentialité et professionnels concernés

En France, l'article R. 422-54 (2°) du Code de la propriété intellectuelle prévoit une obligation de secret professionnel des conseils en propriété industrielle. L'article L. 422-11 (inséré par la Loi n° 2004-130 du 11 février 2004, art. 67, JORF du 12 févr. 2004) dispose que :

« En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier. »

L'obligation de confidentialité est également prévue, pour les conseils en propriété industrielle, aux articles 12.3 et 15.10 du règlement intérieur de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI)⁴.

Les avocats sont soumis au secret professionnel selon l'article 66-5 de la Loi n° 77-1130 du 31 décembre 1971. L'obligation est également prévue à l'article 2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN)⁵.

Les juristes d'entreprise ne sont soumis à aucune obligation légale de confidentialité, ni à aucun secret professionnel. Cependant, les consultations qui leur sont destinées et les correspondances qu'ils entretiennent avec leur conseil sont soumises au secret professionnel de ce dernier. Enfin, le secret des affaires peut, dans certains cas et s'il est satisfait à certaines conditions, être revendiqué selon les articles L. 151-1 et s. du Code de commerce.

Portée du secret

Le secret prévu à l'article L. 422-11 CPI s'applique à tous les services mentionnés à l'article L. 422-1 CPI : « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. »

Selon l'article L. 422-11 CPI, le secret a une portée étendue aux consultations et échanges, mais aussi à « toutes les pièces » d'un dossier. Il s'applique aussi aux correspondances échangées entre le conseil et un avocat.

Exception à l'obligation de confidentialité

L'article L. 422-11 a été amendé en 2021 afin de permettre d'officialiser des correspondances portant la mention « officielle » entre CPI ou entre CPI et avocat. Cette modification visait à rendre réciproque le secret professionnel entre avocat et CPI (Confiance dans l'institution judiciaire, N° 93, SENAT, 3e SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021, Compte-rendu intégral de la séance du 29 septembre 2021). La jurisprudence a déjà considéré que le courrier litigieux envoyé par le CPI à l'avocat de son adversaire est couvert par le secret professionnel et ne peut être produit aux débats (Paris, pôle 1, 3^e ch., 24 nov. 2015, *Lab. CL Tech* : PIBD 2016, 1041, II 5). La modification a donc permis de faire exception, si la mention est faite, à l'étendue du secret.

⁴ La CNCPI, ou Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, est une personne morale instituée par la loi (Loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990). Tous les CPI, ou Conseils en Propriété Industrielle, sont membres de la CNCPI.

⁵ Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat constitue le socle de la déontologie commune des avocats. Il intègre également le Code de déontologie des avocats européens tel qu'il résulte des délibérations du CCBE.

Avocats et conseils en propriété industrielle étrangers

L’obligation de confidentialité peut également s’appliquer aux avocats et conseils en propriété industrielle étrangers.

Les avocats issus d’Etats membres de l’Union européenne autorisés à exercer en France sont soumis aux mêmes obligations que les avocats français. Par ailleurs, l’article 3.3 du RIN prévoit que les dispositions du code de déontologie des avocats européens s’appliquent entre un avocat français et un avocat d’un Etat membre. Les articles 21.5.3.1 et 21.5.3.2 du code de déontologie des avocats européens disposent que :

« L’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications.

Si le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer l’expéditeur sans délai. »

Concernant les relations entre un avocat français et un avocat étranger (hors Union européenne), l’article 3.4 RIN dispose que « dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union Européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles. »

Le règlement intérieur de la CNCPI ne prévoit pas expressément l’application de l’obligation de confidentialité aux correspondants étrangers des conseils en propriété industrielle.

Sanction

La sanction pour la violation du secret professionnel, quel qu’il soit, est prévue à l’article 226-13 du Code pénal selon lequel « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Des sanctions disciplinaires peuvent également être prises à l’encontre du professionnel violant le secret (art. 1.4 du RIN pour les avocats ; art. 22 du règlement intérieur de la CNCPI pour les CPI).

Enfin, la responsabilité civile, en cas de violation du secret, pourrait aussi être engagée.

Aspects transfrontaliers de l’obligation

L’objet de l’adoption de l’obligation de confidentialité des conseils en propriété industrielle était d’éviter une divulgation forcée, dans le cadre d’une procédure de « discovery », de communications

avec des conseils en propriété industrielle dans le cadre de procédures étrangères, comme dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb Co. c. Rhône-Poulenc* en 1999 (Réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, N° 176, SÉNAT, SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003, Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003).

- v) *Les programmes d'examen accéléré des offices de propriété intellectuelle, disponibles à l'adresse suivante : <https://www.wipo.int/scp/fr/expedited-examination-programs.html>.*

Il n'y a pas de nouveau type d'examen accéléré à l'INPI.

L'INPI a des accords PPH bilatéraux avec les offices suivants : JPO (Japon), USPTO (Etats-Unis), CIPO (Canada), INPI Brazil (Brésil), KIPO (Corée du Sud), CNIPA (Chine), OMPIC (Maroc), SAIP (Arabie Saoudite), IMPI (Mexique) et IPOS (Singapour).

Les conditions de ces accords peuvent être de trois types :

- Mottainai PPH et PCT-PPH (similaires aux conditions du Global PPH) : JPO, USPTO, CIPO, INPI Brazil, KIPO, SAIP, IPOS
- Mottanai-PPH : OMPIC, IMPI
- PPH classique : CNIPA