**Q244 du Congrès de l’AIPPI de Rio de Janeiro**

**La qualité d’inventeur dans les inventions multinationales**

Intervenants :

Christian NGUYEN-VAN-YEN, Président, Corinne VEDEL, Rapporteur,

Sabine AGÉ, Olivier BANCHEREAU, Thomas BOUVET, Didier BOULINGUIEZ, Agathe CAILLE, Pauline DEBRE, Raphaëlle DEQUIRE-PORTIER, Blandine FINAS – TRONEL, Pierre GENDRAUD, Francis HAGEL, Patricia HEC, Jonathan HINKSON, Florence JACQUAND, Louis JESTAZ, François LEGRAND, Catherine MATEU, Marta MENDES MOREIRA, Jean-Baptiste MILIEN, Claire MOUGET GONIOT, Marc NEVANT, Béatrice ORES, Henri POUBLAN, Enrico PRIORI, Stanislas ROUX VAILLARD, Thierry SUEUR, Jérôme TASSI, Gaston VEDEL, Romain VIRET, Marie WORMSER

1. **DROIT POSITIF**

# Décrire le droit de votre pays définissant la qualité d’inventeur et identifier le statut, le rôle ou l’autorité ayant établi ce droit.

Il n’existe pas, en droit français, de définition légale de l’inventeur.

Si le code de la propriété intellectuelle fait référence à plusieurs reprises à « *l’inventeur* », lorsqu’il traite du droit au brevet (articles L. 611‑6[[1]](#footnote-1)   et L. 611-7[[2]](#footnote-2) ) ou de la désignation de l’inventeur sur le fascicule du brevet (L. 611‑9[[3]](#footnote-3)   et R. 612‑10[[4]](#footnote-4)), il ne fournit aucune précision sur les critères permettant de définir la notion d’inventeur.

Selon une doctrine ancienne et établie, l’inventeur s’apprécie au regard des moyens qui constituent l’invention.

Selon Paul Mathély[[5]](#footnote-5)  :

« A la qualité d'inventeur, celui qui conçoit, et réalise l'invention. L'invention consiste dans des moyens propres à procurer un résultat.

Par conséquent, l'inventeur est celui qui découvre les moyens. Il s'ensuit que, poser un problème ou indiquer un but à atteindre n'est pas inventer, car ce n'est pas donner la solution.  
C'est ainsi qu'il a été jugé que n'a pas la qualité d'inventeur :  
- celui qui exprime le désir d'un résultat à obtenir, en laissant à l'autre le soin de trouver les moyens propres à les procurer;

- l'industriel qui, commandant l'exécution d'une machine, impose une série d'obligations et de servitudes : en effet, il a ainsi énoncé les besoins à satisfaire, mais n'a pas réalisé une invention. »

L’analyse de la jurisprudence, notamment en matière d’inventions de salariés ou d’actions en revendication de brevet, montre que celle-ci, sous des formulations diverses, est cohérente avec la doctrine précitée et retient les critères suivants :

* il est communément admis que la désignation d’une personne en qualité d’inventeur crée à son profit une présomption, celle-ci étant toutefois susceptible d’être renversée[[6]](#footnote-6)   ;
* il est régulièrement rappelé que le concepteur doit établir avoir joué un rôle actif au stade de la formalisation, du développement technique et de la mise au point de l’invention[[7]](#footnote-7)  *;*
* il est dit que celui qui se prétend le concepteur de l’invention doit établir avoir contribué à « l’activité inventive » des produits ou dispositifs brevetés, c’est à dire avoir joué un rôle essentiel dans l’analyse du problème à résoudre et dans la solution technique à y apporter[[8]](#footnote-8)   ;
* A contrario, il est considéré que ne sont pas suffisants pour prétendre à la qualité d’inventeur :
  + la direction et la coordination des travaux de recherche, voire la fixation des résultats à atteindre[[9]](#footnote-9)  ;
  + la réalisation de simples tâches d’exécution[[10]](#footnote-10).

## Si une personne A, résidant hors de votre pays, dirige les efforts d’une personne B, résidant dans votre pays, pour réaliser une invention dans votre pays, dans quelles circonstances la personne A et/ou la personne B doivent-elles être considérées comme inventeur selon votre droit ?

Afin de déterminer si A et/ou B peuvent être considérés comme des inventeurs au regard du droit français, il convient de s’interroger sur la loi applicable pour déterminer si un ou des inventeurs sont légitimement désignés par une demande de brevet ou un brevet.

Le droit français ne fixe pas la loi applicable pour déterminer la qualité d’inventeur.

À défaut de réponse précise en droit français quant à la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur, le groupe français suggère un critère de rattachement opportun dans ses propositions de réforme du droit national et d’harmonisation.

Ceci étant rappelé, il convient de déterminer si une personne A, située en dehors de la France, qui dirige les efforts de recherche d’une personne B, située en France, pourrait être désignée comme inventeur, étant précisé que l’invention a été réalisée en France.

Si la loi française est applicable à la personne A, elle sera considérée comme un inventeur si elle a eu un rôle actif et ne s’est pas contentée de diriger et coordonner des travaux de recherche.

La personne B sera inventeur, au regard du droit français, si elle a fourni des efforts personnels, démontrant notamment une activité inventive, mais ne s’est pas contentée d’être un simple exécutant.

## Votre droit définissant la qualité d’inventeur s’appuie-t-il sur une partie spécifique de la demande de brevet? Par exemple, la qualité d’inventeur est-elle déterminée en fonction des revendications, ou du contenu des dessins ou des exemples, ou d’une autre base à définir?

Il s’agit de déterminer, si pour apprécier la qualité d’inventeur, il convient de se référer à l’ensemble du fascicule du brevet ou aux seules revendications, ou encore s’il convient de déterminer le rôle de l’inventeur au regard de chacune des revendications.

Selon les décisions, il est fait référence aux revendications du brevet déposé[[11]](#footnote-11) , aux *«concepts inventifs décrits dans le brevet »* ou encore aux dessins du brevet[[12]](#footnote-12)  lorsque des schémas ou dessins sont également soumis à l’appréciation des juges du fond.

Dans d’autres décisions, il est encore fait référence à des revendications en particulier[[13]](#footnote-13) .

Dans une décision du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2012, les juges du fond avaient, de manière assez rare, tenté d’opérer un partage de la contribution inventive revendication par revendication, en relevant qu’une première société était à l’origine de la revendication n° 1, et qu’une autre société avait mis au point les autres caractéristiques de l’invention, couvertes par les revendications suivantes 2 à 9[[14]](#footnote-14) . Le tribunal en déduit que l’invention appartient pour moitié à chacune des deux sociétés. Mais, en appel, ce partage n’a pas été confirmé et les quotes-parts respectives des parties ont été révisées (25%/75%)[[15]](#footnote-15) .

Cependant, dans les décisions ci-dessus rappelées, la question de savoir si, pour apprécier la qualité d’inventeur, il convient de se référer à l’ensemble du fascicule du brevet ou aux seules revendications, ne s’est pas spécifiquement posée.

La référence à « *l’invention brevetée* »[[16]](#footnote-16) , dont la portée est délimitée par les revendications, ressort aussi d’une décision.

# Selon votre droit, la qualité d’inventeur dépend-elle de la nationalité du(es) inventeur(s)?

Il n’existe en droit français aucune disposition législative ou réglementaire définissant la notion d’inventeur ou énonçant les conditions à remplir pour prétendre à cette qualité, a fortiori aucune indication qui laisserait penser que la nationalité de l’inventeur devrait être prise en compte.

Ainsi, en l’état du droit positif, la nationalité n’est pas a priori un élément pris en compte pour déterminer le droit à être considéré comme inventeur.

# Selon votre droit, la qualité d’inventeur dépend-elle du lieu où l’invention a été réalisée (i.e. du lieu de résidence du(es) inventeur(s))?

Le droit français ne règle que la question du droit au titre (en présence d’un contrat de travail[[17]](#footnote-17) ou de façon générale[[18]](#footnote-18)), et non celle de la définition de l’inventeur.

Toutefois, certaines règles relatives au droit au titre pourraient constituer des indices quant à la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur.

En s’inspirant de l’article 60 de la Convention sur le Brevet Européen[[19]](#footnote-19) sur le droit au titre, et en présence d’un élément d’extranéité, on peut considérer que la qualité d’inventeur devrait être déterminée selon les mêmes critères :

* Le droit du pays où l’inventeur exerce son activité principale, donc finalement le lieu de réalisation de l’invention ;
* A titre subsidiaire, le droit du pays dans lequel se situe l’établissement de l’employeur auquel il est rattaché.

Toutefois, dans le cadre d’inventions multinationales impliquant plusieurs inventeurs résidant ou réalisant l’invention en des lieux différents, et n’intervenant pas dans un cadre contractuel, il est difficile de déterminer quel critère de rattachement retenir pour déclencher l’application de la « loi française » à la détermination de la qualité d’inventeur.

# Est-ce que la désignation d’inventeurs peut être corrigée après la date de dépôt de la demande de brevet dans votre pays? Dans l’affirmative, quels sont les conditions et délais pour procéder à une telle correction?

Il est possible de corriger la désignation d’inventeur postérieurement au dépôt d’une demande de brevet en France selon des fondements juridiques, modalités et délais qui dépendent du type de demande de brevet déposée en France et de la nature des corrections à apporter.

* Demandes de brevet français (national) ou européen :

Les demandes de brevet français et européen doivent comprendre une requête en délivrance qui précise les noms, prénoms et domiciles des inventeurs (articles R. 612-3 et R. 612-10 CPI ; article 81 CBE et R. 19 (1) CBE). S’agissant des brevets européen, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen (article 81 CBE).

En l’absence de désignation d’inventeur, le demandeur se voit notifier une invitation à régulariser la désignation d’inventeurs dans un délai de seize (16) mois à compter de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet (article R. 612-11 CPI et R. 60 (1) CBE).

L’INPI et l’OEB n’exercent aucun contrôle sur l’exactitude de la désignation de l’inventeur dans les requêtes en délivrance (article R. 611-15 CPI et R. 19 (2) CBE).

Si une désignation d’inventeurs a bien été réalisée dans les délais prescrits, il est toujours possible de la corriger sans délai, y compris après délivrance du brevet, en déposant une requête auprès de l’Office compétent mentionnant les noms, prénoms et domiciles des inventeurs à supprimer et/ou à ajouter (articles R. 611-17 et R. 612-10 CPI ; R. 21 (1) CBE).

Si la requête vise à supprimer la désignation d’un inventeur, une preuve du consentement de ce dernier doit être fournie avec la requête en rectification de désignation d’inventeurs (article R. 611-17 CPI et R. 21 (1) CBE). En revanche, si la requête vise à désigner un inventeur non-mentionné dans la requête en délivrance, elle n’a pas à comprendre de preuve du consentement de ce dernier.

En tout état de cause, si la requête est présentée par une personne autre que le demandeur ou le titulaire du brevet, le consentement de l’un ou de l’autre est requis (article R. 611-17 CPI et R. 21 (1) CBE).

* Demande PCT :

La demande PCT doit comporter une requête précisant les noms et adresses des inventeurs et les autres renseignements prescrits les concernant, lorsque la législation d'au moins l'un des Etats désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale (article 4 (1)°(v), R. 4.1 (a) (iv) et R. 4.6 (a) PCT).

L’OEB agissant en tant qu’office récepteur n’exige toutefois pas que ces informations soient fournies au stade du dépôt d’une demande (R. 4.1 (c) (i) PCT), mais elles peuvent être fournies par anticipation des exigences d’autres droits nationaux ou régionaux (R. 4.17 (i) PCT).

En application de l’article 4 (4) PCT, l'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence en France dans la mesure où la législation française permet que les informations relatives à la désignation d’inventeurs soient régularisées après le dépôt de la demande de brevet.

Pendant la phase internationale, sur requête présentée par le déposant ou l’Office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs à la désignation d’inventeurs dans un délai de trente (30) mois à compter de la date de priorité (R. 92bis PCT).

Par ailleurs, le déposant peut corriger la désignation d’inventeurs par communication soumise au Bureau international de l’OMPI dans un délai de seize (16) mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (R. 26ter (1) PCT). Toutefois, en pratique, dans la mesure où le déposant disposera du délai de trente (30) mois prévu par la règle 92bis, le délai de seize mois prévu par la règle 26ter (1) ne trouvera pas à s’appliquer.

Suite à l’entrée en phase régionale (seule l’entrée en phase européenne étant possible en France), en l’absence de désignation d’inventeur dans le délai de trente-et-un (31) mois à compter de la demande de priorité, le demandeur se voit notifier par l’OEB une invitation à régulariser la désignation d’inventeurs dans un délai de deux mois (R. 163 (1) CBE).

Après l’entrée en phase européenne, les règles applicables à la correction de la désignation d’inventeurs pour une demande européenne sont alors applicables (voir supra, § demande de brevet européen).

# Quelles sont les conséquences possibles d’une erreur, ou d’une absence, dans la désignation de l’inventeur dans une demande de brevet dans votre pays? Est-ce qu’un brevet délivré à partir d’une telle demande est susceptible d’être invalidé ou privé d’effet sur ce fondement? Est-il important de caractériser si l'erreur était intentionnelle ou non intentionnelle?

Les conséquences possibles d’une erreur dans la désignation de l’inventeur ou de l’absence de désignation dépendent du type de demande de brevet déposée en France.

* Demandes de brevet français (national) ou européen :

À défaut de régularisation de l’absence de désignation de l’inventeur selon les modalités et dans les délais rappelés ci-dessus (cf. réponse à la question 4), la demande de brevet est rejetée (article R. 612-45 CPI et R. 60 CBE).

S’agissant de demande de brevet français, le déposant ne peut se voir refuser la délivrance d’un brevet sur le fondement d’une erreur dans la désignation de l’inventeur.

Il ne s’exposera pas non plus à l’annulation de son titre dès lors que l’erreur dans la désignation de l’inventeur qu’elle que soit son caractère - intentionnelle ou non intentionnelle - ne figure pas parmi les causes de nullité des brevets qui sont énumérées de manière limitative à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Le caractère limitatif des causes de nullité des brevets est un principe de jurisprudence constante[[20]](#footnote-20).

La jurisprudence a confirmé que l’indication erronée de l’inventeur n’est pas une cause de nullité du brevet[[21]](#footnote-21).

En revanche, l’inventeur qui aurait dû être désigné en cette qualité dans le brevet pourra tenter de rechercher la responsabilité civile du titulaire du brevet, responsable de l’erreur, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. C’est sur ce fondement qu’il a notamment été admis la réparation du préjudice de l’inventeur au titre de la perte de chance de valoriser une telle mention auprès d’employeurs éventuels[[22]](#footnote-22).

La jurisprudence a également condamné le titulaire d’un brevet en retenant l’existence d’une « *violation du droit moral* » de l’inventeur qui aurait dû être désigné comme tel dans le brevet alors que l’action en revendication de ce dernier était néanmoins rejetée[[23]](#footnote-23).

Le caractère intentionnel ou non de l’erreur dans la désignation de l’inventeur est, en revanche, indifférent dans l’appréciation de la faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

S’agissant d’une demande de brevet européen, la désignation erronée de l’inventeur, qu’elle soit intentionnelle ou non, ne saurait entrainer le rejet de la demande de brevet européen.

Elle ne saurait pas plus entrainer la nullité du brevet européen dès lors qu’elle ne figure pas parmi les causes de nullité énumérées limitativement à l’article 138 de la CBE, à moins que la mention erronée remette également en cause le droit du titulaire du brevet de l’obtenir (article 138 (e) de la CBE).

À titre d’illustration, un employeur dépose une demande de brevet sur une invention dite « de mission » réalisée par un salarié A, en désignant à tort comme inventeur un salarié B. Cette erreur dans la désignation de l’inventeur n’est pas de nature à entrainer la nullité du brevet dès lors que l’employeur était en droit de déposer un brevet couvrant cette invention dont il est propriétaire par application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. L’article 138 (e) serait donc inapplicable dans cette hypothèse.

Enfin, la désignation erronée de l’inventeur ne figure pas non plus parmi les motifs d’opposition tels que prévus à l’article 100 de la CBE.

* Demande PCT :

En application de l’article 4 (4) du PCT, l’absence de désignation de l’inventeur dans la requête n’entraine aucune conséquence en France, dès lors que la législation française permet que les informations relatives à la désignation d’inventeurs soient régularisées après le dépôt de la demande de brevet.

En revanche, après l’entrée en phase régionale (seule l’entrée en phase européenne étant possible en France par application de l’article L. 614-24 CPI), en l’absence de désignation d’inventeur dans le délai de trente-et-un mois à compter de la demande de priorité, le demandeur se voit notifier par l’OEB une invitation à régulariser la désignation d’inventeur dans un délai de deux mois (R. 163 (1) CBE). A défaut de régulariser la situation, la demande de brevet européen est rejetée (R. 163 (6) CBE).

La désignation erronée de l’inventeur, qu’elle soit intentionnelle ou non, ne saurait entrainer ni le rejet de la demande internationale par l’INPI en tant qu’office récepteur, ni la nullité du brevet issu de cette demande, dès lors qu’elle ne figure pas parmi les causes de nullité énumérées limitativement à l’article 138 de la CBE.

# Votre droit requiert-il qu’une demande de brevet protégeant une invention faite dans votre pays, qu’elle concerne seulement un domaine technique ou tous les domaines techniques, soit déposée en premier dans votre pays ?

En droit français, les inventions non sensibles, c’est-à-dire celles dont la communication ou l’exploitation ne sauraient être préjudiciables aux intérêts de la défense ou de la sécurité nationale, et qui ne portent pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, peuvent faire l’objet de premiers dépôts hors de France, sauf dans le cas d’une demande européenne ou d’une demande PCT, lorsque le déposant a son siège social ou son domicile en France, et qu’elle ne revendique pas la priorité d’une demande française, quel que soit le domaine technologique concerné (articles L.614-2 et L.614-18 du CPI).

Les deux articles L. 614-2 et L. 614-18 du CPI ont vocation également à s’appliquer en cas de co-déposants, dès lors que l’un d’entre eux remplit les conditions posées.

Il n’existe pas de disposition similaire pour un premier dépôt hors de France.

En effet, les textes légaux de la PI ne prévoient aucune règle à cet égard.

Ainsi, le premier dépôt en France d’une invention ne saurait être exigé du seul fait qu’elle incorpore les apports d’un inventeur français, résidant à l’étranger ou ayant son domicile en France, ou provenant d’une société ayant son siège social ou des bureaux en France (filiale française d’un groupe étranger).

En revanche, s’il existe le moindre doute, il appartient au déposant ou à son mandataire de solliciter le Bureau de la Propriété intellectuelle (ci-après « BPI »), organisme relevant du Ministère de la Défense chargé de la protection du secret des inventions intéressant la défense nationale, pour le libérer de toute responsabilité pénale éventuelle, ainsi que le préconise l’instruction interministérielle n°9062/DN/CAB du 13 février 1973, relative aux inventions intéressant la défense nationale.

Pour l’essentiel, les restrictions à la libre divulgation ou exploitation des inventions trouvent un fondement légal dans le Code pénal (articles 410-1, 411-6, 413-9 à 413-12), le Code de la propriété intellectuelle (pour les demandes françaises : articles L. 612-8 à L. 612-10 ; pour les demandes européennes : articles L. 614-2 à L. 614-5, pour les demandes internationales : articles L. 614-18 à L. 614-20 ; pour les pénalités : articles L. 615-13, L. 615-15 et L.615-16), l’instruction interministérielle n°9062/DN/CAB du 13 février 1973 et l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale n°1300/SGDN/PSE/SSD du 30 novembre 2011.

Et toutes les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, telles que définies aux articles 410-1, 411-6, 413-9 à 413-12 du Code pénal sont lourdement sanctionnées.

Ainsi le simple fait pour un inventeur de transmettre à l’étranger, pour le compte d’une entreprise étrangère les résultats des activités d’étude ou de recherche effectuées en France, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, exposerait celui-ci aux sanctions prévues par le Code pénal.

Et, dans le cas d’une demande de brevet, intéressant la défense ou plus généralement portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et qui aurait dû rester secrète, le déposant et son mandataire, qui effectueraient un premier dépôt à l’étranger ou dans un office international, tomberaient également sous le coup de ces interdictions.

En dehors de ces cas d’atteinte à la défense ou aux intérêts fondamentaux de la nation, une demande de premier dépôt à l’étranger peut parfaitement se justifier, par exemple, dans le cas d’une filiale de recherche d’un groupe étranger établie en France.

## Votre droit requiert-il un premier dépôt dans votre pays limité à un domaine technologique spécifique ou autrement limité de sorte qu’il ne s’applique pas à toutes les inventions faites dans votre pays? Dans l’affirmative, veuillez expliquer.

L’exigence d’un premier dépôt en France n’est pas directement liée au domaine technologique concerné. Il s’applique à toutes les inventions faites en France, dans le cas des demandes européennes et PCT, dès lors que le déposant a son siège ou son domicile en France et qu’il ne revendique pas la priorité d’un dépôt antérieur en France.

Toutefois il existe une liste de technologies liées aux intérêts de la défense ou de la sécurité nationale, telle que mentionnées au point 4. de la version du 4 avril 2014 du guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité et de défense, publié par la Direction Générale de l’Armement (version avril 2014).

Dans le cas de travaux réalisés de façon transfrontalière par du personnel de plusieurs nationalités, l’arrangement technique de 2009, pris dans le cadre de la LoI (« Letter of Intent » signée le 6 juillet 1998 par les ministres de la défense des six principaux producteurs d’armement européens : Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Suède), concernant le lieu de premier dépôt prévoit que, même lorsque le déposant est français ou réside en France, si l’invention est réalisée grâce à un financement au moins partiel de la part de l’un des cinq autres pays de la LoI, le premier dépôt peut avoir lieu dans ce pays. Il en est de même si l’invention a été réalisée au moins partiellement sur le territoire de l’un de ces pays. Dans un tel cas, le BPI se prononce et peut, le cas échéant, fixer les modalités de communication de l’invention et de dépôt dans le pays désigné.

Les dispositions prises dans le cadre de la LoI visent essentiellement les demandes de brevet émanant de « sociétés transnationales de défense », mais paraissent pouvoir s’appliquer dans leur généralité à tous travaux réalisés dans ces conditions, y compris de nature civile, quelle que soit la nature du financement, public ou privé.

En cas de doute, il est recommandé de demander à la DGA une autorisation de premier dépôt à l’étranger.

Il est également possible de réaliser des dépôts simultanés dans les pays considérés, en alertant les autorités de défense de chaque pays.

## Votre droit prévoit-il la délivrance d’une « autorisation de dépôt à l’étranger » (« Foreign filing license ») ou un mécanisme similaire qui permettrait à une demande de brevet sur une invention réalisée dans votre pays d’être déposée initialement dans un autre pays ? Nous vous remercions de décrire une telle « autorisation de dépôt à l’étranger » ou mécanisme similaire ainsi que la procédure, le délai et les coûts aux fins de l’obtenir.

Il n’existe pas en droit français de dispositions législatives ou règlementaires relatives à une « autorisation de dépôt à l’étranger » ou à un mécanisme similaire.

Il existe cependant une pratique administrative mise en place par le Bureau de la Propriété Intellectuelle (« BPI »), sous l’égide de la Direction Générale de l’Armement (« DGA »), concernant les inventions « susceptibles d’intéresser la défense nationale » et/ou les « inventions sensibles ou présumées sensibles ». Cette pratique est présentée dans un « guide des usages des acteurs de la propriété intellectuelle en matière de sécurité défense ». Ce guide est publié par la DGA et sa dernière version date du 4 avril 2014.

Le déposant, dont le domicile ou le siège social est situé en France, ne peut pas déposer hors de France une demande de brevet européen ou une demande PCT non basée sur une priorité antérieure française. En revanche, il/elle peut décider de déposer une demande de brevet national hors de France.

Cependant, le déposant prend alors le risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité nationale et d’engager sa responsabilité pénale et/ou civile, conformément aux dispositions des textes rappelés dans la réponse à la question 6 a), en procédant à des divulgations non autorisées d’informations/inventions susceptibles d’intéresser la défense nationale et/ou sensibles ou présumées sensibles.

Le dépôt hors de France de demandes de brevet portant sur des inventions susceptibles d’intéresser la défense nationale et / ou sensibles ou présumées sensibles doit être soumis au BPI afin, soit d’obtenir son accord préalable, soit de lui permettre de vérifier que l’invention a été réalisée dans les conditions où le déposant est français ou a son domicile ou son siège social en France et que l’invention a été financée par un pays de la « Letter of Intent » ou réalisée au moins en partie sur le territoire d’un des pays concernés, pour permettre un premier dépôt dans ce pays.

En pratique, le titulaire des droits sur l’invention (ou son mandataire) adresse au BPI (par télécopie ou courrier recommandé) les informations suivantes : nom et adresse du titulaire des droits sur l’invention, nom et nationalité des inventeurs et optionnellement leur adresse et la description de l’invention. Cette description doit être complète mais elle n’obéit à aucun formalisme particulier et, notamment, ne doit pas obligatoirement prendre la forme d’une demande de brevet avec abstract et revendications. Elle peut également être soumise en anglais (tolérance) et pas nécessairement en français. En général, on obtient l’autorisation sous 8-10 jours par télécopie.

Il n’y a pas de taxe à payer pour solliciter et / ou obtenir l’avis préalable du BPI ou lui permettre de vérifier que les inventions concernées sont éligibles à un dépôt dans un pays de la « Letter of Intent ».

## Si la réponse à la question b. est positive, est-il possible d’obtenir une autorisation de dépôt à l’étranger, rétroactivement, par exemple, dans le cas où un dépôt à l’étranger a été effectué sans l’obtention d’une ladite autorisation par erreur?

Nonobstant l’absence de dispositions légales particulières concernant de telles licences ou autorisations rétroactives, la pratique enseigne que :

* Si l’invention ne concerne pas une invention dite « sensible », si le premier dépôt a été fait à l’étranger sans autorisation préalable et qu’une telle autorisation était nécessaire, la demande de brevet et le brevet qui en résulte pourront perdurer et des licences pourront être accordées. Pour ces mêmes inventions, il est d’ailleurs possible, avec effet rétroactif et par mesure de sécurité de demander une autorisation par le Ministre chargé de la Propriété Industrielle après avoir fait le premier dépôt à l’étranger.
* En revanche dans le cas où l’invention est « sensible » et que l’obligation de dépôt en France n’a pas été respectée, la situation est très différente. En effet, il ne peut pas y avoir d’effet rétroactif de mise au secret puisque la demande est déjà déposée auprès d’un autre Office.
* dans ce cas, et si le BPI de la DGA a connaissance de l’invention avant sa divulgation, la DGA requiert de manière générale que la demande soit dans un premier temps retirée puis, dans un second temps, de procéder à un nouveau dépôt en France. Ceci même si la demande de brevet a été déposée dans un Pays signataire de la LoI. Cette méthode est d’ailleurs utilisée lorsqu’une partie du contenu d’une demande de brevet seulement est sensible. La DGA peut en effet demande de retirer certains éléments seulement d’une demande de brevet.
* dans le cas où l’invention aurait due être mise au secret et a été publiée, le déposant comme les inventeurs s’exposent à des poursuites pénales.

En outre, il apparaît que ponctuellement, des autorisations rétroactives sont demandées au BPI, auxquelles le BPI répond. Mais le BPI déconseille cette démarche et demande aux titulaires de droits de solliciter des autorisations avant que l’acte concerné (publication, dépôt hors de France…) ne soit effectif.

## Comment votre loi s’applique-t-elle, lorsqu’une invention a été réalisée conjointement par un inventeur dans votre pays et un inventeur dans un autre pays ? Est-ce que cette application est basée sur la nationalité de l’inventeur, la résidence de l’inventeur ou les deux ? Est-ce que la nationalité du titulaire affecte votre réponse?

La loi française ne traite pas expressément du cas où une invention a été réalisée conjointement par un inventeur en France et par un inventeur dans un autre pays. Ainsi les dispositions du code pénal s’appliquent à l’inventeur travaillant en France (ou français). Seule exception : si l’invention a été réalisé dans un pays partie à un accord dénommé « Letter of Intent » (LoI) – à savoir Allemagne, Espagne, Italie, du Royaume Uni et Suède, en plus de la France – ou a été financé par un tel pays, une demande de brevet peut être déposée dans ce pays même si elle incorpore les contributions d’un inventeur français.

## Dans le cas où une invention est réalisée conjointement par un inventeur dans votre pays et un inventeur dans un autre pays, cela violerait-il votre loi si une demande d’autorisation de dépôt à l’étranger était effectuée dans un autre pays avant de l’être dans votre pays?

Le fait de déposer une demande d’autorisation de dépôt à l’étranger dans un autre pays implique une divulgation de l’invention aux autorités de ce pays, et peut donc tomber sous le coup de l’article 411-6 du Code pénal, si cette divulgation porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

## Quelles sont les conséquences possibles lorsque cette loi n’est pas respectée? Est-ce qu’il y a une différence selon que l’erreur est intentionnelle ou non?

Si un premier dépôt (ou une demande d’autorisation) dans un autre pays porte effectivement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, les peines peuvent être très lourdes : jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle. L’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation étant un crime, il ne peut être constitué que s’il est commis intentionnellement.

Le fait de déposer hors de France une demande de brevet européen ou une demande PCT dont le déposant (ou un co-déposant) est domicilié en France expose à des sanctions moins lourdes : une amende de 6000 € dans tous les cas, et une peine d’emprisonnement jusqu’à 5 ans si cela porte atteinte aux intérêts de la défense nationale (mais pas aux intérêts fondamentaux de la nation, sinon l’Art. 410-1 C. pén. s’applique). La sanction n’est encourue que si la violation est intentionnelle.

# Est-ce que votre droit exige qu'une demande de brevet couvrant une invention réalisée, au moins en partie, dans votre pays subisse un examen au titre de la mise au secret ou un processus similaire avant de pouvoir être déposée dans un autre pays?

Le droit français exige qu’une demande de brevet (FR, EP ou PCT) déposée à l’INPI fasse l’objet d’une autorisation avant toute divulgation et exploitation (L. 612-9[[24]](#footnote-24)), et ce indépendamment du lieu où est réalisée l’invention. La France semble donc avoir adopté le critère du lieu de dépôt du brevet et non le lieu de réalisation de l’invention.

Le déposant a l’obligation de conserver le secret de son invention pendant une période qui varie en fonction du type de dépôt effectué (voir tableau n°1 au point b) infra). Durant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques et aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée.

## Si oui, cette obligation dépend-elle du domaine technologique qui est décrit et revendiqué dans la demande de brevet?

L’obligation d’obtenir une autorisation avant toute divulgation et exploitation vaut pour tout type d’invention et ne dépend pas du domaine de la technologie en cause.

Par ailleurs, les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre autorisés par l’Etat sont tenues, dans le délai de 8 jours, après le dépôt de toute demande de brevet concernant certains matériels, de faire connaître au service compétent la description de l’invention faisant l'objet du brevet (art. L. 2332-6 du Code de la défense).

## Si oui, décrivez cet aspect de votre droit ainsi que la procédure, les délais et les coûts pour respecter cette obligation.

Selon les articles L. 612-9 et L. 612-10 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI transmet au service compétent toute demande de brevet dans les 15 jours qui suivent le dépôt. Lorsque l’autorisation est délivrée, elle est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

L’autorisation de divulgation est délivrée par le ministère chargé de la propriété industrielle sur avis du ministère chargé de la défense. Elle devient de droit au terme d’un délai variable (voir tableau n°1 ci-dessous).

**Tableau n°1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type de demande | Premier dépôt | Dépôt ultérieur sous priorité d'un premier dépôt en France ou à l'étranger |
| Demande de brevet français | 5 mois à compter de la date de dépôt (L. 612-9, al. 3 CPI) | |
| Demande de brevet européen | 4 mois à compter de la date de dépôt (L. 614-4, al. 4 CPI) | 14 mois à compter de la date de priorité (L. 614-4, al. 4 CPI) |
| Demande internationale (sous réserve de l’article L.614-22 CPI) | 5 mois à compter de la date de dépôt (L. 614-20, al. 4 CPI) | 13 mois à compter de la date de priorité (L. 614-20, al. 4 CPI) |

En l'absence d'une telle autorisation ou à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le déposant au ministre chargé de la défense nationale. S'il accorde l'autorisation sollicité, il est précisé les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. A défaut de réponse dans le délai de deux mois de la demande d’autorisation, celle-ci est rejetée (Décret n°2014-1285).

Le ministère de la défense examine les dépôts transmis par l’INPI. Dans un nombre de cas très limité (20 à 40 par an), il proroge l’interdiction de divulguer ou exploiter par arrêté au plus tard quinze jours avant le terme du délai défini au sein du tableau n°1.

La prorogation est faite sur réquisition du ministère chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Il est possible de former un recours devant la juridiction administrative. Cette interdiction prorogée peut être levée à tout moment, sous la même condition.

La prorogation de l’interdiction édictée donne alors droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi.

La levée des interdictions peut intervenir à tout moment à l'initiative du ministère de la défense, soit par non-reconduction d'un arrêté annuel, soit par prise d'un arrêté spécifique de levée des interdictions.

Voir art. L. 612-10, R. 612-28 et R.613-42 du Code de la propriété intellectuelle.

## Si oui, décrivez les conséquences possibles en cas de violation de cette obligation légale. Est-il important de savoir si l'erreur était intentionnelle ou involontaire?

Le non-respect de la période temporaire de secret est sanctionné par des dispositions inclues dans le Code de la propriété intellectuelle et le Code pénal qui peuvent se cumuler.

* Peines prévues par le Code de la propriété intellectuelle

Les sanctions sont résumées au sein du tableau n°2 :

**Tableau n°2** :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Article du CPI | Objet du dépôt | Amende | Si préjudice à la défense nationale |
| L. 615-13 | Demande française | 4 500€ | 5 ans de prison |
| L. 615-15 | Demande internationale | 6 000€ |
| L. 615-16 | Demande de brevet européen | 6 000€ |

Ces peines sont « sans préjudice […] des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat ». Cette notion renvoie aux dispositions du Code pénal qui parle désormais « d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ».

* Peines prévues par le Code pénal

Il faut distinguer deux cas :

* la demande de brevet n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté d’interdiction et se trouve dans la période d’interdiction temporaire (voir tableau n°1 supra).
* la demande a fait l’objet d’un arrêté d’interdiction : l’arrêté d’interdiction a pour effet d’attribuer à la demande de brevet la qualité de « secret de la défense nationale » au sens de l’article 413-9 du Code pénal. Les sanctions sont résumées au sein du tableau n°3 infra.

Etant donné que le déposant est informé par l’INPI de l’obligation temporaire de secret, il y a donc lieu de considérer que le déposant qui viole cette obligation de secret le fait de manière intentionnelle. Par contre les sanctions sont plus sévères lorsque le non-respect est postérieur à l’envoi au déposant d’un arrêté d’interdiction.

Enfin, la divulgation d’un secret de la défense nationale a souvent pour effet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ce qui est sanctionné par les articles 411-6 et suivants du Code pénal.

**Tableau n°3** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article du Code pénal | Infraction sanctionnée | Peines |
| 413-10 al.1 | Est puni le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée | 7 ans de prison et 100 000€ d’amende  Si le dépositaire a agi par imprudence ou négligence, peine réduite à 3 ans de prison et 45 000€ euros d'amende |
| 413-10 al.2 | Est puni le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent |
| 413-11 | Est puni le fait, par toute personne non visée à [l'article 413-10](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418402&dateTexte=&categorieLien=cid) de :  1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;  2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;  3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier. | 5 ans de prison et 75 000€ d’amende |

1. **PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU DROIT POSITIF**

# Si votre droit définit la qualité d’inventeur, cette définition est-elle suffisante pour identifier clairement les personnes devant être citées comme inventeur sur une demande de brevet ? Certains aspects de cette définition pourraient-ils être améliorés ?

Comme discuté en réponse à la question 1, il n’existe en droit français aucune disposition législative ou réglementaire définissant la notion d’inventeur. C’est la jurisprudence qui a progressivement dégagé des critères de définition.

Pour plus de sécurité juridique, le groupe français serait favorable à ce qu'une définition de la qualité d’inventeur inspirée de cette construction jurisprudentielle soit adoptée : un inventeur est une personne physique qui conçoit et/ou met au point, seul ou avec d’autres, une invention. Ainsi, la qualité d’inventeur peut s'apprécier en évaluant, à la date de l’invention, la contribution apportée à l’état de la technique, l’état de la technique étant celui connu des inventeurs à cette même date d’invention.

# Si,  dans votre pays, il existe des lois obligeant à un premier dépôt de demande de brevet pour des inventions réalisées dans votre pays, est-ce qu’il existe des aspects de ces lois qui pourraient être améliorés pour tenir compte des inventions multinationales ?

Le Groupe français considère que le droit français pourrait être amélioré en ce qui concerne les inventions qui ne sont ni des matériels de guerre, ni des biens à double usage, tels que définis plus particulièrement à l’article 1 du règlement CE n°428/2009 du 5 mai 2009, c’est-à-dire les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire et qui doivent faire l’objet d’autorisations d’exportation.

Ainsi pour les inventions qui n’entrent dans aucune de ces deux catégories, ainsi que pour les technologies à double usage ayant fait l’objet d’une autorisation d’exportation, le droit français devrait explicitement les exclure de l’obligation de premier dépôt en France, y compris pour les demandes européennes et les demandes PCT.

Il serait sans doute alors nécessaire de prévoir une circulaire du Garde des Sceaux aux parquets, ou tout autre texte approprié, pour préciser que, dans ces cas, le parquet ne déclenchera pas de poursuite au titre des articles 410-1, 411-6, 413-9 à 413-12 du Code pénal.

# Si, dans votre pays, il existe des lois obligeant à un examen au titre de la mise au secret des demandes de brevet pour certaines ou toutes les inventions réalisées dans votre pays, est-ce qu’il existe des aspects de ces lois qui pourraient être améliorés pour tenir compte des inventions multinationales ?

Le droit français pourrait être amélioré en prévoyant que la procédure de mise au secret pour les besoins de la défense nationale soit limitée aux demandes de brevet prioritaires déposées en France, et ne s’étende pas aux demandes de brevet français déposées sous priorité d’une demande étrangère.

En effet, la demande prioritaire étrangère peut être divulguée et/ou exploitée avant même le dépôt sous priorité en France. Par conséquent, une mise au secret en France placerait le déposant dans une situation d’insécurité juridique jusqu’à l’obtention de l’autorisation délivrée par le ministère chargé de la propriété industrielle sur avis du ministère chargé de la défense.

Il pourrait également être proposé de dispenser du contrôle au titre de la défense nationale les demandes de brevets qui ne portent ni sur des technologies susceptibles d’être intégrées dans des matériels de guerre, ni sur des technologies à double usage n’ayant pas encore fait l’objet d’une autorisation d’exportation.

1. **PROPOSITIONS D’HARMONISATION**

# Une harmonisation est-elle souhaitable dans ce domaine? Dans l’affirmative, répondez aux questions ci-dessous indépendamment de votre droit national ou régional. Dans le cas contraire, répondez aux questions ci-dessous dans la mesure où vous considérez que votre droit national ou régional peut être amélioré.

Le groupe français considère qu’une harmonisation est souhaitable pour faciliter le traitement des inventions multinationales.

# Merci de proposer une définition de la qualité d’inventeur qui serait appropriée comme standard international

Le groupe français propose d’adopter en tant que standard international la définition de la qualité d’inventeur selon les critères proposés à la question 8 à savoir : un inventeur est une personne physique qui conçoit et/ou met au point, seul ou avec d’autres, une invention. Ainsi, la qualité d’inventeur peut s'apprécier en évaluant, à la date de l’invention, la contribution apportée à l’état de la technique, l’état de la technique étant celui connu des inventeurs à cette même date d’invention.

En outre, lorsque des inventions multinationales sont en cause, le groupe français suggère d’adopter des critères d’harmonisation afin de déterminer quelle loi est applicable.

Le groupe français propose que la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur soit celle du contrat en vertu duquel l’inventeur contribue à l’invention.

Il convient de distinguer selon que les inventeurs sont salariés ou non.

Lorsque l’inventeur est salarié, la loi applicable devrait ainsi être celle de son contrat de travail, qui est le contrat en vertu duquel il contribuera à l’invention.

Ce critère de rattachement présente l’avantage de conduire à l’application d’une loi unique par inventeur salarié.

Pour déterminer la loi du contrat de travail, le groupe français propose de retenir au niveau international les critères proposés par le règlement n° 593/2008 (Rome I) du 17 juin 2008, selon lesquels le contrat individuel de travail est régi par :

* la loi choisie par les parties, sans que ce choix n’ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable (article 8.1) ;
* à défaut de choix, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail (article 8.2) ou, à défaut de pouvoir le déterminer, la loi du pays où est situé l’établissement qui a embauché le travailleur (article 8.3).

Dans le cas d’un contrat de recherche entre plusieurs entités impliquant des inventeurs salariés, le groupe français recommande de :

* prévoir dans ce contrat, la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur ;
* signer un avenant au contrat de travail de chaque inventeur précisant la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur dans le cadre de cette recherche,
* la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur pouvant être par préférence celle du pays dans lequel est centrée l’activité de recherche.

Lorsque l’inventeur n’est pas salarié, la loi applicable à la détermination de la qualité d’inventeur pourrait être la loi du contrat encadrant les recherches, c’est-à-dire le contrat en vertu duquel l’inventeur contribue à l’invention.

À défaut de stipulation contractuelle, la loi applicable sera celle du lieu de la prestation caractéristique.

Selon le groupe français, le lieu de la prestation caractéristique serait le pays où l’invention a été conçue et mise au point, et en cas de pluralité de pays, pour chaque inventeur, celui dans lequel il a apporté sa contribution à l’invention.

# Merci de proposer un standard de correction de la désignation des inventeurs après le dépôt d’une demande de brevet ainsi que les conditions requises pour invoquer ce standard (i.e. erreur intentionnelle ou non intentionnelle) et toute condition relative au délai (i.e. pendant le traitement de la demande).

Le Groupe français est d’opinion que le dispositif de correction de la désignation des inventeurs, tel qu’il existe actuellement en France (voir supra, réponse à la question 4), est satisfaisant.

En tout état de cause, le Groupe français considère que, si un standard international devait être mis en place, il devrait permettre :

* en l’absence de désignation d’inventeur au moment du dépôt de la demande de brevet, la régularisation de l’absence de désignation d’inventeur dans un délai inférieur à celui de publication de la demande de brevet, par exemple seize (16) mois à compter du dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, du dépôt de la demande prioritaire correspondante ;
* en cas de désignation d’inventeurs au moment du dépôt de la demande de brevet, la correction de la désignation d’inventeurs (suppression ou ajout d’inventeurs) sans limitation de durée et quelle que soit la nature de l’erreur dans la désignation (i.e., sans incidence du caractère intentionnel ou non de l’erreur).

# Si vous pensez que cela est approprié, merci de proposer un standard international sur les conditions de premier dépôt qui tiendrait compte des inventions multinationales.

Lorsqu'il n'y a pas de conflit de loi, le groupe français estime qu'il n'est pas opportun de proposer un critère international visant à désigner un lieu de dépôt d'une demande initiale de brevet, la seule loi nationale s'appliquant alors.

Le groupe français estime opportun de proposer des critères internationaux visant à désigner un lieu de dépôt d'une demande initiale de brevet dans le cas d'une invention faisant apparaître un conflit de loi.

Dans ce cas, les critères tels que le lieu du domicile de l'inventeur ou sa nationalité n'apportent pas de réponse universelle homogène à la question du lieu du premier dépôt et ces critères n'apportent pas non plus de sécurité juridique accrue pour les déposants.

A cet égard, le groupe français estime que pour toute invention, sauf si elle entre dans une catégorie soumis à autorisation préalable d’exportation (voir ci-dessous), le libre choix du lieu du dépôt d'une demande initiale de brevet devrait être le principe en cas de contrat de recherche ou de travail. Ainsi, en pratique, dans la plupart des cas, l'existence d'un contrat de recherche ou de travail permettrait aux parties de librement régler la question du lieu du premier dépôt.

S'il n'y a pas de disposition contractuelle applicable, il conviendrait de choisir la loi du pays dans lequel l’invention a été conçue et mise au point, et en cas de pluralité de pays, celle du pays dans lequel est centrée l’activité de recherche.

Ce principe de libre choix contractuel ou de premier dépôt suivant la loi du pays dans lequel l’invention a été mise au point, ne devrait être modulé qu'au regard de la nature de certaines inventions.

Ainsi, les inventions visant une technologie qui entre dans le champ des réglementations nationales applicables aux matériels de guerre ou des biens à double usage et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable d’exportation conformément auxdites réglementations, (voir notamment le Règlement communautaire (CE) n°428/2009 du 5 mai 2009 modifié - pour lesquelles une licence d’exportation est requise), resteraient soumises à des dispositions nationales éventuellement concurrentes.

# Si vous pensez que cela est approprié, merci de proposer un standard international pour l’examen de la mise au secret qui tiendrait compte des inventions multinationales.

Le standard international pourrait prévoir les dispositions suivantes:

* Chaque loi nationale qui impose une procédure de mise au secret devrait prévoir que cette procédure soit limitée aux demandes de brevet prioritaires déposées dans ce pays
* Chaque loi nationale qui impose une procédure de mise au secret devrait prévoir un mécanisme « *d’autorisation implicite* » à l’expiration d’un délai (qui pourrait être harmonisé), permettant au déposant de divulguer et/ou d’exploiter l’invention.
* En complément, chaque loi nationale devrait prévoir une possibilité pour le déposant de demander à l’administration locale de prendre position à bref délai sur la possibilité de divulgation et/ou d’exploitation (sans qu’il soit besoin, au stade de la demande, de justifier les raisons de celle-ci).
* On pourrait également prévoir que les demandes de brevet qui ne portent pas sur des technologies relevant de la réglementation des matériels de guerre ou des biens à double usage qui n’ont pas obtenu une autorisation préalable d’exportation soient dispensées du contrôle au titre de la défense nationale.

# Si vous pensez que cela est approprié, merci de proposer un standard international pour l’obtention des autorisations de premier dépôt à l’étranger.

La définition d’un standard ne semble pas appropriée.

# Merci de proposer un standard international pour remédier au non-respect des obligations relatives au premier dépôt ou à l’examen de la mise au secret.

Les obligations de premier dépôt auprès d’un office déterminé, ainsi que les dispositions subordonnant à une autorisation la possibilité de déposer une première demande à l’étranger, visent à éviter que des informations techniques sensibles soient communiquées sans contrôle à l’administration d’une puissance étrangère.

Si ces obligations n’ont pas été respectées, il semble difficile d’y remédier puisque la communication a eu lieu.

Le déposant peut, néanmoins, retirer sa demande avant publication – et ne pas en revendiquer la priorité – afin d’effacer toute trace du dépôt effectué à l’étranger en violation d’obligations liées à la sécurité nationale et éviter ainsi une divulgation plus large.

Une harmonisation partielle serait possible, et souhaitable, en ce qui concerne la sanction d’une violation « involontaire » d’une telle obligation. Plus particulièrement il serait possible de prévoir :

* que les conditions irrégulières (du point de vue de la sécurité nationale) du premier dépôt n’affectent pas la validité ou l’opposabilité des droits de PI revendiquant la priorité de ce premier dépôt ;
* une absence de sanction – voire tout au plus des sanctions purement pécuniaires – lorsque la violation est involontaire et ne porte pas réellement atteinte aux intérêts fondamentaux de l’état dont les dispositions ont été violées.

# Merci de proposer tout standard se rapportant aux inventions multinationales qui vous semblerez appropriés (à l’exclusion de ceux relatifs à la rémunération des inventeurs et à la propriété de l’invention).

Certains offices exigent des déclarations ou des cessions de la part des inventeurs, parfois sous des formes très contraignantes (signature avec témoin, actes notariés…). Le groupe français serait d’avis de limiter ces exigences :

* a minima d’en simplifier la forme (signature simple),
* voire de limiter les exigences au dépôt PCT (sans redondance au niveau des entrées en phases nationales ou régionales) ou en variante au dépôt prioritaire,
* voire de les supprimer.

1. L. 611-6 : *« Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 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. »* [↑](#footnote-ref-1)
2. L. 611-7 : *« 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 »* [↑](#footnote-ref-2)
3. L. 611-9 : *«****L'inventeur****, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s'opposer à cette mention. »* [↑](#footnote-ref-3)
4. R. 612-10 : *« La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent : (…) 3° La désignation de* ***l'inventeur*** *: toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ; »* [↑](#footnote-ref-4)
5. Le droit français des brevets d’invention, Paul Mathély, Journal des notaires et des avocats, 1974, page 365. [↑](#footnote-ref-5)
6. CA Paris, 25 janvier 2012 (RG n° 09/28447), TGI Paris 12 avril 2013 (RG n° 11/12120) et TGI Paris, 16 mai 2014 (RG n° 12/12682). [↑](#footnote-ref-6)
7. TGI Paris, 16 mai 2014 (RG n° 12/12682), CA Paris 24 juin 2005 (RG n° 03/16703). [↑](#footnote-ref-7)
8. *« a fait preuve d’activité inventive au regard des revendications du brevet »* (CA Paris, 1 mars 2006, RG n° 04/16849, ) ; il faut caractériser *« l’activité inventive déployée »* (Cass. Com., 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-17-915) ; *« rôle essentiel dans l’analyse du problème à résoudre et dans la solution technique à y apporter »* (TGI Paris, 1er février 2006, RG n° 05/03732) ; *« participation personnelle inventive »* (TGI Paris, 19 mai 2009, RG n° 2007/07300) ; *« activité inventive ayant permis la mise au point du dispositif »* (TGI Paris, 3 mars 2011, RG n° 09/02212) *; « il faut que les éléments dont il se déclare le concepteur participent à cette activité inventive »* (, TGI Paris, 3 octobre 2013, RG n° 11/16193). [↑](#footnote-ref-8)
9. TGI Paris, 20 décembre 1985 (« établir une mission de recherche, en fixer les résultats n’est pas découvrir »), PIBD 1985, n° 389-III-154. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cass. com 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-17-915. [↑](#footnote-ref-10)
11. CA Paris, 1er mars 2006 (RG n° 04/16849) ; TGI Paris, 3 octobre 2013 (RG n° 11/16193). [↑](#footnote-ref-11)
12. CA Paris, 14 avril 2010 (RG n° 08/12909), TGI Paris, 12 avril 2013 RG n° 11/12120). [↑](#footnote-ref-12)
13. *« Il n’est pas démontré que l’apport du demandeur se limite à la seule revendication n° 33* [annulée pour défaut de nouveauté par l’USPTO] *et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et de la teneur de sa contribution principalement fonctionnelle, il y a lieu d’évaluer à 10 % sa part contributive »* (TGI Paris, 17 décembre 2010, RG n° 09/10056). [↑](#footnote-ref-13)
14. *« Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Gérard Carpentier de la société des Eaux du Nord a eu l'idée de constituer des barrages pour petites fouilles avec des coussins gonflables, ce qui constitue la revendication 1 du brevet dont la validité n'est pas contestée. Cependant, la société des Eaux du Nord ne produit aucun document établissant qu'elle ait fourni des instructions antérieures au dépôt de la demande de brevet, sur les autres caractéristiques de l'invention telles qu'apparaissant dans les revendications 2 à 9 et dont la validité n'est pas non plus contestée. Ainsi il y a lieu d'admettre que celles-ci ont été élaborées par la société Musthane qui disposait des connaissances et du savoir faire nécessaires pour la conception et la mise au point de structures souples en textile.*

    *Dès lors il doit être retenu que l'invention protégée par le brevet 09/27000 a été réalisée tant par la société des Eaux du Nord que par la société Musthane et qu'il leur appartient donc à toutes deux. Compte tenu de l'importance de la revendication 1, la part de chacune des parties doit être fixée à 50 % »* TGI Paris, 29 mars 2012 Musthane / Eaux du Nord (RG n° 11/00925). [↑](#footnote-ref-14)
15. CA Paris, 24 mai 2013 (RG n° 2012/08798). [↑](#footnote-ref-15)
16. « *… n’était pas en possession de l’invention brevetée* » (TGI Paris, 22 mars 2013, RG n° 11/12148 et CA Paris, 17 octobre 2014, RG n° 13/24848). [↑](#footnote-ref-16)
17. Article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) [↑](#footnote-ref-17)
18. Article L.611-6 du CPI : « *Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause (…)* » [↑](#footnote-ref-18)
19. Article 60 CBE : « (*1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.* » [↑](#footnote-ref-19)
20. Cass. Com, 2 juin 1992, No 90-21629 [↑](#footnote-ref-20)
21. CA Bordeaux, 15 février 1999, PIBD n° 684-III-403 ; pourvoi rejeté par Cass. Com, 8 octobre 2002, No A/2000/15686, PIB No 754-III-561 [↑](#footnote-ref-21)
22. voir TGI Paris 1er juin 2004, à noter que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 1er mars 2006 de la Cour d’appel de Paris (PIBD 2006, No 829, III, p. 315) au motif qu’il n’était pas démontré que l’intimé pouvait prétendre à la qualité de co-inventeur des inventions objets des brevets en cause [↑](#footnote-ref-22)
23. voir notamment TGI Paris 20 mai 1988, PIBD 1988, No 442, III, p. 444, voir en sens contraire pour le rejet d’une demande en réparation du préjudice moral : CA Paris, 26 juin 2013 [↑](#footnote-ref-23)
24. L. 612-9 : « *Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet. Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux* [*articles L. 612-14, L. 612-15*](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5362142E92DAE462F943866F40B79F27.tpdila12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279444&dateTexte=&categorieLien=cid) *et au 1° de* [*l'article L. 612-21*](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5362142E92DAE462F943866F40B79F27.tpdila12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279453&dateTexte=&categorieLien=cid) *ne peuvent être engagées (…).* » [↑](#footnote-ref-24)