

Comment et pourquoi déposer un brevet lorsque l'on est entrepreneur·e ?

Déposer un brevet peut faciliter le succès d'une startup, pourtant, elles ne sont que 15% en France à avoir ce réflexe. Si le processus semble trop compliqué, voici un petit guide du dépôt de brevet.

Temps de lecture : minute

26 juillet 2019

Bien que des études témoignent d'une corrélation entre le dépôt de brevets et la réussite d'une startup, les jeunes pousses françaises figurent parmi celles qui en déposent le moins. Pourtant, il s'agit d'un outil déterminant. En effet, le dépôt de brevets apporte un véritable avantage compétitif, donne aux startups une valeur concrète auprès des acteurs économiques et facilite notamment les opérations de levée de fonds.

Une étude réalisée par le *Journal of Finance* a permis de constater que le premier brevet détenu par une startup augmente en effet de 47% ses chances d'obtenir un financement auprès d'investisseurs privés au cours des trois années suivant le dépôt du brevet, 76% d'obtenir un prêt lorsque le brevet en constitue une garantie et 128% d'obtenir un financement auprès d'investisseurs public.

Le brevet représente ainsi un véritable atout dans la recherche d'investissements puisqu'il constitue une garantie de premier ordre pour les investisseurs. L'exclusivité conférée par le dépôt de brevet permet de sécuriser les levées de fonds, tout en permettant aux entrepreneurs de s'assurer de précieux jetons de négociations.

Le brevet est également sans conteste le meilleur outil juridique à la disposition des entrepreneurs souhaitant protéger le résultat de leur travail lors de la phase de R&D. La protection offerte par les brevets profite indéniablement aux jeunes entrepreneurs en leur permettant de faire face aux potentiels risques de copie et de se positionner solidement face à la concurrence.

Malgré les avantages qu'il représente en matière de protection de leurs innovations, seules 15% des startups françaises ont le réflexe de déposer un brevet.

Afin de favoriser l'obtention des titres de propriété intellectuelle, l'Office Européen des Brevets (principal interlocuteur des demandeurs de brevets français après l'Institut National de la Propriété Industrielle) a réduit considérablement les durées d'examen des demandes et développé des stratégies visant à simplifier l'obtention d'une couverture brevet géographiquement adaptée à la mondialisation des marchés. Par ailleurs, la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE) a pour objectif de permettre une plus grande adaptabilité des titres et de renforcer le niveau de protection des innovations brevetées en France.

Ainsi, le dépôt d'une demande de brevet française constitue désormais un tremplin idéal pour la création via l'Office Européen des Brevets (OEB) d'un portefeuille brevets international performant.

Par où commencer ?

Pour les startups, le système des brevets hexagonal est la meilleure porte d'entrée vers une protection juridique de leur actif immatériel. Le premier interlocuteur dans le processus de dépôt de brevet est un conseiller en propriété intellectuelle ou un avocat spécialisé. En effet, celui-ci effectuera dans un premier temps une évaluation de la brevetabilité de l'invention lors d'un entretien confidentiel et rédigera ensuite la demande

de brevet.



À lire aussi

Tout ce que j'aurais voulu savoir avant de monter ma boîte

La demande de brevet sera déposée auprès de l'INPI qui procèdera à son examen. Si le brevet répond aux conditions de brevetabilité, notamment celle de la nouveauté, il sera procédé à sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) et à sa délivrance par l'INPI, après établissement d'un rapport de recherche définitif. Par ailleurs, une disposition de la loi PACTE permet désormais aux déposants de bénéficier d'une demande provisoire de brevet limitée à douze mois. Ce délai permet aux entrepreneurs de pouvoir affiner leur stratégie tout en conservant le bénéfice de l'antériorité.

Le dépôt en France d'une demande de brevet constitue ainsi un véritable avantage pour les startups souhaitant étendre par la suite leur protection en Europe et/ou à l'international. En effet, L'INPI s'appuie sur l'expertise de l'OEB dès le dépôt de la première demande nationale. Les innovations protégées en France peuvent donc aisément être étendues en Europe et au-delà, et ainsi bénéficier de protections similaires dans 44 pays en

Europe, Afrique et Asie. De plus, les entrepreneurs bénéficient très tôt d'une première opinion de qualité pour estimer les chances d'obtenir in fine des brevets d'étendue satisfaisante.

À qui s'adresser pour étendre une demande à l'international ?

L'interlocuteur privilégié devient ici l'Office Européen des Brevets (OEB) qui devient en quelque sorte le " hub " pour obtenir des brevets dans tous les pays souhaités comme expliqué ci-après. En effet, après avoir examiné la demande de brevet initiale déposée en France, l'INPI transmet le projet de la demande à l'OEB.

Reconnu comme le meilleur office de brevet au monde, l'OEB établit un rapport de recherche accompagné d'un avis préliminaire de brevetabilité. En recoupant des données du monde entier à l'aide d'outils de recherche des plus performants, les conclusions produites par l'OEB permettent de donner une première évaluation de haut niveau de la brevetabilité des inventions.

Les documents produits par l'OEB étant transmis au déposant ou à son représentant par l'INPI, celui-ci sera en mesure d'établir de façon éclairée avec son avocat ou conseil en propriété industriel la stratégie à mettre en œuvre.

Quelle extension choisir ?

La phase d'extension est souvent la plus onéreuse. En effet, elle impose généralement de faire intervenir des représentants dans chaque pays concerné par le dépôt.

S'il est décidé d'aller de l'avant et de procéder à une extension du brevet, plusieurs options se présentent :

- un dépôt européen ;
- un dépôt européen accompagné d'une ou plusieurs demandes nationales ;
- un dépôt international (Patent Cooperation Treaty ou PCT), via l'OEB, qui donne accès à un brevet opposable dans de nombreux pays du monde.

Pour une protection optimale de leurs inventions, il est souvent conseillé aux entrepreneur·e·s de procéder à un dépôt international de leurs brevets. En outre, la demande PCT de brevet est aussi réputée pour sa souplesse. En effet, elle donne la possibilité au déposant de bénéficier d'un délai de 30 mois après le premier dépôt français pour s'acquitter des formalités de dépôt dans les pays qu'il aura désignés parmi les 152 états contractants du PCT. Cela permet à l'entrepreneur de connaître parfaitement le potentiel commercial et industriel de l'invention avant de supporter financièrement des procédures plus contraignantes.



À lire aussi

Combien vaut votre brevet ?

Comment obtenir une extension ?

Si le déposant opte pour une extension européenne, il restera à l'OEB le soin d'examiner au fond la demande de brevet. Cette étape est généralement sans surprise puisque fondée sur le rapport de recherche et l'opinion préliminaire produit au préalable par l'OEB pour le compte de l'INPI.

La procédure de délivrance d'un brevet européen débute par un examen de la demande de dépôt et par l'établissement d'un rapport de recherche en parallèle qui sera le plus souvent une copie du premier. La demande fait ensuite l'objet d'une publication, puis d'un examen quant au fond. L'OEB examine alors si la demande de brevet satisfait aux exigences requises. Si la demande remplit les conditions de brevetabilité, un brevet est délivré et la mention de la délivrance fait l'objet d'une publication au Bulletin européen des brevets. Enfin, une fois la mention de délivrance publiée, le brevet doit être validé par simple démarche administrative dans chacun des États membres de la Convention Européenne des Brevets désignés et le cas échéant des États d'extension et de validation.

Pour un dépôt européen accompagné d'autres demandes nationales, il sera nécessaire de déposer dans chaque pays une traduction de la demande et de se soumettre aux spécificités de chaque procédure nationale. Ces démarches pouvant engendrer des coûts importants, le choix d'une extension PCT est à privilégier.

L'extension PCT, prévue dans les procédures de dépôt couvertes par l'INPI et l'OEB, permet de faire valoir la protection de son innovation dans plus de 152 pays dans le monde. Après obtention d'un brevet européen, la validation dans de nombreux pays est soit automatique, soit grandement

facilitée. Le programme PCT Direct, outil développé et mis en œuvre par l'OEB, facilite encore davantage la reconnaissance internationale du travail de recherche et d'examen réalisé par l'OEB ce qui facilite encore plus l'obtention d'un brevet dans les pays souhaités.

Alfred Spigarelli est consultant pour le cabinet Santarelli et était précédemment Directeur à l'Office Européen des Brevets. David Smadja est le fondateur de DJS Avocats, cabinet orienté vers l'innovation.

Article écrit par Alfred Spigarelli et David Smadja