

Institut national
de la
propriété

Etendre ses brevets à l'étranger

Sandra GREGOIRE - 15 10 09 - CCIP

industrielle



Sommaire

- 1 - La procédure française**
- 2 - L'extension par voie nationale**
- 3 - L'extension par voie européenne**
- 4 - L'extension par voie internationale**

Rappels sur le brevet

- Solution technique à un problème technique.
- Droit exclusif d'exploitation
- pour 20 ans maximum
- sur un territoire donné,
- en contrepartie d'une diffusion légale
- et du paiement d'annuités.

Rappels sur le brevet

Contenu d'une demande de brevet

- **Une requête**
- **Une description**
 - 1 – Domaine technique
 - 2 – Etat de la technique antérieure
 - 3 – Exposé de l'invention revendiquée
 - 4 – Brève description des dessins
 - 5 – Exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation
 - 6 – Application industrielle
- **Des revendications**

Définissent l'objet de la protection demandée
- **Des dessins**

Aident à la compréhension de l'invention
- **Un abrégé**

Rappels sur le brevet

Critères de brevetabilité

Le brevet est jugé par rapport à l'état de la technique.

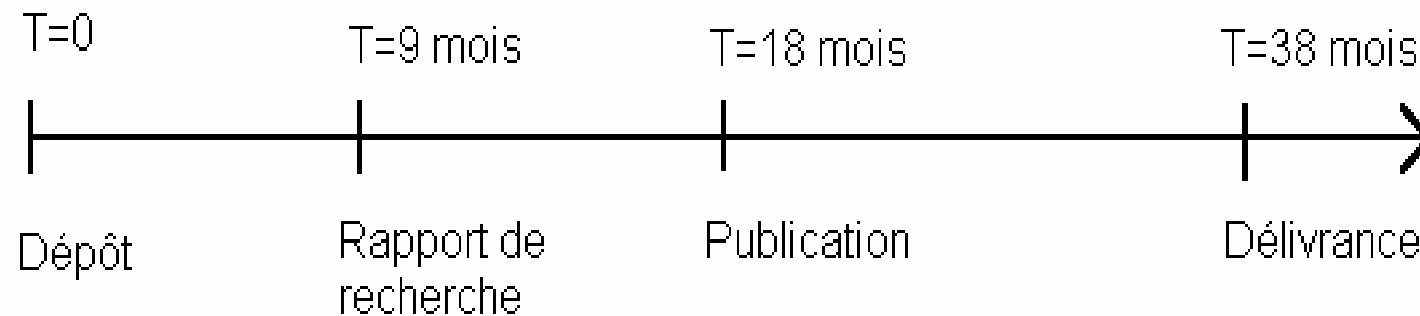
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

La solution technique doit être :

- nouvelle,
- présenter une activité inventive,
- être susceptible d'application industrielle.

1- La procédure française

- Date de dépôt à $T=0$
- Rapport de recherche et opinion écrite à $T=$ environ 9 mois
- Publication à $T=18$ mois
- Délivrance à $T=$ de 36 à 40 mois



1- La procédure française

- Le rapport de recherche donne indications sur brevetabilité de la demande de brevet.
- L'opinion écrite donne avis sur brevetabilité de la demande de brevet.
- Permettent au déposant d'évaluer la validité de sa demande de brevet au regard de l'état de la technique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
inpi
 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
 établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement national
 FA 696451
 FR 0705559

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s)	Classification attribuée à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes.		
X	US 2004/101020 A1 (SHANDARKAR SARVOTHAM M [US]) 27 mai 2004 (2004-05-27) * alinéas [0039] - [0041] * * figures 4A-4C *	1-4, 8, 9, 11-16, 19-21	H01L31/0203 H01L31/18 H01L27/14
Y		5-7, 10, 17, 18	
X	US 2005/180679 A1 (SHIMIZU TAKANORI [JP] ET AL) 18 août 2005 (2005-08-18) * alinéas [0050] - [0053] * * figure 6 *	1-4, 8, 9, 11-16, 19-21	
Y		5-7, 10, 17, 18	
A	US 2005/051859 A1 (HOFFMAN PAUL ROBERT [US]) 10 mars 2005 (2005-03-10) * alinéas [0033] - [0039], [0048], [0049] * * figures 1, 2 *	1-20	
Y	US 2002/131727 A1 (REEDY RONALD E [US] ET AL) 19 septembre 2002 (2002-09-19) * alinéas [0103], [0107] * * figures 1-3 *	5-7, 10, 17, 18	DOMAINE TECHNIQUE RECHERCHÉS (IPC) G02B H01S
A	WO 2006/012195 A (INTEL CORP [US]; GEORGE ANNA M [US]) 2 février 2006 (2006-02-02) * page 3, ligne 25 - page 4, ligne 4 * * figures 1A, 1B *	5-7, 10, 17, 18	

Date d'achèvement de la recherche: 27 mai 2008
 Examinateur: Adams, Richard

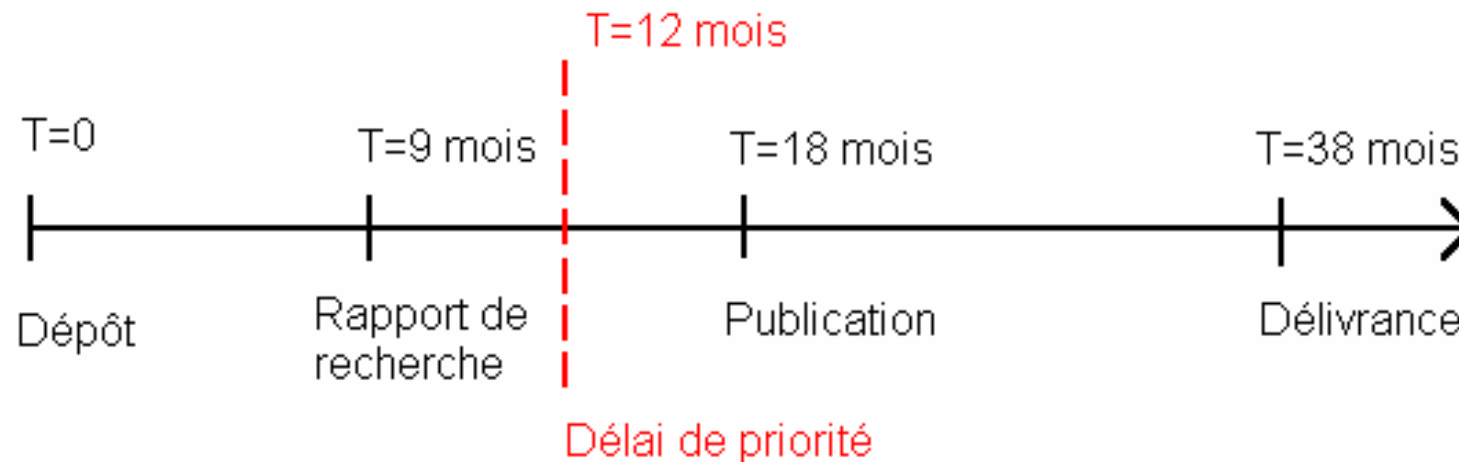
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS
 X: particulièrement pertinent à lui seul
 Y: particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie
 A: article-patent technologique
 O: divulgation non écrite
 F: document antérieur

T: théorie ou principe à la base de l'invention
 E: document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure
 D: cité dans la demande
 L: cité pour d'autres raisons
 & : membres de la même famille, document correspondant



1- La procédure française

Le délai de priorité



1- La procédure française

Le délai de priorité

Droit défini par la Convention d'Union de Paris de 1883.

Droit éphémère

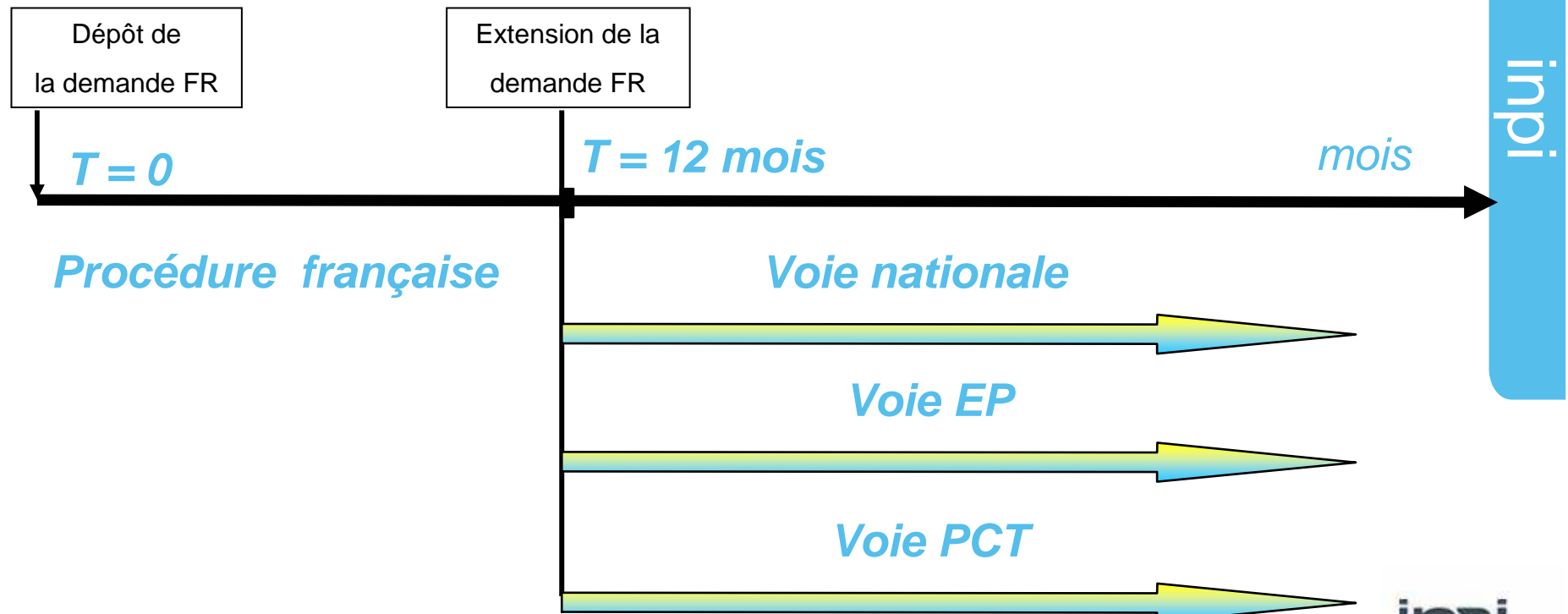
qui doit être exercé dans un délai d'un an
à compter du dépôt de la première demande de brevet dans le pays d'origine.

Droit qui confère une immunité vis-à-vis des documents publiés entre la date de dépôt dans le pays d'origine et la date de dépôt à l'étranger.

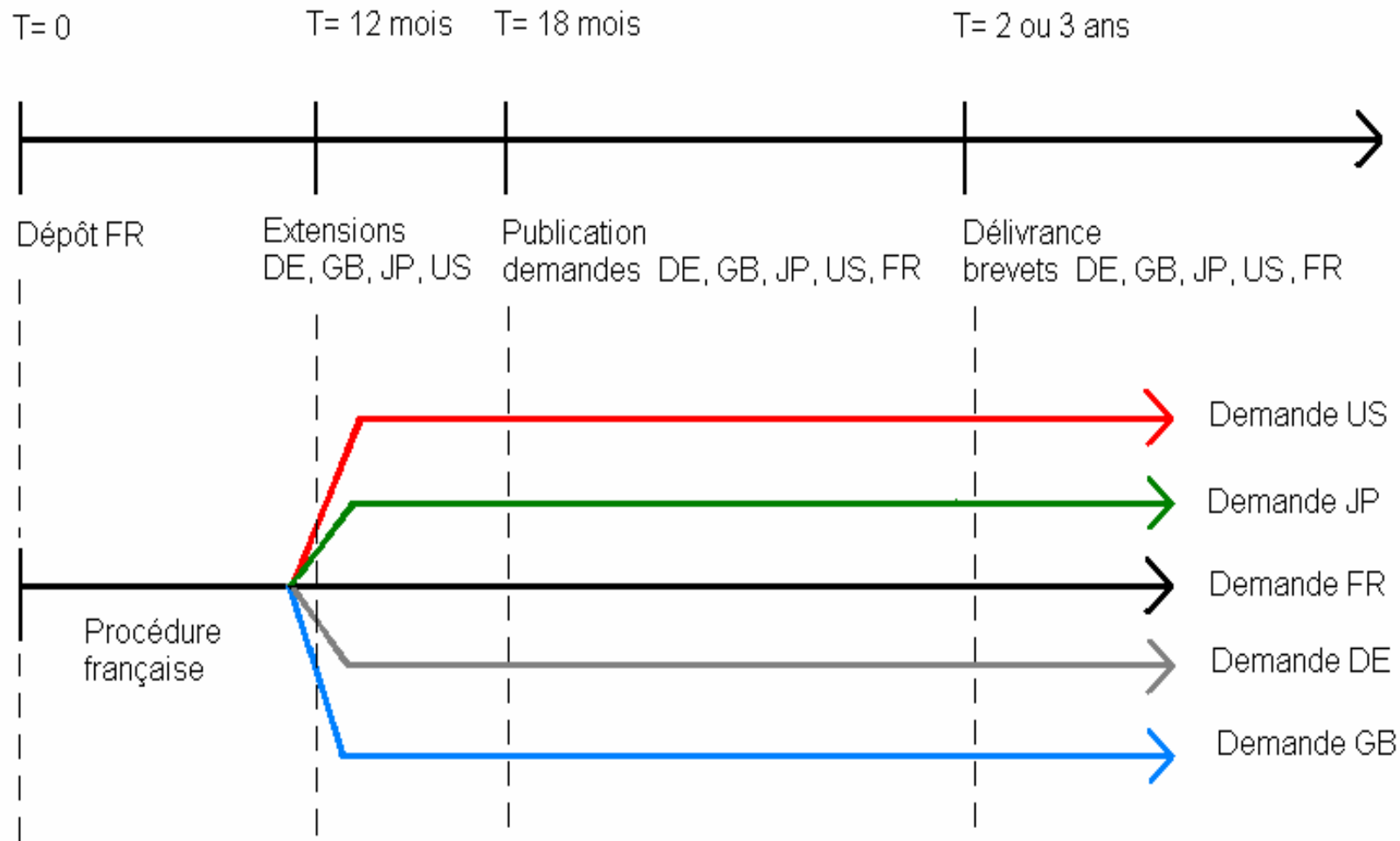
L'extension

3 voies d'extension possibles :

- Voie nationale
- Voie régionale – Cas de la voie européenne EP
- Voie internationale PCT



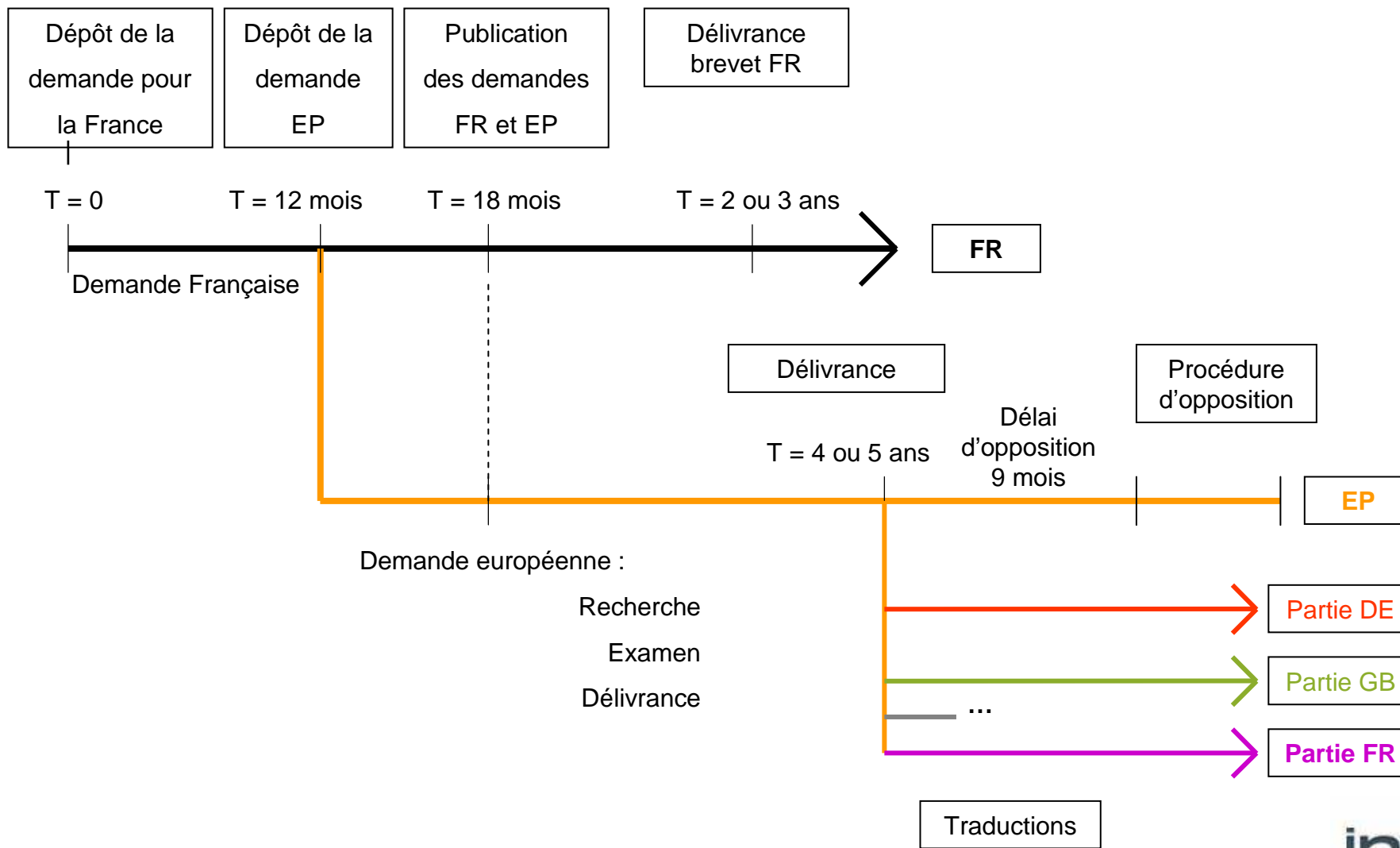
2 – L'extension par voie nationale



2 - L'extension par voie nationale

- Extension sous priorité de la demande française
- directement auprès de l'office du pays choisi.
- Application des règles du pays.
- Mandater un spécialiste local en fonction du pays.
- Effectuer un dépôt de la demande de brevet dans la langue du pays.
- Le déposant traite directement avec l'office du pays.
- Obtention d'un brevet national applicable dans le pays.
- Les divers brevets nationaux obtenus peuvent avoir des versions finales différentes.

3 - L'extension par voie européenne



3 - L'extension par voie européenne

Phase nationale – office national FR

- 1 – Dépôt de la demande nationale FR
- 2 – Extension de la demande nationale en demande EP à 12 mois

Phase européenne – office OEB

- 3 – Recherche internationale
- 4 – Examen de la demande
- 5 – Choix des Etats où poursuivre la demande
- 6 – Délivrance d'un brevet européen avec parties nationales
- 7 – Période de 9 mois d'opposition

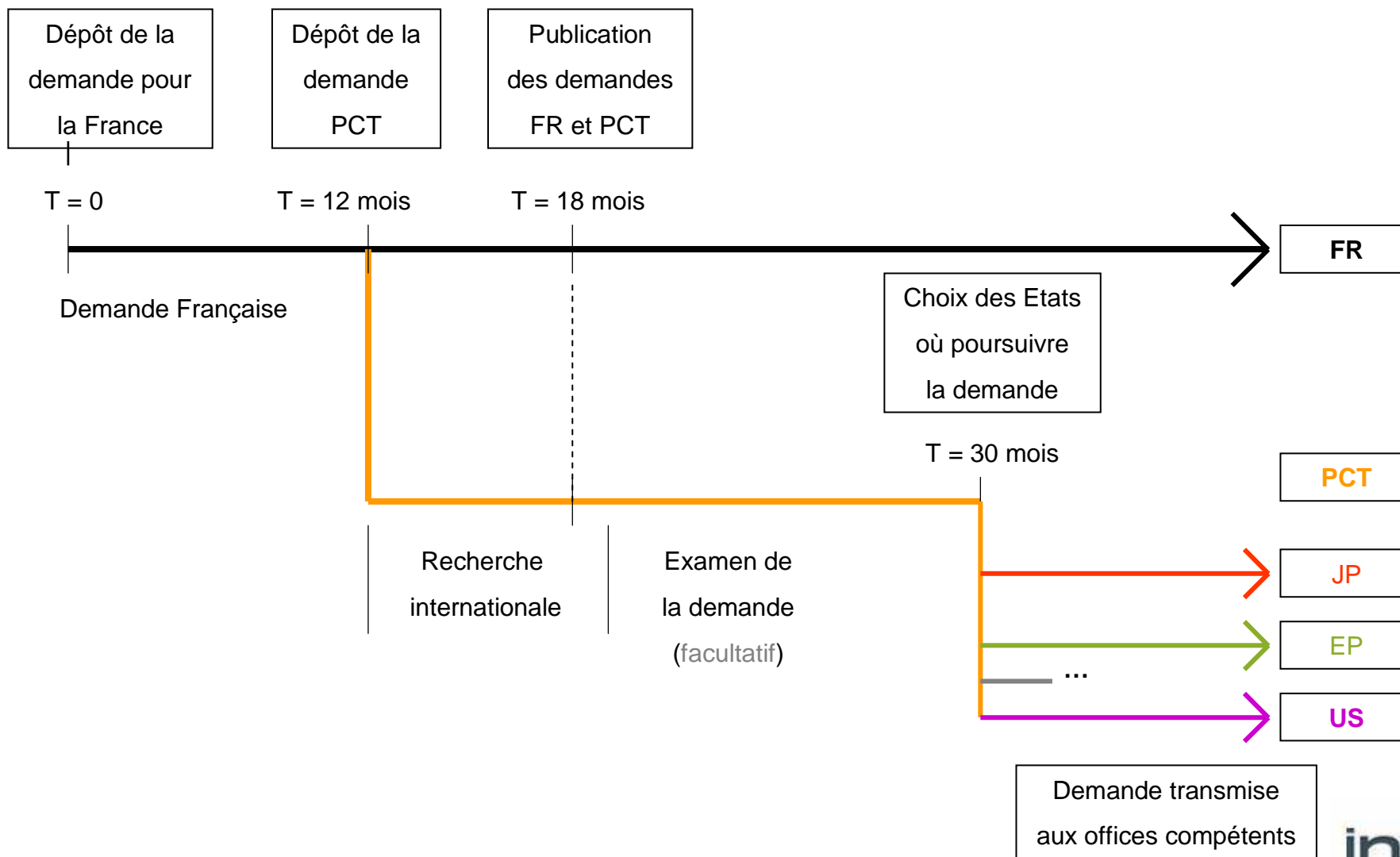
Phases nationales – divers offices nationaux

- 8 – Traduction d'éléments de la demande
- 9 – Paiement des annuités auprès de chacun des pays choisis
- 10 – Attaque de la partie nationale du brevet européen devant chacun des tribunaux nationaux.

3 - L'extension par voie européenne

- Permet de protéger une invention dans les 36 états européens contractants
- à travers une seule procédure de délivrance
- auprès d'un seul office (OEB), un seul interlocuteur.
- Procédure d'opposition : possibilité de remettre en cause la validité d'un brevet européen délivré devant une seule juridiction (Division d'Opposition de l'OEB).
- Après validation, le brevet européen confère à son titulaire les mêmes droits que ceux qui seraient conférés par un brevet national dans ces états.
- Puisqu'il n'y a qu'**une seule et unique demande de brevet**, il n'y a qu'un dépôt à faire, une seule procédure de délivrance, dans une seule langue et un seul dossier à gérer.

4 - L'extension par voie internationale



4 - L'extension par voie internationale

Phase nationale – office national FR

- 1 – Dépôt de la demande nationale FR
- 2 – Extension de la demande nationale en demande PCT à 12 mois

Phase internationale – office OMPI

- 3 – Recherche internationale
- 4 – Examen de la demande (facultatif)
- 5 – Choix des Etats où poursuivre la demande
- 6 – A 30 mois : passage en une multitude de phases nationales

Phases nationales – divers offices nationaux

- 7 – Etude de la demande par les divers offices nationaux
- 8 – Délivrance de divers brevets nationaux

4 - L'extension par voie internationale

- Pas de « brevet international », mais une demande internationale aboutissant à des brevets nationaux.
- Procédure unique de dépôt de demande de brevet et de recherche internationale, auprès d'un seul organisme,
- dans plus de 120 pays simultanément.

La procédure PCT permet au déposant de bénéficier d'un délai de réflexion de 30 mois avant d'engager des sommes importantes dans les différentes procédures nationales.

Les coûts d'un brevet

- Le coût total d'un brevet (sans inclure les frais de rédaction), pour une durée de vie de 20 ans, peut-être estimé à :

6 000 € pour un brevet **français** déposé à l'INPI,

15 000 € pour un brevet **américain**,

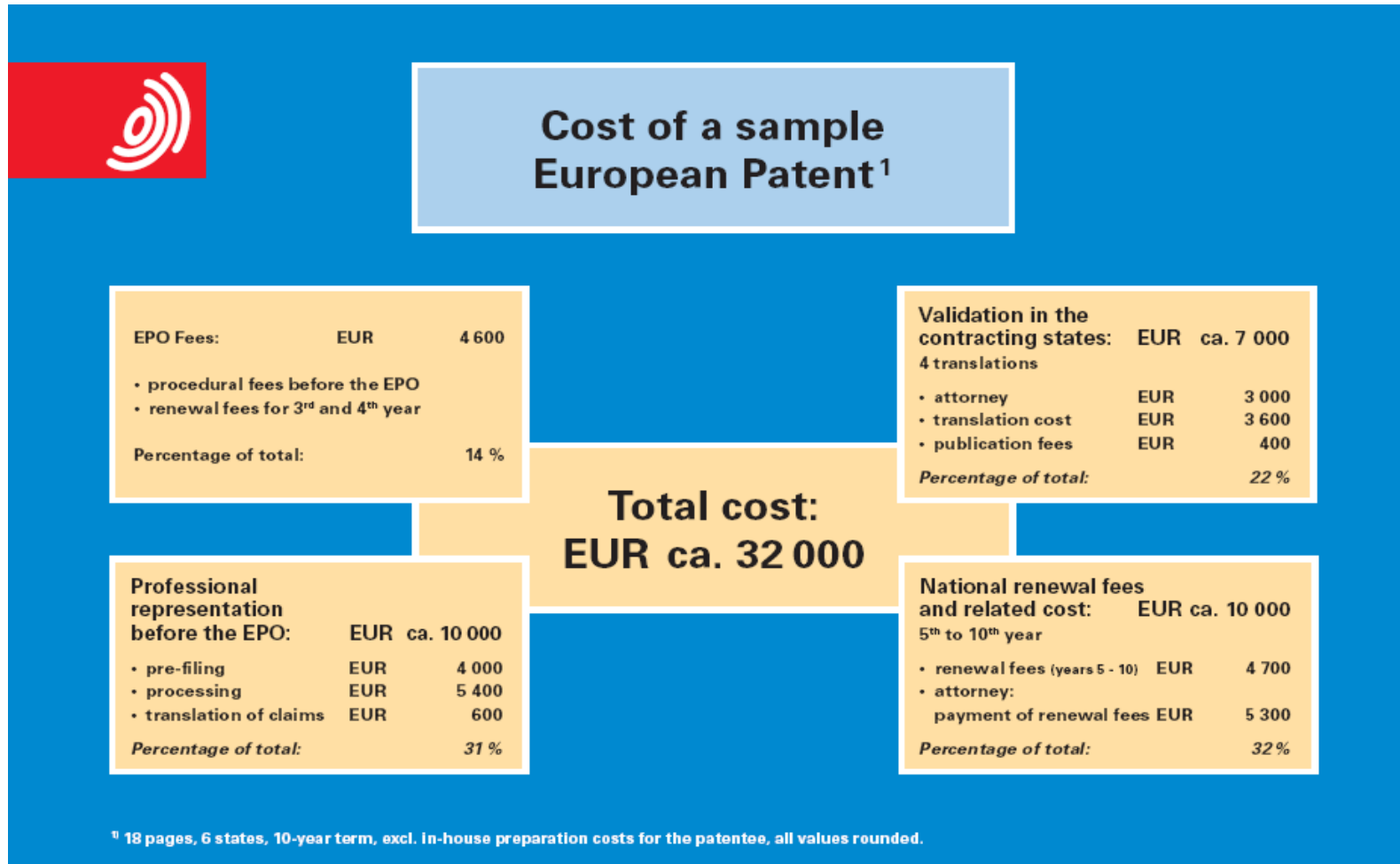
15 à 20 000 € pour un brevet **japonais**,

35 000 € pour un brevet **européen** désignant 10 pays principaux, et maintenu en vigueur pendant les dix premières années,

100 000 € pour un brevet **européen** désignant également 10 pays, avec paiement des annuités jusqu'au terme des vingt ans.

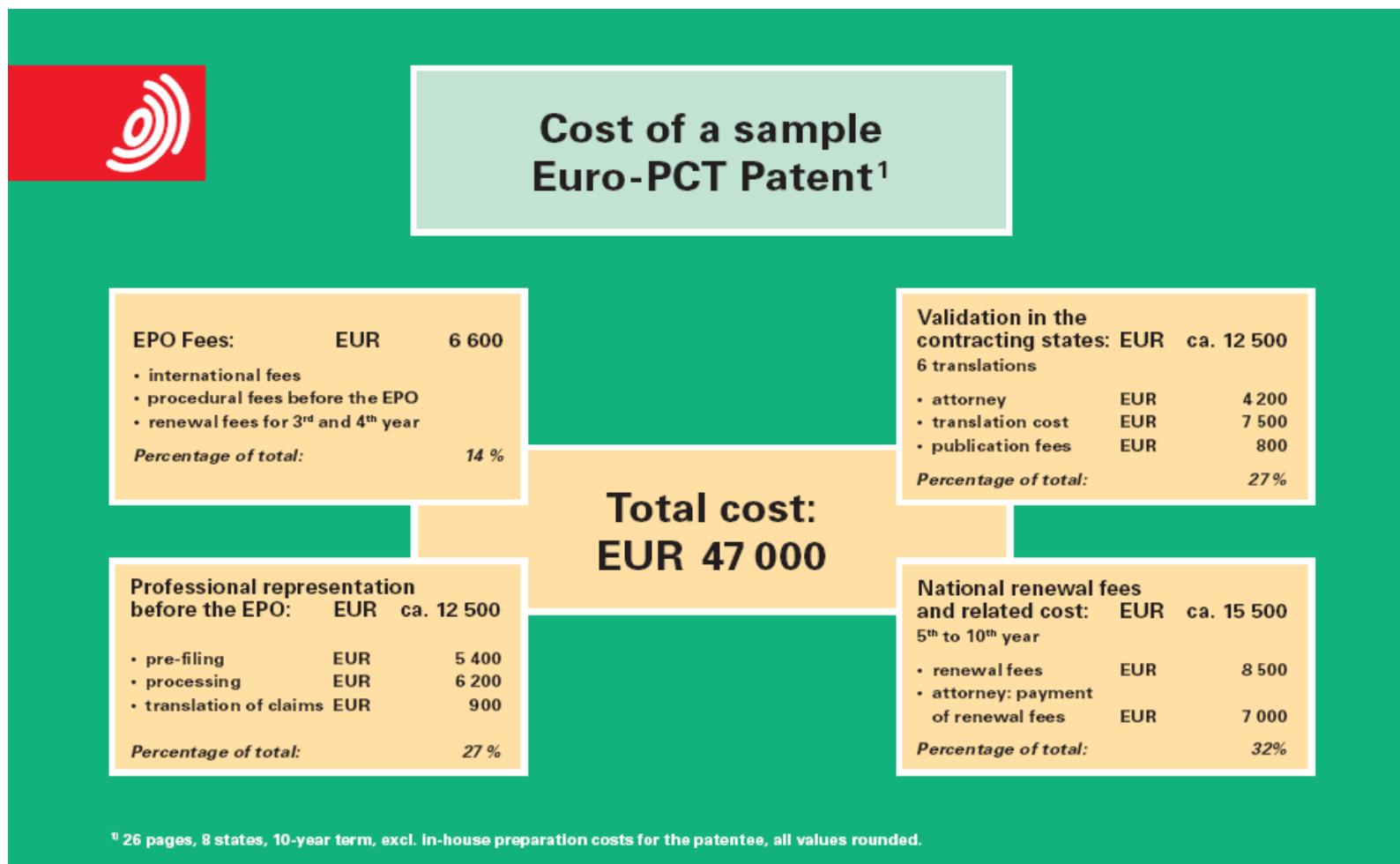
50 000 € pour une procédure **PCT** désignant 10 pays, et maintenu en vigueur pendant les dix premières années.

Coûts d'un brevet EP



inpi

Coûts d'une demande Euro-PCT



Ce qu'il faut retenir

dépôt national FR

Voie nationale



pour tous pays

autant de demandes
autant de procédures

brevets
nationaux

Voie européenne



pour 36 pays

une seule demande
une seule procédure

brevet européen

éclatement
en parties nationales
du brevet européen

Voie PCT



pour 139 pays

une seule demande
une seule procédure
préliminaire pour
les pays désignés

autant de procédures
nationales ou régionales
que de pays

inpi

Merci de votre attention

Sandra GREGOIRE

sgregoire@inpi.fr

www.inpi.fr



inpi