

## **Chapitre 2 - Développer en France un environnement favorable au brevet**

### **1 - Lancer un débat national sur la propriété industrielle**

Alors qu'il est nécessaire que les entreprises, particulièrement les PME, consolident et valorisent leur effort d'innovation par une attitude active en matière de brevet, on constate que, pour la plupart, elles connaissent mal le système de brevets et sont peu sensibilisées aux questions liées à la protection de l'innovation.

En profitant du récent Livre Vert, il est possible de lancer un vaste débat national qui pourrait être élargi à d'autres questions de propriété industrielle. Celui-ci permettrait de susciter la réflexion des acteurs économiques et de recueillir leurs avis et leurs souhaits. Des sujets tels que l'instauration d'un brevet communautaire, le coût du brevet européen et des traductions, le fonctionnement du système judiciaire, la brevetabilité des logiciels ou le modèle d'utilité méritent d'être débattus au delà du cercle traditionnel des spécialistes de la propriété industrielle. Les fédérations professionnelles nationales pourraient être les premières cibles de cette action.

Il serait aussi utile d'organiser, en liaison avec les centres régionaux de l'INPI, les CCI, les ARIST, les DRIRE et les délégations territoriales de l'ANVAR, des journées régionales de sensibilisation à la propriété industrielle destinées principalement aux dirigeants de PME. Les thèmes de ces journées pourraient être par exemple la lutte contre la contrefaçon, le recours aux CPI, l'exploitation des brevets, l'utilisation du système judiciaire, comment se protéger à l'étranger, etc. Des forums pourraient être insérés dans les manifestations consacrées à l'innovation.

### **2 - Sensibiliser et développer une culture de propriété industrielle**

La culture de propriété industrielle est en France très insuffisante, particulièrement s'agissant du brevet. Il est nécessaire de susciter une prise de conscience de l'importance de la protection par brevet au moyen d'actions ciblant des publics distincts :

- les dirigeants d'entreprise, qui doivent être sensibilisés à la dimension stratégique de la propriété industrielle et à ses enjeux économiques et, au delà du cadre strict de la propriété industrielle, à la défense du patrimoine scientifique et technologique ;
- les responsables des départements juridiques et marketing, afin que la propriété industrielle soit prise en compte lors de la conclusion d'accords ou de développements commerciaux à l'international et que les brevets fassent plus souvent l'objet de licences lorsqu'ils ne sont pas directement exploités par l'entreprise ;
- les responsables de la fonction recherche-développement, afin qu'ils prennent en compte les contraintes de la protection par brevet dans l'orientation de leurs travaux et dans la gestion de leurs relations avec l'extérieur (collaborations, participations à des colloques, publications) ;
- les acteurs du Réseau de Diffusion Technologique et, plus généralement, les organismes dont l'activité est tournée vers l'innovation, qui doivent être en mesure d'apporter des conseils pertinents aux entreprises ;
- les étudiants, qui sont les futurs chercheurs, cadres et dirigeants d'entreprises, afin que, dès le début de leur vie professionnelle, ils aient une culture brevet minimale ;
- les médias, qui véhiculent parfois une vision passéiste ou anecdotique du brevet.

Une sensibilisation précoce de la population scolaire préparerait utilement le terrain puisqu'elle toucherait l'ensemble des futurs salariés. Dès le collège, une formation à travers les problèmes de contrefaçon pourrait être envisagée avec pour objectif qu'un élève de terminale sache ce qu'est un brevet.

Un effort particulier doit être fait auprès des écoles de commerce et d'ingénieurs pour que leur formation fasse une place à la propriété industrielle. Dans le cadre des formations universitaires scientifiques, il faut également prévoir, en deuxième année de cycle, un module sur le brevet et la protection du patrimoine scientifique et technologique. Des formations au droit de la propriété intellectuelle existent aujourd'hui en nombre croissant dans les universités, mais d'autres DESS ou DEA pourraient être créés en mettant l'accent plus fortement sur les aspects économiques et stratégiques de la propriété industrielle.

Pour ce qui est de la sensibilisation au brevet, la situation est encore moins favorable dans le monde de la recherche publique que dans l'industrie. Il est symptomatique que, même si une évolution positive s'est amorcée parmi les chercheurs en science de la vie, les chercheurs aient rarement le réflexe de prendre en compte les brevets dans leurs bibliographies. Or l'efficacité des actions pour la valorisation des innovations issues de la recherche publique dépend largement de la sensibilisation des chercheurs.

On peut proposer les axes suivants pour une action en direction de la recherche publique :

- mettre en place dans les formations universitaires, en deuxième année de cycle, un module de 3 jours sur la propriété industrielle et la protection du patrimoine technologique ;
- prendre en compte les brevets et, plus généralement, les activités liées à la valorisation dans l'évaluation ou la notation des chercheurs ;
- faciliter, grâce à des cellules spécialisées et clairement identifiées, l'accès des chercheurs à l'information brevets ;
- diffuser des consignes pour la tenue de cahiers de laboratoire.

Enfin, outre ses répercussions directes sur la méconnaissance et la sous-utilisation de l'outil brevet par les utilisateurs potentiels, le manque de culture en cette matière se traduit à un autre niveau. En effet, en France, les chercheurs en sciences économiques s'intéressent peu aux brevets, sans doute parce que cette matière exige, en particulier pour l'interprétation des statistiques, une solide connaissance des différents systèmes de brevets et des procédures. Les départements universitaires juridiques tendent, pour leur part, comme il est naturel, à se concentrer sur les questions de droit. Ils restent éloignés des préoccupations et des stratégies des entreprises et sont peu familiers des évolutions des modalités de la R-D. Les études sur la propriété industrielle, et en particulier sur les brevets, sont peu développées en France et souffrent de ces cloisonnements. Cette situation est peu propice à l'élaboration d'une réflexion prospective sur l'évolution des systèmes, des règles et des pratiques de propriété industrielle. Les professionnels le regrettent et déplorent que, de ce fait, les débats européens soient généralement influencés par des travaux allemands, en particulier du Max Planck Institut. Il serait donc opportun que la création d'un Observatoire de la Propriété Industrielle, prévue à Lille dans le cadre d'une opération de décentralisation partielle de l'INPI, soit l'occasion de donner une impulsion forte aux études sur la propriété industrielle, en mettant en réseau le CEIPI et les départements universitaires d'économie et de droit qui ont acquis des compétences sur ce sujet.

Les actions de sensibilisation et de formation revêtent donc une importance majeure. Leur coordination est une mission essentielle de l'INPI, qui devrait y consacrer au moins 15 % de son budget.

### **3 - Faciliter l'accès aux brevets, en augmenter la qualité et le nombre**

Les différentes études menées tant au niveau européen qu'au niveau français montrent que les entreprises, tout particulièrement les PME, connaissent mal le système de brevets et l'utilisent insuffisamment.

Augmenter le nombre de brevets français n'est pas un objectif en soi, car déposer un brevet sans finalité économique ou sans valeur technique ne constitue pour le déposant qu'une perte de temps et de ressources. Cependant force est de constater que nombre d'inventions brevetables et susceptibles de présenter un intérêt économique ne sont pas déposées, soit par méconnaissance du système ou méfiance vis-à-vis des brevets, soit en raison des difficultés rencontrées ou parfois seulement présumées.

D'une manière générale, les acteurs du Réseau de Diffusion Technologique doivent avoir pour mission d'apporter une assistance technique et juridique aux PME pour les aider concrètement à déposer et à exploiter des brevets. Il convient à cet égard d'améliorer la coordination des centres régionaux de l'INPI, des délégations territoriales de l'ANVAR, des DRIRE et des ARIST.

Plusieurs mesures concrètes peuvent être mises en oeuvre pour faciliter l'accès au brevet et pour en augmenter la qualité et le nombre.

#### **a) Aide au premier brevet**

Le dispositif de l'ANVAR comprend déjà des actions encourageant la propriété industrielle :

- les avances remboursables en cas de succès peuvent prendre en compte toutes les dépenses liées à la propriété industrielle (veille, étude de liberté d'exploitation, frais de dépôt et d'extensions internationales, frais liés aux procédures, etc) dès lors qu'elles sont simultanées à l'échéancier du programme ;
- les Aides aux Services de l'Innovation (ASI), subventions plafonnées à 200 kF HT, peuvent financer les frais de prestataires externes ;
- les Prestations Technologie Réseau (PTR), plafonnées à 30 kF HT, peuvent financer les frais liés au premier dépôt français et/ou à la recherche d'antériorités.

Ce dispositif pourrait être renforcé par une aide au premier brevet ayant pour objectif d'inciter les PME n'ayant jamais déposé de brevet à emprunter à l'avenir cette voie. Ainsi, dans le cas d'un premier brevet, le plafond des PTR pourrait être porté à 50 kF HT.

#### **b) Diagnostic gratuit d'évaluation des besoins**

La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) et l'INPI viennent (août 1997) d'annoncer une action commune à destination de PME peu informées ou réticentes vis-à-vis de la propriété industrielle : ils effectueront une prestation gratuite commune d'évaluation des besoins. Les entreprises seront détectées par l'INPI à partir de 3 critères de sélection : effectif inférieur à 200 personnes, non-appartenance à un groupe, absence de dépôt de brevet, marque ou dessin et modèle dans les 5 dernières années. Le CPI choisi par l'entreprise évaluera les éventuelles protections à développer compte tenu du contexte concurrentiel de l'entreprise, et définira des recherches d'antériorités qui seront réalisées par l'INPI. Le CPI, sur la base de ces résultats, conclura par un entretien d'analyse et de recommandations.

Plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Lorraine, Alsace) ont été retenues pour une expérience-pilote qui permettra de préciser les méthodes de travail.

#### **c) Audits de propriété industrielle**

Il existe déjà une aide au diagnostic de propriété industrielle par le biais des Fonds Régionaux d'Aide au Conseil (FRAC). Cette aide permet aux entreprises d'accéder à un audit plus approfondi de leur portefeuille de propriété industrielle et se conclut par un rapport détaillé de propositions concernant la nature et la couverture géographique de la protection que l'entreprise devrait adopter, mais aussi des propositions pour une stratégie globale de propriété industrielle, incluant la veille technologique et concurrentielle. L'aide, pour une intervention au plus égale à 5 jours, peut représenter jusqu'à 80 % du coût, sous forme de subvention. Elle est plafonnée à 25 kF HT. Les dépenses nécessaires pour effectuer les dépôts ne sont pas comprises dans ce montant et restent à la charge de l'entreprise.

Cette aide revêt a priori un grand intérêt, en particulier parce que la marque, qui est mieux connue des PME que le brevet, constitue un point d'entrée intéressant. Cependant force est de constater que cette aide n'a pas eu le succès escompté, une des raisons en étant qu'elle a été trop étroitement ciblée sur les entreprises victimes de contrefaçon. Il convient maintenant de la proposer à une cible plus large d'entreprises petites et moyennes (jusqu'à 500 personnes) qui se tiennent encore à l'écart du brevet.

#### **d) Promouvoir activement le brevet auprès des entreprises moyennes**

L' INPI doit s'engager résolument dans une action de promotion du brevet auprès des entreprises moyennes, en prenant contact avec le dirigeant pour lui proposer une analyse de son portefeuille de brevets sur la base de comparaisons avec des entreprises analogues ou de ses principaux concurrents. Une action analogue a été engagée au Royaume-uni par le Patent Office avec des résultats encourageants. Elle peut permettre de sensibiliser le chef d'entreprise lui-même, de lui donner une vision plus positive et plus offensive de la propriété industrielle et de l'amener à y voir autre chose qu'un mal nécessaire, une source de coût.

## **4 - Former des spécialistes**

### **a) Les professionnels**

Les spécialistes de la propriété industrielle exercent leur métier soit en entreprise, soit en profession libérale. Dans ce dernier cas, ils portent le titre de conseil en propriété industrielle (CPI).

#### **Les conseils en propriété industrielle**

En France, pour devenir conseil en propriété industrielle avec la spécialité "brevets", le diplôme du Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) est nécessaire. Il faut ensuite, après avoir justifié d'un minimum de pratique professionnelle, passer l'examen organisé par l'INPI qui permet d'être inscrit sur la liste des personnes qualifiées. Après vérification de sa qualification et de sa moralité, souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité et justification d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus, il sera admis à porter le titre de CPI et pourra, au choix, exercer sa profession à titre individuel ou en groupe. Les conseils "ingénieurs", spécialistes des brevets, constituent environ la moitié de la profession, les conseils "juristes", spécialistes des marques, représentant l'autre moitié. Les deux mentions peuvent être cumulées.

Le CPI a, selon l'article L.422-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 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. S'agissant des brevets, outre son rôle général de conseil, les prestations du CPI pour ses clients sont classiquement les suivantes : rédiger la description et les revendications du brevet, effectuer les formalités de dépôt en France et à l'étranger, suivre les procédures de délivrance, d'opposition et de recours, gérer le paiement des annuités... En cas de litige, il prépare le dossier en liaison avec l'avocat et, le cas échéant, assiste son client pour la rédaction d'un accord transactionnel.

La profession de CPI est réglementée. Dans l'exercice de leurs fonctions, les CPI sont soumis à une déontologie très stricte, au respect de laquelle veille la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), dont la chambre de discipline est présidée par un magistrat.

#### **Les ingénieurs "brevets"**

Des entreprises, généralement les plus grandes mais également un certain nombre d'entreprises moyennes et quelques PME de haute technologie, ont créé en interne un véritable service de propriété industrielle. Les ingénieurs "brevets" suivent dans la pratique le même cursus que les CPI, même si le diplôme du CEIPI et l'examen de l'INPI ne sont pas, au sens strict, obligatoires pour travailler en

entreprise. Ils sont très recherchés sur le marché du travail et passent fréquemment d'une entreprise à une autre ou dans un cabinet.

La majorité des spécialistes en propriété industrielle qui exercent leur métier en France dans une entreprise sont regroupés au sein de l'Association des Spécialistes en Propriété Industrielle (ASPI). L'adhésion à cette association n'a pas de caractère obligatoire.

### **Les mandataires européens agréés**

Les mandataires européens agréés sont habilités à représenter les déposants auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB). Pour devenir mandataire européen agréé, un CPI ou un ingénieur "brevets" travaillant dans une entreprise doit passer l'examen de qualification organisé par l'OEB. Fin 1996, la liste des mandataires agréés auprès de l'OEB comprenait un total de 5 796 personnes, dont 556 Français.

Les mandataires agréés auprès de l'OEB sont membres de l'EPI (European Patent Institute). L'Institut a été créé par la Convention sur le brevet européen. Il représente la profession auprès de l'OEB.

### **Les avocats**

Les avocats interviennent dans toutes les actions en justice. Il existe en France une dizaine de cabinets d'avocats spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle.

Les avocats sont également habilités à déposer des brevets et à représenter les entreprises auprès de l'OEB. Il est cependant peu fréquent qu'ils le fassent.

## **b) Développer la formation des spécialistes**

La profession de spécialiste en brevets, qu'elle s'exerce dans une entreprise ou dans un cabinet, requiert une double formation, scientifique et juridique, qui ne s'obtient que par de longues études. Il n'est pas question de former rapidement, "sur le tas", un véritable spécialiste. Or la profession ne jouit pas d'une forte notoriété et, dans les entreprises, elle est peu valorisée. Quand elle est connue, elle ne bénéficie pas d'une forte cote auprès des élèves des écoles d'ingénieurs : les meilleurs d'entre eux choisissent donc rarement de s'engager dans cette voie.

Le nombre de mandataires européens français est faible : fin 1996, ils n'étaient que 556, contre 2046 Allemands et 1326 Britanniques. De plus, les candidats français obtiennent des résultats médiocres à l'examen de mandataires européens. Les raisons en sont diverses : la formation dispensée par le CEIPI a été mise en cause, de même que le faible développement du tutorat.

### **Renforcer le CEIPI**

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), situé à Strasbourg, a pour mission, au niveau national, d'assurer la formation de professionnels de la propriété industrielle destinés à exercer dans l'industrie ou dans des cabinets spécialisés. Le diplôme qu'il délivre est obligatoire pour se présenter à l'examen organisé par l'INPI qui est nécessaire à l'obtention du titre de conseil en propriété industrielle avec la mention "brevets".

La formation est dispensée en continu sur une année (cycle long) ou, pour des salariés justifiant d'une année au moins de pratique professionnelle, sous forme de modules d'une semaine répartis sur un an (cycle accéléré).

Depuis 1977, la section internationale du CEIPI assure également, à la demande de l'OEB, la préparation d'étudiants français et étrangers à l'examen de mandataire européen agréé par l'OEB. Cette formation prend la forme de sessions décentralisées dans 26 villes européennes, animées par un coordonnateur et encadrées par des tuteurs. Le CEIPI occupe de fait une position de leader sur le marché européen de la formation des spécialistes de la propriété industrielle.

Cette section organise également, en collaboration avec l'OMPI, l'OEB et certains offices nationaux, des séminaires de formation destinés à des ressortissants de pays extra-européens (principalement originaires des pays d'Europe centrale et orientale et des pays en voie de développement).

Dans les dernières années, le CEIPI a été, de la part de l'industrie et des conseils en propriété industrielle, l'objet de vives critiques pour des dysfonctionnements qui trouvent en grande partie leur origine dans l'inadéquation de son statut actuel. Le CEIPI, bien que relativement autonome, ne jouit pas de la personnalité juridique et fait partie intégrante de l'Université de Strasbourg.

Les principales critiques adressées au CEIPI sont les suivantes :

- l'enseignement est jugé par les professionnels trop théorique, pas assez pratique et coupé des enjeux économiques ;
- soumis à l'ensemble des contraintes de la gestion publique, le CEIPI ne peut pas assurer dans des conditions normales la rémunération et le défraiement d'enseignants de haut niveau ;
- le CEIPI n'a pas développé une activité de recherche, de sorte que l'élaboration des directives et autres textes issus de la Commission est sous l'influence prépondérante du Max Planck Institut.

Cette situation a conduit le Ministre de l'Industrie à confier en avril 1995 une mission d'expertise à l'Inspection Générale de l'Industrie et du Commerce (IGIC). Celle-ci a mis en évidence, au delà des problèmes de statut, une absence de stratégie de développement.

Il y a donc un risque réel de déclin du CEIPI qui pourrait avoir de graves conséquences :

- dégradation de la qualité de la formation des professionnels français, alors qu'aujourd'hui leur nombre est insuffisant ;
- désaffection des étrangers, alors que le CEIPI peut être l'instrument d'une influence française sur le plan international au moment où l'accord ADPIC fait avancer l'harmonisation des législations et des pratiques.

A la suite de la mission de l'IGIC, un groupe de travail animé par l'INPI et associant étroitement les représentants de l'industrie et des conseils a analysé les différentes possibilités de structures juridiques. Il s'est finalement accordé sur un projet de statut qu'il convient maintenant de mettre en oeuvre.

Le statut proposé de GIP universitaire de droit privé (prévu par l'article 8 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985) est le plus approprié : il permet d'introduire une souplesse de gestion, de mettre en place un management efficace et d'associer le monde industriel à la définition des orientations du CEIPI, tout en conservant le lien avec l'Université tant pour la collation du diplôme que pour des raisons de rayonnement international.

### **Développer le tutorat**

La formation des ingénieurs "brevets" et des CPI doit nécessairement combiner une pratique professionnelle et une formation théorique. Le tutorat donne à un senior la responsabilité du suivi et du soutien d'un junior. Bien organisé en Grande-Bretagne, ce système est, faute de disponibilités en temps, insuffisamment développé en France dans les entreprises disposant d'un département brevets comme dans les cabinets. Les dirigeants des entreprises doivent accepter de dégager du temps ou des ressources financières (accepter certaines sous-traitances) et valoriser davantage ceux qui acceptent de prendre en charge un jeune pour le former.

### **Former les spécialistes du monde judiciaire**

Une formation à la propriété industrielle pourrait être donnée aux étudiants qui préparent le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA). Ces étudiants sont formés dans les écoles de formation professionnelle des barreaux : chacune de ces écoles pourrait créer un module d'une trentaine d'heures qui serait consacré au brevet et aux questions liées à la défense de leurs futurs clients en matière de contrefaçon. De même, après l'obtention du CAPA, il existe une formation obligatoire de 180 heures

sur deux ans : chaque école pourrait, à l'instar de l'école de formation professionnelle du barreau de Paris, proposer un module de formation d'une trentaine d'heures sur la propriété industrielle.

Il serait également utile d'aider les magistrats à se former et les sensibiliser à la propriété intellectuelle. A cette fin, il serait opportun d'établir des liens entre l'Ecole de la Magistrature et l'INPI et de mettre en place une formation spécifique aux brevets et aux marques. Des sessions de formation organisées par l'INPI et spécialement destinées aux magistrats pourraient également voir le jour.

## **5 - Développer la profession du conseil**

### **a) Favoriser l'augmentation du nombre des CPI**

Le nombre de mandataires européens français est trop faible. Ils ne sont en particulier pas assez nombreux dans les cabinets. De plus la profession libérale est très concentrée sur Paris de sorte que la clientèle des PME, qui a besoin des compétences des CPI et d'un service de proximité, ne les trouve pas toujours dans les meilleures conditions. Les principaux cabinets ont ouvert des antennes en province et se sont aperçus qu'une forte demande existait.

### **b) L'interprofessionnalité**

Les conseils en propriété industrielle souhaitent pouvoir, dans une même entité juridique, être associés avec des avocats. L'interprofessionnalité est une coopération entre plusieurs professions complémentaires en vue d'apporter une réponse plus complète et mieux adaptée à un besoin. Elle se différencie du cumul qui permettrait à un professionnel de bénéficier simultanément des deux titres : avocat et conseil en propriété industrielle (CPI).

L'interprofessionnalité des CPI et des avocats se justifie par le caractère juridique de plus en plus marqué que prend la propriété industrielle du fait de la multiplication des textes législatifs. Les conseils en propriété industrielle préparent très souvent des assignations et conclusions que les avocats déposent ensuite. De même les avocats consultent fréquemment les conseils en propriété industrielle pour leurs clients directs lorsqu'ils sont confrontés à des procédures spécifiques telles des saisies-contrefaçons qui mettent en jeu des problèmes techniques. La loi du 26 novembre 1990 a instauré un monopole de représentation devant l'INPI au profit de professionnels ayant eu la qualité de conseil en propriété industrielle. Des exceptions à ce monopole sont prévues par les articles L. 422-4 et L. 422-5 en faveur notamment des avocats.

#### **La situation en France**

Jusqu'à la réforme de 1990-1991, les titres de Conseil en Brevets et de Conseil juridique étaient compatibles. La loi du 31 décembre 1990, qui porte réforme des professions juridiques et judiciaires, réserve la possibilité de dispositions particulières permettant la compatibilité du titre d'avocat avec des titres autres que ceux énumérés par la loi.

L'article 115 du décret n° 91/197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat stipule que la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. La profession des conseils en propriété industrielle ne figure pas au nombre des professions compatibles avec celle d'avocat.

Cette situation d'incompatibilité entre les professions de CPI et d'avocat qui prévaut en France demeure l'exception dans les pays de l'Union Européenne et parmi les pays industrialisés.

#### **La situation dans les autres pays**

Dans aucun des pays de l'Union Européenne, les textes n'établissent d'incompatibilité entre les deux professions. Dans certains pays européens (Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Suisse), il est possible

que des avocats exercent simultanément la profession de conseil en brevets. En Allemagne, un Patentanwalt peut plaider devant les tribunaux compétents en propriété industrielle (Landgericht, Bundespatentgericht) sans être avocat (Rechtsanwalt). Au Royaume-Uni et en Irlande, il y a cumul avec la profession de solicitor. En Suède, en Norvège et en Finlande, les CPI peuvent exercer les activités d'un avocat mais sans utiliser le titre d'avocat.

La France est ainsi le seul Etat des grands Etats européens qui n'admette pas que les CPI puissent être également avocats, et qui leur interdise de plaider pour leurs clients devant les tribunaux compétents en propriété industrielle.

La compatibilité est possible au Canada, au Japon et en Australie. Aux Etats-Unis, un Patent Attorney a le droit d'être également avocat (attorney at law) et de plaider devant les barreaux de plusieurs Etats.

### **Les conséquences de la non-compatibilité pour les CPI français**

Une directive européenne de 1977 a facilité l'exercice de la profession d'avocat dans les Etats membres. Ainsi des avocats étrangers qui, selon le droit de leur Etat d'origine, peuvent cumuler leur titre avec celui de CPI, peuvent s'établir en France en utilisant leurs deux titres auprès de leur clientèle. C'est ainsi le cas de plusieurs cabinets anglo-saxons et allemands installés à Paris.

Or l'incompatibilité de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux ressortissants français : il existe donc bien une discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres, au détriment des Français. Il pourrait être plaidé que l'article 115 est contraire aux règles européennes en matière de concurrence puisque que les professions doivent pouvoir s'exercer dans les mêmes conditions d'un Etat à l'autre.

### **Conclusion**

Les avantages de la compatibilité entre les deux titres pour les CPI sont importants :

- elle mettrait à égalité les cabinets français et les cabinets étrangers en France, en particulier vis-à-vis de la clientèle étrangère ;
- elle permettrait de réduire les coûts pour les entreprises ;
- elle amènerait les spécialistes de la propriété industrielle à travailler en étroite collaboration avec des avocats appartenant à un monde différent (par exemple des spécialistes des accords, du droit du commerce ou de la concurrence), ce qui leur donnerait une vision plus large de la défense des intérêts industriels et commerciaux de leurs clients.

### **c) Ouvrir la profession des CPI à la gestion de l'innovation**

Les PME doivent pouvoir trouver auprès des CPI des prestations qui vont au delà de la rédaction du brevet et du suivi des procédures : les CPI ont un rôle à jouer dans l'accompagnement, la gestion et la valorisation de l'innovation.

Si la recherche de partenaires elle-même dépasse les missions et les compétences des CPI, ceux-ci peuvent apporter une assistance précieuse aux entreprises dans deux domaines :

- le choix des partenaires : les CPI doivent pouvoir faire une analyse juridique de la situation technologique d'une entreprise (est-elle propriétaire de sa technologie ou simplement licenciée ? que valent ses brevets ?) qui constituera un élément important de la décision de choix d'un partenaire ;
- la négociation d'accords de licence ou de transfert de technologie.

Certains cabinets proposent déjà à leurs clients des prestations de cette nature, mais cette évolution n'est

pas générale et n'est guère connue à l'extérieur de la profession.

## **6 - Valoriser les innovations des inventeurs individuels**

En France, environ 4000 demandes de brevets nationaux proviennent de personnes physiques. Certes certaines d'entre elles sont des chefs d'entreprise ou des chercheurs qui prennent le brevet en leur nom propre, mais la majorité d'entre eux sont des inventeurs individuels.

Les inventeurs individuels constituent un gisement potentiel d'innovations qui est mal exploité. Il est fréquent que les inventeurs individuels n'accompagnent pas le processus juridique du dépôt de brevet par un approfondissement technique et par une démarche industrielle et commerciale. Soit qu'ils n'aient pas conscience de cette nécessité, soit qu'ils n'en aient pas les moyens ou le temps, les inventeurs individuels n'engagent pas toujours les développements nécessaires ou les études de faisabilité qui pourraient leur permettre d'intéresser une entreprise à leur invention. Lorsqu'ils préfèrent créer leur entreprise pour exploiter eux-mêmes, ils tendent à sous-estimer les délais et les difficultés, en particulier s'agissant du financement du projet industriel, de l'évaluation des marchés et de la prospection commerciale. Ceci les conduit souvent à devoir abandonner prématurément leur demande de brevet, faute d'avoir pu, avant l'expiration des délais accordés par les procédures pour le paiement des taxes, trouver un partenaire industriel et/ou commercial ou créer leur propre structure.

Les inventeurs individuels sont à l'origine d'innovations intéressantes qui n'ont pas nécessairement un caractère technique marqué.

Ainsi, Jean Avoine a breveté l'entrebâilleur de fenêtre "Air-clip". Il s'est associé avec une entreprise qui fabrique les produits et a créé une entreprise individuelle chargée de leur diffusion.

De même, Charles Giroud est l'inventeur d'un appareil capable de soulever tous types de plaques. Partant du constat que de nombreux accidents du travail sont dus au port de charges trop lourdes, il a conçu un "lève-tampon mécanisé", puis créé une entreprise qui sous-traite la fabrication du produit et prend en charge la promotion et la commercialisation.

Un obstacle majeur à la valorisation de ces inventions est la difficulté à trouver une entreprise qui s'engage sur le projet. L'ANVAR pourrait organiser une Bourse d'innovation spécialement réservée aux inventeurs individuels. Cette Bourse aurait pour objectif la mise en contact des inventeurs avec des industriels susceptibles de devenir leurs partenaires pour la réalisation concrète de leurs inventions.

## **7 - Motiver les salariés par un intéressement des inventeurs**

### **a) La situation en France**

On estime à près de 85 % le nombre des demandes de brevets qui sont le fruit d'innovations réalisées par des salariés dans le cadre de leur fonction. Certes la loi du 26 novembre 1990, a rendu obligatoire le versement par l'entreprise d'une rémunération supplémentaire aux inventeurs salariés. S'il est vrai que l'article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce ce principe, les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une invention bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Or, sur près de 172 conventions collectives, 20 seulement ont défini les conditions de pareilles rémunérations.

Cependant les entreprises qui se situent parmi les 25 premiers déposants français ont toutes institué des systèmes d'intéressement des inventeurs salariés auteurs d'une invention dite "de mission", selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

- prime de rédaction de notes descriptives de l'invention en vue du dépôt de brevet,
- prime forfaitaire versée au dépôt de la demande de brevet,
- prime plus importante en cas d'extension de la demande à l'étranger,
- prime forfaitaire à la réception du rapport de recherche de la demande, complétée par un pourcentage du chiffre d'affaires de l'exploitation du brevet.

Certaines entreprises ont observé une augmentation sensible de leurs demandes de brevets après l'instauration de tels systèmes d'incitations. L'expérience d'autres pays montre également que ces incitations peuvent être un facteur de motivation des salariés.

Cependant force est de constater que ces pratiques restent en France très marginales dans l'industrie et se trouvent presque exclusivement dans les grands groupes. La situation est très différente dans les PME. Ainsi, selon l'étude réalisée par le Roland Berger Forschungs-Institut pour le compte de l'OEB, 62 % des PME françaises qui ont déposé au moins un brevet au cours des 5 dernières années indiquent ne pas pratiquer de telles incitations. La grande majorité d'entre elles ne connaissent probablement pas l'existence de cette obligation légale.

S'agissant de la recherche publique, les décrets du 2 octobre 1996 ont permis de combler un vide juridique en établissant les règles de l'intéressement des personnels de recherche aux retombées financières de leurs inventions. Le système assure désormais à l'inventeur, sans limitation de montant, une rémunération de 25 % du produit hors taxes des redevances perçues par l'établissement, déduction faite de la totalité des frais directs supportés par la personne publique.

## **b) La situation au Japon**

Selon la loi japonaise de 1959, le droit au brevet couvrant une invention faite dans l'exercice des fonctions d'un salarié au sein d'une entreprise, donc pour le compte de l'employeur, appartient au salarié. Si ce dernier dépose effectivement le brevet à son nom, l'employeur a droit à une licence gratuite, non exclusive, d'exploitation. Ceci signifie que le salarié peut déposer à son nom un brevet pour une invention de service et qu'il peut, en théorie, en concéder une licence à un concurrent de son employeur. Mais cette particularité du droit japonais n'a, dans la pratique, pas de conséquence négative pour l'employeur, sauf si celui-ci est très négligent. En effet, le contrat de travail ou le règlement intérieur prévoit systématiquement que, pour les inventions de service, le brevet sera déposé au nom de l'employeur. Le JPO a d'ailleurs publié un modèle de règlement intérieur que les entreprises peuvent adopter et qui prévoit explicitement que les inventions de service feront l'objet de brevets déposés au nom de l'entreprise.

Quelle que soit la nature de l'invention, le salarié a droit à une compensation raisonnable si le brevet est pris au nom de l'employeur ou s'il lui a concédé une licence exclusive. Cette compensation tient compte du profit que l'employeur peut espérer tirer de l'invention. Dans ces conditions, la presque totalité des inventions de salariés donne lieu à des rémunérations spécifiques au Japon.

A partir des lignes directrices définies par la loi, de nombreuses entreprises industrielles japonaises procèdent en deux étapes :

- versements liés à la progression de la procédure d'examen du brevet japonais, indépendamment de l'exploitation éventuelle de l'invention,
- versements pendant l'exploitation industrielle de l'invention.

Ces deux modes de rémunération peuvent se cumuler et on estime que près de 75 % des entreprises japonaises appliquent ce système.

Dans la première phase, des sommes d'importance croissante sont allouées :

Période	Fourchette de la somme (yens)	Moyenne (yens)
Réalisation de l'invention	100 - 50 000	9 800
Dépôt de la demande de brevet	100 - 50 000	4 300
Délivrance du brevet	1 000 - 100 000	12 000

*100 yens = 4,60 francs*

La rémunération liée à l'exploitation commerciale (seconde phase) varie largement d'une entreprise à l'autre. Selon diverses études, le montant oscillerait entre 10 000 et 6 000 000 de yens pour une invention exploitée par l'entreprise elle-même, et entre 30 000 et 5 millions de yens lorsque le brevet est exploité par licence ou cession à un tiers.

Par ailleurs, chaque entreprise a son propre mode de calcul, lequel prend en considération les facteurs suivants : profits obtenus par l'entreprise, degré de difficulté de l'invention, coût des investissements nécessaires à la mise en oeuvre de l'invention, nombre de salariés co-inventeurs, gains de compétitivité procurés par l'invention, économies permises par l'invention.

Cependant les entreprises pratiquent souvent des plafonds annuels de primes et peuvent ainsi échelonner les versements pour les inventions générant le plus de profit.

La loi japonaise sur la fiscalité des revenus prévoit de notables exonérations en ce qui concerne les sommes versées au titre de rémunération d'inventions de salariés. Pour toutes les sommes inférieures à 1 million de yens (46 000 francs) le taux d'imposition est de 10 %. Pour les sommes supérieures à ce montant le taux d'imposition passe à 20 %.

### **c) La situation en Allemagne**

La République Fédérale d'Allemagne a adopté dès 1957 une loi spécifique sur les inventions d'employés, complétée en 1959 par des directives concernant les compensations pour les inventions d'employés réalisées dans le secteur privé.

Cette loi fait obligation à l'employeur de déposer une demande de brevet ou de modèle d'utilité pour toute invention déclarée par un salarié, que l'entreprise estime celle-ci brevetable ou non. Elle donne aussi droit au salarié de réclamer une "indemnité équitable". Le montant de cette indemnité tient notamment compte des possibilités d'exploitation économique de l'invention, des tâches et de la situation du salarié dans l'entreprise ainsi que de sa part dans la réalisation de l'invention.

La détermination de la rémunération versée au salarié résulte de calculs très complexes prenant en compte des éléments tels que la manière dont l'entreprise exploite l'invention (exploitation par l'entreprise elle-même, concession ou cession à une entreprise tierce, brevets de barrage, invention gardée secrète par l'entreprise), la fonction et la position hiérarchique du salarié dans l'entreprise, son ancienneté, son expérience... Les montants annuels versés se situent couramment entre 3 000 et 20 000 DM.

Selon le régime fiscal allemand, seule la moitié des sommes perçues par un inventeur salarié au titre de son invention, est imposée. Cependant ce décret de 1951 dispose que les sommes ainsi versées ne doivent pas être excessives et que le fisc se réserve la faculté de procéder, le cas échéant, à des contrôles pour s'opposer à d'éventuels abus.

