



MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FLASH DGSi #73

AVRIL 2021

INGÉRENCE ÉCONOMIQUE

LES BREVETS, OUTILS DE PROTECTION
JURIDIQUE DES INNOVATIONS EXPOSÉES
AUX INGÉRENCES ÉTRANGÈRES



Ce « flash » évoque des actions d'ingérence économique dont des sociétés françaises sont régulièrement victimes. Ayant vocation à illustrer la diversité des situations auxquelles les entreprises sont susceptibles d'être confrontées, il est mis à votre disposition pour vous accompagner dans la diffusion d'une culture de sécurité interne.

Par mesure de discrétion, le récit ne comporte aucune mention permettant d'identifier les entreprises visées.

Pour toute question relative à ce « flash » ou si vous souhaitez nous contacter, merci de vous adresser à : securite-economique@interieur.gouv.fr



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FLASH DGSi #73

AVRIL 2021

INGÉRENCE ÉCONOMIQUE

LES BREVETS, OUTILS DE PROTECTION JURIDIQUE DES INNOVATIONS EXPOSÉES AUX INGÉRENCES ÉTRANGÈRES

En 2019, avec 6 % du total des demandes de brevets déposées auprès de l'Office européen des brevets (OEB), la France s'est placée à la deuxième place des pays européens, derrière les États-Unis (25 %), l'Allemagne (15 %), le Japon (12 %) et la Chine (7 %).

Afin de valoriser et de protéger leur propriété intellectuelle, les acteurs économiques français déposent régulièrement des brevets pour obtenir un monopole d'exploitation sur l'invention brevetée. Cette dernière doit répondre cumulativement à des critères de nouveauté, d'inventivité et d'application industrielle. Le titulaire du brevet obtient la capacité, sur une durée maximale de vingt ans en France, d'interdire l'utilisation de son invention par des tiers, sans son autorisation, et de demander réparation en justice, en cas de contrefaçon. À l'issue de la durée de vie du brevet, ou si le titulaire ne s'acquitte pas annuellement des taxes de maintien en vigueur, l'invention rejoindra le domaine public, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus protégée, et pourra ainsi être librement et légalement utilisée par des tiers.

Gages d'innovation, au-delà du monopole d'exploitation accordé, les brevets valorisent l'image de leur détenteur et peuvent faciliter l'obtention de financements, notamment dans le cadre d'une levée de fonds. Outre le fait qu'ils permettent d'acquérir une position de leader technologique sur son secteur d'activité, ils peuvent également représenter une importante source de revenus, liée à la commercialisation directe du produit breveté ou à la concession de licences d'exploitation.

Les brevets, qui constituent un puissant levier de croissance économique pour les entreprises et un outil majeur de protection des actifs immatériels, peuvent faire l'objet de convoitises par des concurrents étrangers. Ils doivent être envisagés dans le cadre de stratégies, globales et réfléchies à long terme, de protection de la propriété intellectuelle, en prenant en compte les bonnes pratiques liées à leur usage mais aussi le risque de captation de connaissances par des sociétés concurrentes.

PREMIER EXEMPLE

Une start-up française dont le modèle économique repose sur le dépôt fréquent de brevets visant à sécuriser les évolutions de sa technologie, est engagée dans un processus de développement international. Protégée par une solide famille de brevets, sa technologie de rupture domine, à ce jour, celles développées par ses concurrents directs et suscite par conséquent l'intérêt d'acteurs

économiques étrangers. Dans ce contexte, l'un des brevets majeurs de la société française a fait l'objet d'une procédure administrative d'opposition lancée par un concurrent étranger, dans le but d'en revendiquer abusivement la propriété. L'éventualité de cette procédure n'avait pas été anticipée, tant d'un point de vue technique que financier, par la société française.

Parallèlement à cette procédure légale qu'elle juge infondée, la start-up française pourrait être prochainement la cible d'une tentative d'acquisition par l'un de ses partenaires commerciaux originaire du même pays que celui de son concurrent. Ces événements remettent en cause les perspectives d'implantation de l'entité française sur ce marché géographique particulièrement prometteur.

DEUXIÈME EXEMPLE

Une société française dispose d'une filiale à l'étranger, codétenue par une entreprise locale, autorisée à exploiter certaines de ses technologies par le biais de licences d'exploitation. La société française a constaté que sa filiale étrangère déposait des brevets sur ses propres technologies, sans son autorisation, auprès de l'office des brevets local. Celle-ci a notamment profité de l'absence de clauses contractuelles régissant la propriété des améliorations des technologies et savoir-faire initiaux proposées par la société française, et des nouvelles créations résultant de la coopération des deux entreprises.

Effectuée depuis l'étranger, cette démarche malveillante complique tout recours judiciaire de la société française, confrontée à la limitation géographique de la protection de ses brevets, à laquelle s'ajouteront d'importants coûts de défense de ses droits. Si cette violation n'implique pas encore de préjudice financier majeur pour la société française, elle redoute néanmoins la réitération de tels agissements, qui nuiraient à son avance technologique et pourraient restreindre géographiquement le périmètre de protection qu'elle est susceptible de mettre en place.

Par ailleurs, la société française craint également une utilisation abusive de sa marque pour commercialiser des produits qui ne répondraient pas à ses critères de qualité et de sécurité. En cas d'usurpation avérée, la société française pourrait ainsi voir sa réputation entachée et ses parts de marché affectées.

TROISIÈME EXEMPLE

Un grand groupe français a été approché par une entreprise étrangère concurrente pour conclure un partenariat sur un procédé de pointe. En raison de suspicions relatives aux motivations réelles de l'entité étrangère, le groupe français a décidé de ne pas poursuivre les négociations et a engagé une démarche de dépôt de brevet pour protéger l'invention convoitée par son concurrent.

En parallèle, malgré la signature par les deux parties d'un accord précontractuel incluant des clauses de confidentialité et des clauses de propriété intellectuelle, le concurrent étranger a déposé un brevet dans son pays portant sur le procédé développé par la société française. Profitant d'une procédure particulièrement rapide, la société étrangère a pu limiter les possibilités d'objection à son dépôt de brevet en avançant la société française dans sa propre démarche.

En complément d'une action en responsabilité délictuelle pour non-respect des termes de l'accord devant la juridiction définie dans le contrat, la société française va chercher à faire valoir ses droits par la formation d'une opposition devant l'office des brevets local, afin de faire révoquer ce brevet qui permet au concurrent de tirer profit, dans son pays, des retombées commerciales issues de la technologie française.

COMMENTAIRES

Les brevets constituent un outil de protection juridique visant à permettre aux entreprises de défendre leur avance technologique et industrielle, ainsi que leurs parts de marché associées, actuelles et à venir, tant en France qu'à l'étranger.

Soumis à divulgation publique au terme d'une période de 18 mois à partir du dépôt dans les registres des offices de propriété intellectuelle, les brevets constituent également une source d'informations technologiques et industrielles accessible à tous et gratuitement. Une « veille brevet » peut permettre aux sociétés françaises d'identifier les technologies sur lesquelles travaillent leurs partenaires, leurs concurrents, de connaître les marchés disponibles, les technologies clés ou encore les scientifiques spécialistes d'une technologie.

Certains acteurs économiques français, qui cherchent à garantir la confidentialité de leurs recherches, se refusent à déposer des brevets afin de ne pas rendre publiques leurs innovations. Ils se privent alors de la protection juridique conférée par les brevets et ne pourront pas obtenir le versement de dommages et intérêts, la cessation de l'action de contrefaçon et le retrait commercial des produits contrefaits. Cette stratégie, consistant à ne pas déposer de brevet pour préserver ses secrets, ne devrait jamais être envisagée lorsque l'invention, une fois commercialisée, peut être analysée en ingénierie inverse et reproduite par un concurrent.

Des acteurs économiques extra-européens sont familiers des procédures de dépôt de brevets en Europe et n'hésitent pas à y recourir pour devancer toute démarche analogue de leurs concurrents européens, renforçant ainsi leur pénétration technologique et commerciale du marché européen. Toutefois, une « veille brevet » et le nouveau droit d'opposition entré en vigueur dans le cadre de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte) permettent de remettre en cause les titres non valables au regard des conditions strictes de brevetabilité.

Les brevets sont donc des outils défensifs à disposition des entreprises mais aussi des armes offensives légales, dont les sociétés françaises peuvent se saisir pour assurer leur développement, comme le font déjà de nombreux acteurs économiques étrangers.

Une réflexion préalable et la mise en place d'une stratégie globale de protection peuvent permettre aux entreprises françaises d'éviter les situations où les opportunités offertes par les brevets se retournent contre elles.

PRÉCONISATIONS DE LA DGSJ

RECOMMANDATIONS EN VUE DE PROCÉDER A UN DÉPÔT DE BREVET

- **Évaluer la pertinence de déposer un brevet pour chaque invention et les marchés géographiques visés.** La divulgation d'informations techniques détaillées nécessite d'opérer un choix entre le dépôt d'une demande de brevet et le maintien strict du secret hors de toute protection formelle. En effet, **toute invention qui n'est pas protégée sur un territoire peut être librement exploitée par un autre acteur économique.** Dans ce cadre, la pertinence d'un dépôt de brevet dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels : le poids de l'invention dans la valeur de l'entreprise, son intérêt technique sur le long terme (lié à la longue durée de vie des brevets), la part du savoir-faire dans l'innovation ou encore son niveau d'exposition aux ingérences étrangères.
- **Préparer sa demande de dépôt en s'informant auprès des services publics spécialisés.** De nombreuses informations sont disponibles auprès des organismes publics chargés d'instruire les demandes de brevet. Il s'agit notamment de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France, de l'Office européen des brevets (OEB) ou encore de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
- **Anticiper les coûts associés.** Afin de tirer le plus grand profit de son invention, il peut être pertinent de lui consacrer la protection la plus large possible. L'adoption d'une stratégie globale, qui peut impliquer de procéder à plusieurs dépôts de brevets à travers le monde, suppose d'être en capacité financière d'assumer la multiplicité des coûts de procédure et de conservation du brevet (annuités croissantes) ainsi que ceux liés à d'éventuelles procédures judiciaires ultérieures. Le budget prévisionnel dédié à la protection de la propriété intellectuelle et des brevets doit ainsi être anticipé sur le long terme (six à dix ans).
- **Préserver, en permanence, la confidentialité des informations relatives aux inventions à protéger.** Certains offices de brevets considèrent que divulguer son invention – par exemple auprès de partenaires ou d'investisseurs potentiels – avant le dépôt d'une demande de brevet revient à ne pas respecter le critère de nouveauté et empêche, par conséquent, d'obtenir un brevet valable. Dans le cas où la divulgation préalable est inéluctable, la signature d'un accord de confidentialité avec la partie tierce est indispensable.
- **S'adjoindre les services d'un conseil juridique spécialisé.** Le recours à des cabinets de conseil et à des juristes spécialisés en propriété intellectuelle peut être utile à la bonne réussite du projet, tant pour la rédaction des contrats destinés à la préservation des données et du savoir-faire que pour optimiser la réussite des procédures de dépôt de brevet, potentiellement longues et complexes.
- **Effectuer des études de liberté d'exploitation (*freedom to operate*) afin de prévenir tout risque de poursuite judiciaire.** En amont du développement d'un nouveau produit ou procédé, il convient de vérifier que l'invention concernée n'est pas déjà couverte par le brevet d'un acteur tiers, en consultant les bases de données des offices de brevets, au risque d'exposer l'entité française mise en cause à des poursuites susceptibles de conduire à d'importantes pénalités financières et à une dégradation de sa réputation.

- **Assurer un suivi rigoureux de chaque procédure de dépôt de brevet.** Si une procédure d'opposition peut être déstabilisante, elle est légale. La politique de dépôt d'une demande de brevet doit donc faire l'objet d'une attention particulière afin de minimiser le risque que le brevet soit révoqué par l'action d'un concurrent.
- **Renforcer ses dispositifs de protection physique et numérique.** Les inventions prometteuses peuvent susciter l'intérêt de sociétés ou d'individus malveillants. Par conséquent, il convient de renforcer les mesures visant à empêcher les intrusions et à limiter le risque de vol de données stratégiques relatives à l'invention, tant sur les plans physique que numérique.

RECOMMANDATIONS FACE AU RISQUE DE CONTOURNEMENT OU DE VIOLATION DE SES BREVETS

- **Faire preuve d'une vigilance accrue face aux sollicitations extérieures.** Tout dépôt de brevet conduit à rendre publiques certaines informations, qui peuvent attirer l'attention d'acteurs économiques hostiles. Des propositions de négociations, de partenariats ou encore de concession de licence peuvent dissimuler une volonté malveillante d'acquérir la technologie française convoitée. Il faut alors identifier les intérêts des parties prenantes et ne mettre en place le partenariat qu'après avoir compris et pris en compte l'ensemble des risques et bénéfices.
- **Assurer une veille technologique active sur les brevets pour détecter les contrefaçons, et sur ceux des concurrents pour identifier leurs atouts, anticiper leurs attaques (opposition brevet), etc.** Il s'agit de s'informer des avancées technologiques de ses concurrents, pour détecter, par exemple, les utilisations indues des inventions protégées par brevet ainsi que les domaines et secteurs non-couverts par cette protection juridique. Cette démarche peut également conduire à identifier des partenariats qui pourraient renforcer une position sur un marché, en s'adjoignant des technologies complémentaires.
- **Dans le cadre de partenariats, prévoir des clauses contractuelles précises et non équivoques pour sécuriser sa propre propriété intellectuelle.** Lorsqu'une coopération est envisagée, il convient d'anticiper la contractualisation et d'insérer des clauses définissant les droits de propriété de chaque partie et leur répartition sur les innovations découlant du partenariat.
- **S'adjoindre les services d'un conseil juridique spécialisé pour constater la violation du brevet et préparer une demande de réparation, à l'amiable ou en justice.** En cas de soupçon de violation d'un de ses brevets, une aide juridique extérieure pourra s'avérer utile pour organiser des négociations avec le contrefacteur présumé ou pour déclencher une procédure judiciaire visant à réparer le préjudice subi. De tels conseillers juridiques spécialisés travaillent généralement en réseaux et peuvent donc relayer les questions auprès de leurs homologues étrangers.
- **Signaler à la DGSI tout évènement susceptible de constituer une atteinte à la propriété intellectuelle, notamment en provenance d'un acteur économique étranger.**

La DGSI remercie vivement l'INPI pour sa contribution à la rédaction de ce Flash ingérence.

Le site inpi.fr, et plus précisément la rubrique « **services & prestations** », « **aides & accompagnement** », pourront utilement être consultés pour approfondir certains aspects de ce document.