



PARIS

121 bis rue de la Pompe
75116 PARIS
Tel : 01.58.36.08.42
Fax : 01.58.36.08.44

Avocats Associés
Antoine CHERON
Docteur en droit Propriété
intellectuelle
Chargé d'enseignement à
l'Université Panthéon-Assas (PARIS
II)

Bianche MORAZZANI
Docteur en droit
DESS & DEA droit privé

Avocats
Marie ALLEMAND
Master droit Propriété intellectuelle

Charline HAY
Master droit Propriété intellectuelle

Juristes
Johann FLEUTIAUX
Chargé d'enseignement à
l'Université
DEA droit privé

Mathilde JEAN

BRUXELLES

Avocat
Antoine CHERON
208, Avenue Louise
1050 BRUXELLES
BELGIQUE

CORRESPONDANTS
ORGANIQUES

Cabinet HEDER
Avocat - Abogado
ABOGADO Col. ICAV n° 11.521 c/
Totana, 7-3.
46018 VALENCE
ESPAGNE

Cabinet NORMANDEAU
Avocat - Attorney
3187 Chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1X 1R3
CANADA

SELVAM & SELVAM
Law Firm
9/3 Valliammal Street, Kilpauk
Chennai - 10
INDE

Member of the International
Trademark Association (INTA)

**Monsieur Patrick
HAGUENAUER**
5, rue de Vignes
63300 BANYULS DELS ASPRES

Paris, le 12 avril 2013

Par courriel à l'adresse suivante : patrick.haguenaue@wanadoo.fr

Objet : Consultation

Dossier : HAGUENAUER

Nos Réf : HAGUENAUER / courrier / 130412

Cher Monsieur,

Je reviens vers vous suite à nos récents échanges dans ce dossier et en vue de vous délivrer notre analyse juridique sommaire concernant un éventuel droit de préemption de l'Etat sur des brevets enregistrés.

1- Le droit de préemption en matière de défense nationale

Les brevets d'invention intéressant la Défense nationale font l'objet d'une réglementation spéciale qui comporte notamment la faculté pour l'État, soit de s'approprier ces inventions, soit de les exploiter. Initialement fixée par un décret-loi du 30 octobre 1935, cette réglementation relève principalement du Code de la propriété intellectuelle.

Aux termes de l'article L. 613-20 du Code de la propriété intellectuelle "*L'État peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevet*". Cette procédure permet ainsi de mettre les brevets au secret.

Le décret qui prononce l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet (*CPI, art. R. 613-39*).

À défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

Lorsqu'un recours est formé contre un décret pris en application de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.

L'État peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. Cette licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, lequel fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

Le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'État. À défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

La procédure est similaire à celle qui prévaut pour l'expropriation du brevet (*CPI, art. R. 613-37*).

Le Code de la propriété intellectuelle accorde au ministre de la Défense le droit de prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), à titre confidentiel, des demandes de brevet ainsi que d'interdire de divulguer et d'exploiter d'inventions dans l'intérêt de la Défense (*CPI, art. L. 612-8 et s.*).

Des délégués du ministre chargé de la Défense nationale, spécialement habilités à cet effet, sont autorisés à prendre connaissance des demandes de brevet. Ces demandes leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'INPI (*CPI, art. R. 612-26*). En pratique, une séance hebdomadaire au profit de délégués des principales directions de la délégation générale à l'armement est organisée, au cours de laquelle les dépôts auprès de l'INPI sont examinés. Si ces délégués jugent que la publication ou l'exploitation d'une demande de brevet ne risquent pas d'entraîner de préjudice pour la Défense, ils restituent celle-ci à l'INPI qui poursuit sa procédure de délivrance. Dans le cas contraire ou dans les cas douteux, ils soumettent la demande de brevet aux spécialistes de leur direction pour examen complémentaire.

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 et, pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques (*CPI, art. L. 612-9*). Cette "mise au secret" a donc pour effet d'arrêter la procédure de délivrance du brevet et aucune recherche d'antériorités n'est effectuée. Le titulaire de la demande ne peut notamment pas négocier des accords de licence, exposer son invention, en publier une description ou encore étendre librement sa demande de brevet à l'étranger.

L'autorisation de divulgation et/ou d'exploitation peut être toutefois accordée à tout moment par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense. Elle est en tout cas acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet. Cependant, avant le terme prévu, les interdictions de divulgation et d'exploitation peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable (*CPI, art. L. 612-10 et art. R. 612-27 et 28*). Au terme de ce délai, les seules possibilités offertes au ministre de la défense pour limiter les droits du titulaire du brevet restent l'acquisition amiable, l'expropriation ou l'exploitation d'office du brevet considéré (*V. supra n° 46 s.*).

La prorogation des interdictions ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. À tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Une demande de révision de l'indemnité prévue peut être introduite par le titulaire du brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité, mais il doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal (*CPI, art. L. 612-10 et art. R. 612-29 et 30*).

Par conséquent, en l'espèce, votre brevet ne pourra être préempté par l'Etat que dans la mesure où il intéresse le domaine de la défense nationale.

Il est incontestable que l'Etat Français ne peut exproprier les inventions brevetables qu'à la condition que ces dernières aient été créées en France ou pour une société et/ou un établissement public français ou encore dans l'hypothèse où le titre a été déposé en France.

Par ailleurs, je vous informe que rien ne s'oppose à ce qu'une société de droit suisse dépose un brevet sur le territoire Suisse.

En outre, il existe une autre hypothèse décrite ci-après dans laquelle une personne peut exercer un droit de préemption sur un brevet.

2- Droit de préemption dans le cadre d'une cotitularité

En matière de brevet, une cession est généralement totale, portant sur toutes les applications possibles du brevet, pour la totalité du territoire auquel s'applique le brevet et pour toute sa durée.

Elle est partielle lorsque les parties conviennent d'en limiter l'objet, le cédant conservant certains des droits attachés au brevet. Par ce contrat, dont la licéité est reconnue par l'article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle, le cédant retient certains droits attachés au brevet en limitant le droit d'exploitation cédé à une partie du territoire couvert, à certaines revendications ou à certaines applications de l'invention.

Cette division technique ou géographique du droit de brevet crée une situation de copropriété sans indivision entre le cédant et le cessionnaire, devenus cotitulaires du brevet, dont les droits d'exploitation sont techniquement ou géographiquement distincts.

Plus fréquemment, le breveté cède une fraction, par exemple 50 %, de la totalité de ses droits sur l'ensemble du territoire et des applications couvertes par le brevet. Les parties, en acceptant de confondre leurs zones d'exploitation instaurent une copropriété avec indivision et indiquent dans leur convention le pourcentage des droits cédés.

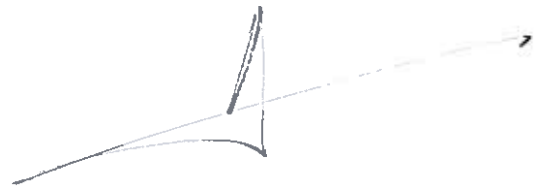
Si un régime de copropriété préexiste à la cession, le copropriétaire qui désire céder sa part doit notifier le projet de cession aux autres copropriétaires afin qu'ils soient en mesure d'exercer leur droit de préemption conformément aux dispositions de l'article L. 613-29 du même code.

À défaut de notification le privant de l'exercice de son droit de préemption, le copropriétaire peut demander l'annulation de la cession conclue en fraude de ses droits. Il peut aussi demander une indemnisation de la perte de son droit de préemption et une indemnité au titre de l'exploitation des brevets cédés pour manquement à une obligation générale d'exécution de bonne foi du copropriétaire cédant.

En l'espèce, ce droit pourrait donc être revendiqué sur votre brevet uniquement s'il existe des copropriétaires pour ce dernier. Dans le cas contraire, cette hypothèse ne vous concerne pas.

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués.

Antoine CHERON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antoine Cheron', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.