

Extension d'une demande de brevet à l'étranger : lièvre ou tortue ?

Pour étendre la protection d'une invention à l'étranger, utiliser la procédure PCT permet de gagner du temps. C'est en réalité un petit peu plus que cela. En effet, outre la possibilité « d'acheter » un temps de réflexion supplémentaire pour étendre sa protection, le PCT offre de nombreux avantages au déposant. En voici quelques-uns.



Xavier Cornet

Une histoire de priorités

Pour une innovation non encore protégée par brevet, le dépôt d'une demande de brevet donne naissance à un droit de priorité de 12 mois durant lesquels le déposant peut étendre sa protection à l'étranger en bénéficiant fictivement de la date de dépôt de la demande française.

Parce qu'en France les taxes de dépôt de brevet sont peu élevées, il est généralement conseillé de faire le premier dépôt auprès de l'INPI. En effet, il est ainsi possible de bénéficier d'une recherche de l'art antérieur de bonne qualité et à moindre coût.

Le rapport de recherche intervenant généralement 9 mois après le dépôt, il ne reste alors plus que 3 mois pour :

- bénéficier de la date de priorité,
- juger si la protection à l'étranger est opportune, et
- définir où étendre la protection en priorité, le cas échéant.

Pour cela, deux stratégies peuvent être envisagées.

La stratégie du lièvre : multiplier les dépôts nationaux

Dans ce cas, il faut déposer autant de demandes nationales que nécessaire. Cette solution est la plus risquée car elle oblige à avoir une bonne connaissance des marchés étrangers, à payer les taxes nationales à chaque dépôt et est irréversible.

La stratégie de la tortue : prendre son temps avec le PCT

On dépose alors une demande internationale couvrant plusieurs pays (plus de 150 en 2017) et, dans le même temps, diffère les coûts de protection dans chacun de ces pays. La procédure PCT comprend une phase internationale durant laquelle la demande est examinée, et une phase nationale/régionale débouchant sur l'instruction de demandes de brevet nationales ou régionales indépendantes les unes des autres.

Un examen unique... ou presque !

Bien qu'un examen soit réalisé durant la phase internationale, chaque pays ou région peut procéder à un nouvel examen lors de la phase de validation, comme c'est le cas aux Etats-Unis, en Chine et au Japon par exemple. Mais pourquoi réaliser un nouvel examen alors qu'un examen a déjà été fait au stade international ? Ben à cause de la langue pardi ! En effet, chaque pays a sa propre langue et l'examineur qui a effectué l'examen international ne peut pas parler, lire et écrire toutes les langues. De plus, certains documents de brevet ne sont disponibles

qu'auprès des offices nationaux dans lesquels ils ont été déposés, et sont donc invisibles en phase internationale. Cet examen en phase nationale/régionale est donc bien justifié.

Un coût certain, mais différé

Bien que le dépôt d'une demande internationale soit conditionné au paiement de taxes importantes, celles-ci sont souvent bien inférieure à la somme des taxes de dépôt d'une multitude de dépôts nationaux.

Toutefois, lors de la phase nationale/régionale le demandeur devra s'acquitter, pour chaque pays ou région validé, des taxes correspondantes. Et c'est bien là que le PCT est intéressant puisque la phase nationale/régionale débute généralement à 30/31 mois à compter de la date de priorité, ce qui laisse au déposant un temps appréciable pour constituer la trésorerie nécessaire à la protection à l'étranger de l'invention.

Une démarche simplifiée

Pour déposer la demande internationale, le déposant utilise généralement la demande de brevet faisant naître le droit de priorité, complétée de nouveaux éléments si besoin. Il n'est alors pas nécessaire de faire traduire la demande française dans une autre langue, ce qui facilite la démarche et limite les frais d'extension.

En pratique

Après le dépôt de la demande internationale, revendiquant une priorité le cas échéant, le déposant dispose d'un délai de maximum 30/31 mois pour engager la demande internationale dans chaque pays ou région qu'il souhaite. On parle alors d'entrée en phase nationale ou régionale. La demande internationale se transforme ainsi en un faisceau de demandes nationales ou régionales toutes indépendantes les unes des autres.

En conclusion

A la différence d'une multitude de dépôts nationaux, la procédure PCT permet de prendre son temps pour avoir un meilleur retour marché et d'affiner plus encore la stratégie commerciale. En somme, on paye pour voir si ça vaut le coup d'investir, ou comme le disent les joueurs de poker, on « check ».

Pour le déposant, la procédure PCT est donc un atout dont il serait dommage de se priver au regard des avantages qu'elle procure.

Alors le lièvre ou la tortue, les paris sont ouverts ! ■