

Mai / Juin 2004

Sommaire :

- **Nouveauté et divulgation : les différences pratiques dans l'application de ces concepts en droit des brevets et en droit des dessins et modèles**
- **Qu'en est-il de la brevetabilité des logiciels ?**
- **Assouplissement de l'extension ".fr"**
- **Mise en place de l'extension ".eu"**
- **Décret portant modification du Code de la propriété intellectuelle**
- **Les apports de loi Perben II en matière de contrefaçon et de cybercriminalité**

Nouveauté et divulgation : les différences pratiques dans l'application de ces concepts en droit des brevets et en droit des dessins et modèles

En matière de brevets, comme en matière de dessins et modèles, la nouveauté est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une protection. La divulgation d'une invention ou d'un dessin ou modèle, préalablement à son dépôt, en détruit la nouveauté et en empêche la protection par un titre de propriété industrielle.

Toutefois, l'application de la condition de nouveauté n'est pas homogène en matière de brevets et de dessins et modèles.

A cet égard, les modifications du régime de protection des dessins et modèles introduites en droit français par la transposition de la directive communautaire sur la protection juridique des dessins et modèles, de même que celles résultant de la création des dessins et modèles communautaires, sont venues creuser certaines différences dans l'appréciation du principe de nouveauté entre le droit des dessins et modèles et le droit des brevets.

1. Le tronc commun : la divulgation est destructrice de nouveauté

En droit français des brevets, une invention est considérée comme nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été rendue accessible au public antérieurement au dépôt de la demande de brevet que ce soit par l'inventeur, son ayant-droit ou un tiers. Si l'invention a été rendue accessible au public, elle ne peut plus être brevetée.

De même, pour être considéré comme nouveau, un dessin ou modèle ne doit pas être divulgué avant son dépôt, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être mis à la disposition du public, par quelque moyen et quelque personne que ce soit, car cette divulgation détruirait la nouveauté du dessin ou modèle.

www.bakernet.com

Baker & McKenzie
Avocats à la Cour
32 avenue Kléber - BP 2112
75771 Paris Cedex 16, France
Tél: +33 (0) 1 44 17 53 00
Fax: +33 (0) 1 44 17 59 71

©Baker & McKenzie
Mai / Juin 2004

L'inventeur d'une invention, de même que le créateur d'un dessin ou modèle, doit donc s'abstenir de toute divulgation préalablement au dépôt de son brevet ou de son dessin ou modèle afin de préserver la nouveauté, et donc la validité de son titre.

Toutefois, en matière de brevets, comme en matière de dessins et modèles, il existe deux cas dans lesquels la divulgation est considérée ne pas détruire la nouveauté.

Il s'agit d'une part de la divulgation effectuée dans le cadre d'un accord de confidentialité, l'idée étant de permettre à l'inventeur ou au créateur de procéder à des essais, tests ou tractations antérieurement au dépôt de son titre de propriété industrielle. Dans ces hypothèses, l'accord de confidentialité est extrêmement important. Sa rédaction doit être soignée et son application effective étroitement suivie.

Le second cas est celui de la divulgation résultant d'un abus à l'égard de l'inventeur ou du créateur. En effet, une telle divulgation n'empêche pas la protection par un titre de propriété industrielle pour autant que l'inventeur ou le créateur réagisse en procédant au dépôt du brevet ou du modèle dans un certain délai à compter de cette divulgation (6 mois pour les brevets, 1 an pour les dessins ou modèles).

En outre, il est important de noter qu'en matière de brevets la législation d'un certain nombre de pays hors Europe reconnaît le principe du « *délai de grâce* » autorisant le dépôt d'une demande de brevet postérieurement à la divulgation de l'invention. En conséquence, l'inventeur qui ne pourrait plus obtenir une protection par brevet en Europe suite à une divulgation, conservera néanmoins cette possibilité dans des pays tels que les Etats-Unis et le Canada (délai de grâce de douze mois) ou le Japon (délai de grâce de six mois).

2. Les divergences dans l'appréciation des antériorités ou de la divulgation destructrices de nouveauté

Première divergence : l'antériorité pertinente du point de vue des ressemblances avec l'objet proposé à la protection

S'agissant des caractéristiques que doit présenter l'antériorité destructrice de nouveauté en matière de brevets, celle-ci s'entend obligatoirement d'une antériorité dite « *de toutes pièces* », en ce sens qu'elle ne saurait résulter de la combinaison de différentes antériorités, excepté bien sûr dans l'hypothèse où une telle combinaison apparaîtrait évidente pour l'homme de l'art. L'exigence d'une antériorité « *de toutes pièces* » a été développée par la jurisprudence en matière de brevets.

On ne retrouve pas cette exigence ainsi formulée dans la législation ou dans la jurisprudence en matière de dessins et modèles.

L'ordonnance du 25 juillet 2001 définit néanmoins les antériorités destructrices de nouveauté au sens strict. En effet, l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) indique que les dessins et modèles antérieurs destructeurs de nouveauté sont les dessins et modèles « *identiques* » à celui pour lequel la protection est considérée, en précisant que sont considérés comme



identiques les dessins et modèles dont les « *caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants* ».

Cependant, le nouveau critère de « *caractère propre* », érigé comme condition supplémentaire à la protection par le biais des dessins et modèles, semble devoir étendre le champ des antériorités pertinentes. En effet, l'examen du « *caractère propre* » d'un dessin et modèle se fait également au regard de l'art antérieur. Selon l'article L. 511-4 du CPI, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par les dessins et modèles antérieurs.

Il apparaît ainsi que le champ des antériorités pertinentes en matière de dessins et modèles est étendu par le biais de cette disposition et qu'il est plus large que celui du droit français des brevets.

Deuxième divergence : origine et rayonnement de la divulgation

En droit des dessins et modèles, que ce soit pour l'examen de la nouveauté ou du caractère propre, une nouvelle condition relative au rayonnement des antériorités pertinentes a changé le principe de nouveauté absolue qui était auparavant commun au droit des dessins et modèles et au droit des brevets.

En effet, ne sont plus prises en considération, en matière de dessins et modèles, les antériorités qui n'ont pu être raisonnablement connues, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par les professionnels agissant dans la Communauté européenne. En d'autres termes, si un modèle a effectivement été divulgué mais qu'il n'est pas réellement accessible aux professionnels agissant dans la Communauté européenne, cette divulgation ne sera pas à même de détruire la nouveauté du modèle en cause.

En revanche, en droit des brevets, le principe de nouveauté absolue implique que toutes les antériorités, quels que soient leur rayonnement ou leur lieu de divulgation, seront prises en compte pour apprécier la nouveauté d'une invention dont la protection est demandée en France.

Troisième divergence : une divulgation par le créateur d'un dessin et modèle peut faire naître une protection particulière au titre des dessins et modèles communautaires

Le droit des brevets prévoit que la divulgation est destructrice de nouveauté (sauf divulgation effectuée dans le cadre d'un accord de confidentialité ou d'une exposition officielle et divulgation résultant d'un abus).

Ce principe vaut également en matière de dessins et modèles en France. Toutefois, le créateur du dessin ou modèle conserve la faculté de déposer son dessin ou modèle dans l'année suivant la divulgation qu'il a opérée sans que celle-ci ne puisse lui être opposée.

En outre, la divulgation même d'un dessin et modèle par son créateur peut, sous réserve que les autres conditions nécessaires à la protection soient satisfaites, faire naître une protection spéciale, celle des dessins et modèles communautaires non enregistrés instituée par le Règlement communautaire en la matière.

En effet, un dessin ou modèle qui remplit les conditions de nouveauté et de « *caractère individuel* » (équivalent communautaire du « *caractère propre* » institué par le droit français) est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté européenne.

En conclusion, malgré une certaine identité terminologique, l'appréciation de la nouveauté et de la divulgation en matière de dessins et modèles et de brevets diverge sur des points importants. Lors de l'appréciation du caractère protégeable d'un objet par le droit des brevets ou des dessins et modèles, il convient de garder à l'esprit ces différences et notamment celles introduites sous l'impulsion du droit communautaire quant à « *l'état de l'art* », c'est-à-dire l'appréciation de l'antériorité pertinente, de son rayonnement géographique et de ses effets.

Qu'en est-il de la brevetabilité des logiciels ?

Le 24 septembre 2003, le Parlement européen a amendé la proposition de directive relative à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Le Parlement européen a ainsi relancé le débat que l'on croyait acquis à la cause de la brevetabilité des logiciels.

Dans sa version du 20 février 2002, sur laquelle le Parlement européen s'est prononcé le 24 septembre dernier, la proposition de directive énonçait en son article 3 que « *les Etats membres veillent à ce qu'une invention mise en œuvre par un ordinateur soit considérée comme appartenant à un domaine technique* ». Cette disposition aurait permis de déposer un brevet sur un logiciel à condition que celui-ci réponde aux traditionnels critères de brevetabilité des inventions.

Il convient de rappeler que selon la législation actuellement en vigueur les programmes d'ordinateurs sont expressément exclus du champ d'application des inventions brevetables (article L. 611-10-2° du Code de la propriété intellectuelle et article 52.2 (c) de la Convention de Munich sur le brevet européen).

Pourtant, la pratique de l'Office européen des brevets s'oppose aux textes.

En effet, l'Office européen des brevets semble accepter des dépôts de brevets sur des méthodes, notamment commerciales, qui s'appuient sur des logiciels dès lors que le brevet ne se résume pas exclusivement à un logiciel. On peut en particulier citer l'exemple du « *one click* » de la société Amazon.

Au plan national, l'Institut National de Propriété Industrielle refuse tout brevet sur un logiciel en tant que tel. Par exception, un logiciel peut être l'objet d'un brevet lorsqu'il est l'accessoire d'un procédé industriel, ce procédé industriel ne devant pas se limiter au seul logiciel.

Le projet de directive, dans sa version du 20 février 2002, aurait pu clore définitivement le débat sur le sujet en

reconnaissant formellement le droit de déposer un brevet sur un logiciel.

Or, les amendements du Parlement européen réduisent sensiblement la portée du texte de février 2002 par l'introduction d'un article 4 bis « *Exclusions de la brevetabilité* » qui exclut les brevets de logiciel en tant que tel (« *Une invention mise en œuvre par ordinateur n'est pas considérée comme apportant une contribution technique uniquement parce qu'elle implique l'utilisation d'un ordinateur...* ») ainsi que ceux sur les méthodes commerciales, mathématiques ou autres méthodes « *si ces inventions ne produisent pas d'effets techniques* ».

De plus, l'article 6 amendé impose une autre restriction en précisant que les droits conférés par les brevets d'invention ne portent pas atteinte au droit de décompilation des logiciels aux fins d'interopérabilité prévues par les articles 5 et 6 de la directive 91/250/CEE sur la protection juridique des programmes d'ordinateurs.

L'objectif annoncé, qui était de rétablir l'équilibre entre l'Europe d'un côté et le Japon et les Etats-Unis de l'autre qui admettent, eux, les brevets de logiciel, n'est donc pas encore atteint. En raison des approches différenciées des instances de Bruxelles, la France a d'ailleurs demandé que de nouvelles consultations soient lancées. Le 17 mai prochain, une nouvelle version de la proposition de directive, se rapprochant de la première mouture de 2002, devrait être présentée devant le Conseil européen des ministres.

Ce nouvel examen marquera t-il la fin de ce long processus caractérisé par l'absence de consensus ?

Assouplissement de l'extension ".fr"

L'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) continue à assouplir les règles relatives à l'enregistrement des noms de domaine sous l'extension ".fr" en vue d'en libéraliser l'accès dans le courant de l'année 2004.

L'ouverture du ".fr" sera réalisée en trois étapes au cours de l'année 2004 :

1^{ère} étape :

Depuis le 5 janvier 2004, il est possible d'enregistrer directement sous l'extension ".fr" un nom de domaine correspondant à tout ou partie d'une marque verbale constituée de plusieurs termes. Il n'est plus nécessaire que le nom de domaine soit strictement identique à l'expression déposée à titre de marque. De plus, le nom de domaine peut être enregistré sur le fondement d'une demande de marque, et non plus uniquement sur le fondement d'un enregistrement de marque.

2^{ème} étape :

A partir du 11 mai 2004, toute personne identifiable en ligne sur des bases de données publiques et nationales pourra déposer les noms de domaine de son choix sans avoir à justifier d'un quelconque droit sur les noms de domaine demandés. **Il s'agit d'une évolution très importante qui permettra à de nombreuses entreprises d'obtenir l'enregistrement des noms de domaine qu'elles souhaitent directement sous l'extension ".fr".**

3^{ème} étape :

Quelques mois plus tard, cette ouverture concernera toutes les personnes physiques ou morales ayant un lien avec la France.

La nouvelle Charte de Nommage de l'AFNIC est disponible sur le site internet de l'AFNIC à l'adresse www.afnic.fr.

Elle entrera en vigueur le 11 mai 2004.

Mise en place de l'extension ".eu"

Selon le European Registry for Internet Domain Names, qui est le registre désigné par la Commission européenne pour la gestion du ".eu", les noms de domaine en ".eu" devraient pouvoir être enregistrés à partir du mois de novembre 2004.

De septembre 2004 à novembre 2004, les titulaires de droits sur un terme, tel une marque, auront la possibilité d'enregistrer leurs noms de domaine en priorité, avant l'ouverture de la zone. Il s'agit de la « *sunrise period* ». Pour l'instant, aucun enregistrement ou pré-enregistrement de nom de domaine en ".eu" n'est possible. En revanche, il sera particulièrement important pour les entreprises de déposer leur demande d'enregistrement dès l'ouverture de cette *sunrise period*.

Décret portant modification du Code de la propriété intellectuelle

La partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle a été modifiée par le décret n° 2004-199 du 25 février 2004.

Ce texte apporte des modifications aux dispositions réglementaires des livres IV à VII du Code de la propriété intellectuelle. Ces modifications n'affectent pas les dispositions de fond du droit de la propriété intellectuelle. Elles concernent essentiellement le cadre institutionnel de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ainsi que les procédures relatives au dépôt, à l'examen, à la délivrance et aux inscriptions sur les titres de propriété industrielle.

En matière de brevet, le décret modifie, entre autres, la procédure de dépôt en permettant à l'INPI d'exiger un dépôt sous la forme électronique dans le cadre de demandes de brevet volumineuses afin de faciliter leur examen et leur publication. Le code précisera dorénavant que seuls les présidents des 10 tribunaux de grande instance exclusivement compétents en matière de brevet pourront ordonner une saisie-contrefaçon.

Le décret modifie également substantiellement la procédure de renouvellement des marques en révisant la computation du délai de six mois dans lequel le renouvellement doit être effectué. Il réintroduit la notion de délai de grâce qui permet de procéder, contre versement d'une redevance de

115 Euros, au renouvellement d'une marque dans un délai de six mois supplémentaire après expiration du délai de renouvellement de la marque. Enfin, de légères modifications sont apportées aux procédures d'examen, d'opposition et d'enregistrement de marques.

Les apports de loi Perben II en matière de contrefaçon et de cybercriminalité

La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (« loi Perben II ») du 9 mars 2004 prévoit de nombreuses dispositions renforçant la répression des infractions de contrefaçon.

Les sanctions pénales de la contrefaçon de brevet, de marque, de droit d'auteur et droits voisins, de bases de données, de dessins et modèles sont désormais portées à trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (sauf pour certains actes de contrefaçon de marques pour lesquelles les peines sont de quatre ans d'emprisonnement et 400.000 euros d'amende).

Lorsque l'infraction est commise en « bande organisée », ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende.

La loi permet également de faciliter la lutte contre la contrefaçon en prévoyant que :

- les mandats d'arrêt européens concernant des actes de cybercriminalité et de contrefaçon de produits, dont la peine prévue par l'Etat membre d'émission est supérieure ou égale à 3 ans, sont dorénavant exécutés sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés,
- les agents des douanes agissant sur réquisition ou commission rogatoire sont désormais compétents pour rechercher et constater des infractions douanières de contrefaçon de marque,
- le Procureur de la République peut autoriser, sous son contrôle, une opération d'infiltration notamment pour établir l'existence d'actes de contrefaçon de marque par des agents de douanes spécialement habilités.

Cette lettre d'information est éditée par le Groupe Propriété Intellectuelle de Baker & McKenzie Paris.

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Grégoire Corman, Francis Declercq et Virginie Ulmann.

Si vous souhaitez vous abonner à la lettre d'information des Groupes Télécoms et Technologies de l'information et/ou modifier les modalités d'envoi de la présente lettre, merci d'adresser un e-mail à paris.info@bakernet.com.

Contacts :

Propriété Intellectuelle

- Jean-François Bretonnière
- Francis Declercq
- Tania Kern
- Virginie Ulmann

e-mail : jf.bretonniere@bakernet.com
e-mail : francis.declercq@bakernet.com
e-mail : tania.kern@bakernet.com
e-mail : virginie.ulmann@bakernet.com

Télécoms

- Emmanuel Guillaume

e-mail : emmanuel.guillaume@bakernet.com

Technologies de l'information

- Rémy Bricard

e-mail : remy.bricard@bakernet.com