



oFFFCourse

Droit des Brevets – Notions juridiques et aspects fiscaux

Laurent HOUSEN

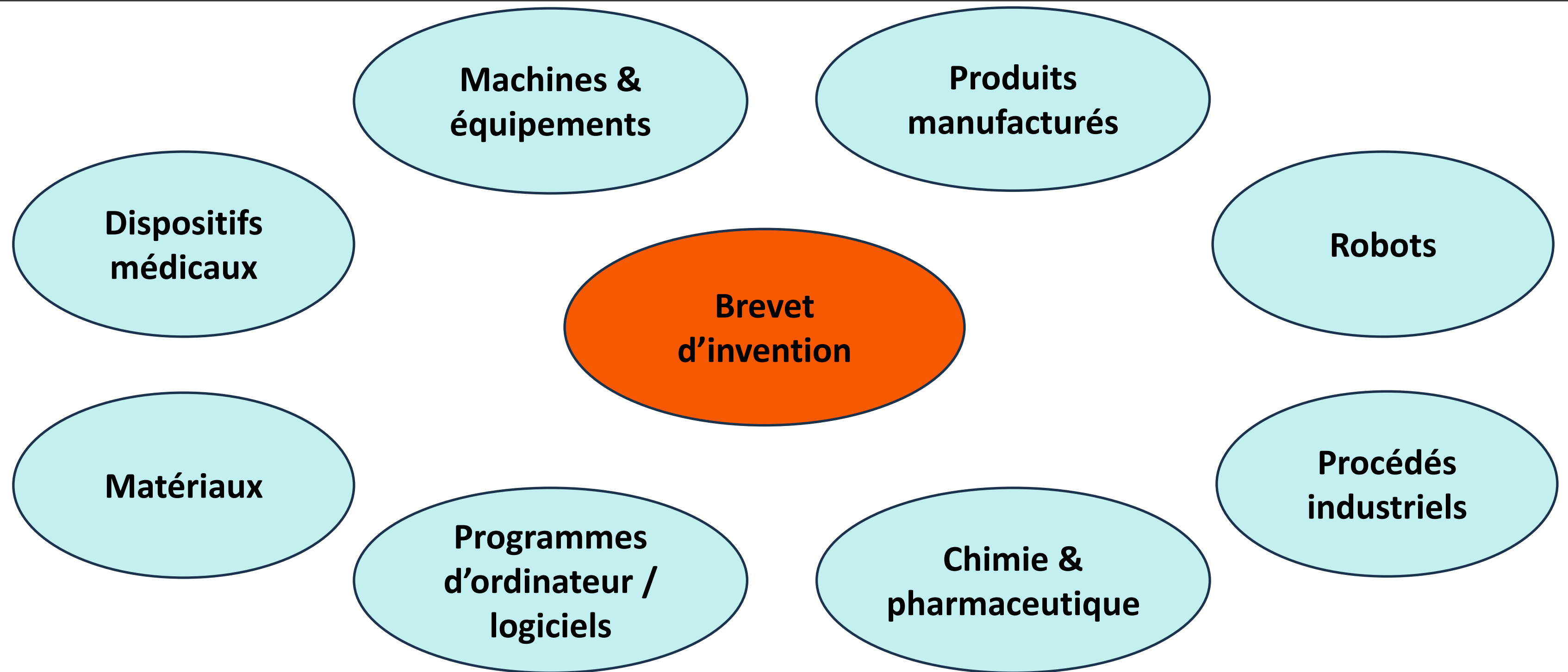
Avocat
OAK Law Firm



OAK law firm

WWW.OFFFCOURSE.BE

Introduction



Sommaire

1. Notions juridiques
2. Procédure d'octroi (aperçu)
3. Droits conférés par le brevet
4. Application et procédures
5. Traitement comptable
6. Point sur la déduction des revenus d'innovation



Notions juridiques



Brevet d'invention – Définition et cadre légale

Droit belge

- Livre XI du Code de droit économique (CDE), Titre 1er - "Brevets d'invention" (art. XI.1 à XI.88)

Droit européen

- Convention sur le brevet européen (CBE), Munich, 5 octobre 1973
- Directive 98/44/CE (inventions biotechnologiques)
- Règlements sur le brevet unitaire (UE) n°1257/2012 et 1260/2012

Droit international

- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)
- Accord ADPIC/TRIPS (Marrakech, 1994)
- Traité de coopération en matière de brevets (PCT)



Brevet d'invention – Définition et cadre légale

➤ Point de départ : L'invention

➤ **Art. XI.3, al. 2 CDE** : Sont brevetables les *inventions nouvelles*, impliquant une *activité inventive* et *susceptibles d'application industrielle*, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique..

➤ Ces inventions :

- Ne peuvent pas *contrarier l'ordre public* ou les bonnes mœurs (art. XI.5, §4 CDE)
- Ne peuvent pas déjà faire partie de *l'état de la technique* (art. XI.6 CDE)



Brevet d'invention – Conditions d'existence

➤ Une invention nouvelle

- L'invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique
- « *L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen* » (art. XI.6, §2 CDE)
- Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu :
 - i. des demandes de brevet belge;
 - ii. des demandes de brevet européen
 - iii. ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est l'office désigné
- Attention aux divulgations accidentelles et aux coopérations !



Brevet d'invention – Conditions d'existence

➤ Une activité inventive

- « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ». (art. XI.7 CDE)

➤ Susceptible d'application industrielle

- « Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture ». (art. XI.8 CDE)



Brevet d'invention – Formalisme de protection

- **Dépôt obligatoire – formalisme est un élément essentiel**
- OPRI (Belgique)
- OEB (Europe)
- PCT (International)

- **Contenu du brevet**
 - 1) Description de l'invention
 - 2) Revendications
 - 3) Schémas et dessins
 - 4) Abrégé
 - 5) Désignation de l'inventeur (sauf requête expresse de sa part - art. XI.13 CDE)



Brevet d'invention – Titularité

L'inventeur

- Le droit au brevet appartient en principe à l'inventeur ou à son ayant cause (art. XI.9 CDE).
- En cas de pluralité d'inventeurs indépendants, le droit appartient à celui qui a déposé la demande en premier lieu (système du "*first to file*").

L'employeur (invention de salarié)

- Régime souvent réglé par le contrat de travail ou une convention spécifique.
- À défaut, la jurisprudence distingue les inventions dites "de service", "mixtes" et "libres" selon le lien avec les fonctions du travailleur.

Le droit de priorité

- Le premier dépôt (belge, européen ou étranger) ouvre un délai de priorité de 12 mois pour déposer dans d'autres pays en conservant la date du premier dépôt (Convention de Paris).



Droit des brevets – Exclusions

➤ Ne sont pas considérées comme des inventions (art. XI.4 CDE)

- Les idées pures, découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques
- Les créations esthétiques
- Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou d'activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur en tant que tels
- Les présentations d'informations

➤ Ne sont pas brevetables, même s'il s'agit d'inventions (art. XI.5 - XI.6 CDE)

- Les variétés végétales et les races animales ; les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux
- Les inventions dont l'exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (ex. clonage humain)
- Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, et les méthodes de diagnostic (mais les produits, substances et compositions utilisées restent brevetables)



Octroi du brevet



Octroi du brevet

Voie belge

- Dépôt à l'OPRI
- Système à enregistrement (pas d'examen de brevetabilité – rapport de recherche non liant)
- Protection : Belgique uniquement

Voie européenne (OEB)

- Dépôt à l'OEB (Munich)
- Système à examen complet
- Protection : jusqu'à 39 Etats, au choix (validation nationale)

Brevet unitaire

- Délivré par l'OEB puis effet unitaire automatique
- Protection uniforme dans les Etats participants (17+)
- Contentieux : Juridiction unifiée du brevet (JUB)

Voie internationale (PCT)

- Une demande unique -> ~157 Etats
- Phase internationale puis phases nationales/régionales
- Ne délivre pas de "brevet mondial"



Octroi du brevet – procédure (schéma)

1

Dépôt

À l'OEB ou via un office national ("boîte aux lettres").
Langues : EN / FR / DE. Toutes les parties contractantes réputées désignées.

3

Publication

Publication de la demande et du rapport de recherche

5

Examen de fond

La division d'examen vérifie la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle

2

Recherche

Rapport de recherche européen + opinion écrite préliminaire sur la brevetabilité

4

Requete en examen

À déposer avec paiement de la taxe d'examen (dans les 6 mois de la publication du rapport)

6

Délivrance / Opposition

Publication de la délivrance ; opposition possible par les tiers dans les 9 mois



Octroi du brevet – brevet unitaire

Brevet européen "classique"

- Après délivrance : faisceau de brevets nationaux (validation + traduction + annuités pays par pays)
- Contentieux devant les juridictions nationales

Brevet européen a effet unitaire

- Même procédure de délivrance par l'OEB
- Dans le mois de la délivrance: demande d'effet unitaire
- Protection uniforme et automatique dans les Etats participants (Belgique incluse)
- Une seule taxe annuelle de maintien

Juridiction unifiée du brevet

- Compétente pour la validité et la contrefaçon des brevets européens (classiques et unitaires)
- Décisions applicables dans tous les Etats contractants
- Division locale établie a Bruxelles



Délivrance du brevet - Coûts de dépôt

➤ Belgique

Taxe / étape	Montant
Taxe de dépôt	50 EUR
Taxe pour le rapport de recherche de nouveauté	300 EUR
Annuité - 3e année	40 EUR
Annuité - 10e année	185 EUR
Annuité - 20e année	600 EUR
Total taxes officielles OPRI sur 20 ans (hors honoraires)	~ 2 500 EUR

➤ Europe

Taxe OEB	Montant indicatif
Taxe de dépôt (en ligne)	135 EUR
Taxe de recherche européenne	~ 1 595 EUR
Taxe de désignation	720 EUR
Taxe d'examen	~ 2 010 EUR
Taxe de délivrance	~ 1 135 EUR
Annuités (3e a 10e année, cumul indicatif)	~ 9 500 EUR
Total taxes officielles OEB (hors honoraires/traductions)	~ 15 000 EUR



Délivrance du brevet - Coûts de dépôt

➤ Ordres de grandeur (budget total, honoraires inclus)

- Brevet belge (20 ans) : 5 000 - 10 000 EUR
- Brevet européen (10 pays, 10 ans) : 15 000 - 30 000 EUR
- Brevet européen (10 pays, 20 ans) : jusqu'à 100 000 EUR
- Protection mondiale multi-pays (10 ans) : jusqu'à 150 000 EUR

➤ À prévoir en supplément

- Honoraires d'un mandataire agréé / conseil en brevets (rédaction, suivi)
- Frais de traduction si extension à l'étranger
- Frais de défense en cas de contrefaçon ou de nullité
- Taxe de restauration en cas de déchéance (350 EUR)



Droits conférés



Droits conférés

- Sur un produit objet du brevet (art. XI.29, §1er, a, CDE), le titulaire peut interdire à tout tiers, sans son consentement

Fabriquer

Offrir

Mettre sur le marché

Utiliser

Importer

Détenir à ces fins

- L'importateur ou le détenteur peut se voir interdire de poursuivre ses activités, qu'il ait connaissance ou non du caractère contrefaisant des produits.



Droits conférés

➤ Droit d'interdire la contrefaçon directe et indirecte

Brevet de procédé

- Le titulaire peut interdire l'utilisation du procédé breveté, ou son offre en connaissance de cause sur le territoire belge.
- Les droits s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé (art. XI.28, al. 3).

Présomption utile

- Si le brevet porte sur un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par un tiers est présumé, jusqu'à preuve contraire, obtenu par ce procédé (art. XI.60, §1er, al. 2).

Contrefaçon indirecte

- Fournir des moyens de mise en œuvre d'un élément essentiel de l'invention est également une contrefaçon, si le tiers sait (ou les circonstances rendent évident) que ces moyens y sont destinés (art. XI.29, §2).



Droits conférés - Limites

➤ Limites aux droits exclusifs

- Epuisement du droit : une fois le produit licitement mis sur le marché (EEE) par ou avec le consentement du titulaire, celui-ci ne peut plus s'opposer à sa revente
- Usage privé et non commercial, actes accomplis à titre expérimental
- Préparation de médicaments à l'unité en pharmacie sur ordonnance
- Licence obligatoire (notamment pour cause d'intérêt public / santé publique)



Droits conférés – Durée de la protection

- Exploitation directe (fabrication et commercialisation par ses propres moyens)
- Cession du brevet ou de la demande de brevet
- **Un droit exclusif et temporaire** d'interdire aux tiers l'exploitation d'une invention, dans tous les domaines technologiques, sans l'autorisation de son titulaire.
- Contrepartie du monopole octroyé – limitation dans le temps et obligation de publication.

20 ans

Durée maximale de protection à compter du dépôt

Territorial

La protection est limitée au territoire pour lequel le brevet a été délivré (principe de territorialité)



Droits conférés – Certificats complémentaires de protection

➤ Conditions d'obtention

- Le produit est protégé par un brevet de base en vigueur
- Le produit (médicament) a obtenu une AMM en cours de validité
- Le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un CCP
- L'AMM est la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament
- Demande a déposer dans les 6 mois de l'AMM (ou de la délivrance du brevet si postérieure)

Max 5 ans

de prolongation de la protection au-delà du terme légal du brevet de base

Objectif : 15 ans

d'exclusivité totale visée, à compter de la 1^{ère} AMM dans l'UE (brevet + CCP)



Mise en œuvre et droits d'action



Mise en œuvre – droits d'action

Définition

Toute atteinte portée aux droits exclusifs du titulaire du brevet (art. XI.60 CDE) engage la responsabilité civile de son auteur.

Voie douanière

En complément de la voie judiciaire, un mécanisme préventif spécifique permet à la douane de retenir les marchandises suspectes à la frontière.

Voie judiciaire

Action en contrefaçon devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles (compétence exclusive pour la Belgique). Prescription : 5 ans.



Mise en œuvre – Douane

➤ Règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013

- Concerne le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droit d'auteur...)
- En Belgique : mis en œuvre par l'Administration générale des Douanes et Accises
- Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle

Rôle de la douane

- Compétente pour les marchandises importées, exportées, réexportées ou circulant sur le territoire
- Intervention gratuite pour le titulaire du droit
- Peut agir sur demande d'intervention... ou d'office (*ex-officio*) en cas de soupçon
- Belgique : 2e destination finale de contrefaçon en Europe selon l'OCDE/EUIPO - important pays de transit



Mise en œuvre – Douane

1. Demande d'intervention

Introduite par le titulaire du droit (brevet délivré). Gratuite, valable 1 an, renouvelable. Nationale ou au niveau de l'UE.

2. Retenue des marchandises

En cas de soupçon, la douane retient les marchandises (10 jours ouvrables, 3 jours pour les denrées périssables) et en informe le titulaire (photos, quantités, informations sur l'envoi).

3. Confirmation de la contrefaçon

Le titulaire dispose du délai de retenue pour analyser un échantillon et confirmer (ou non) le caractère contrefaisant.

4. Conséquences

Si contrefaçon confirmée : destruction simplifiée (accord du titulaire, sans juge) ou action judiciaire. Si non confirmée : mainlevée et restitution des marchandises.



Traitement comptable



Traitement comptable

➤ Classe II - Immobilisations incorporelles (art. 3:89 AR/CSA)

- Frais de développement
- Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires
- Goodwill
- Acomptes versés sur immobilisations incorporelles

➤ Principe du coût historique :

le brevet acheté est activé à son prix d'acquisition ; le brevet développé en interne n'est activé que si son coût de revient ne dépasse pas une estimation prudente de sa valeur d'utilisation ou de son rendement futur (art. 3:38 AR/CSA).

À retenir

- Un brevet développé par l'entreprise elle-même (non acquis de tiers) n'apparaît à l'actif que sous conditions strictes (avis CNC 2012/13)
- Le goodwill/savoir-faire auto-généré n'est jamais activé
- Aucune réévaluation des immobilisations incorporelles n'est autorisée (art. 3:35 AR/CSA)



Traitement comptable - Amortissements

Règle	Durée minimale
Investissements en R&D actifs (immobilisations incorporelles)	3 ans
Autres immobilisations incorporelles (ex. : achat d'un brevet ou d'une clientèle)	5 ans
Frais de développement / goodwill (durée d'utilisation non estimable de façon fiable)	10 ans max.

- Amortissement linéaire obligatoire en droit fiscal pour les immobilisations incorporelles (art. 63 CIR 92) - la durée minimale de 5 ans s'applique même si la durée de vie économique réelle est plus courte (ex. logiciels)
- L'amortissement dégressif n'est plus applicable à l'I.Soc. pour les immobilisations acquises/constituées depuis le 1er janvier 2020 (art. 196, §3 CIR 92)
- Déductibilité fiscale en tant que frais professionnels (art. 52, 6° et art. 61 CIR 92) : l'amortissement doit correspondre à une dépréciation réellement survenue, basée sur la valeur d'investissement ou de revient



Traitement comptable - cession

Cession de brevet

Le prix de cession peut constituer un revenu professionnel (art. 23 CIR) ou un revenu divers hors activité professionnelle.

Inscription au registre de l'OPRI/OEB requise pour l'opposabilité aux tiers.

Logiciels

Développés en interne : activation limitée aux coûts de programmation et de tests (avis CNC 138/5).

Acquis sur mesures : même traitement.

Standards : actives si utiles à l'objet social.

Plus-values (art. 47 CIR)

Régime de taxation différée (sous condition de emploi) pour les plus-values sur immobilisations incorporelles (ex. brevet) détenues depuis plus de 5 ans et amorties fiscalement.

Exclut le goodwill/savoir-faire auto-constitué (non amorti).



Revenus d'innovation



Déduction pour revenus d'innovation

85%

des revenus nets d'innovation peuvent être déduits de la base imposable à l'I.Soc.

Depuis le 1er juillet 2016 (loi du 3 août 2016), la DRI remplace l'ancienne déduction pour revenus de brevets (régime transitoire jusqu'au 30 juin 2021). Art. 205/1 à 205/4 CIR 92.

➤ Droits de propriété intellectuelle éligibles

Brevets

Certificats complémentaires de protection

Droits d'obtention végétale (depuis le 1.7.2016)

Médicaments orphelins (10 premières années)

Exclusivité des données / commerciale (11 premières années)

Programmes d'ordinateur protégés par le droit d'auteur (issus de R&D)



Déduction pour revenus d'innovation - calcul

$$\text{DRI} = \text{Revenus d'innovation nets} \times (\text{Dépenses qualifiantes} / \text{Dépenses globales}) \times 85 \%$$

"Nexus ratio" - détermine séparément pour chaque droit de PI (ou groupe de produits/services) ; les dépenses qualifiantes peuvent être majorées de 30% (quotient plafonné à 1)

Revenus d'innovation visés

Redevances de licences (réelles ou fictives) - indemnités pour violation d'un droit de PI - prix de vente du droit de PI (sous conditions)

Principe *"at arm's length"* entre entreprises liées

Dépenses qualifiantes

R&D supportée par la société elle-même ou en outsourcing à des parties non liées

Exclusion : R&D indirecte, intérêts, terrains/bâtiments

Report et limitation

En cas d'insuffisance de bénéfices, la DRI non utilisée est reportable, mais limitée selon le résultat de la période (système dit de la "corbeille")



Déduction pour revenus d'innovation - calcul

- L'administration a largement durci ses contrôles en matière de DRI
- Interprétation de plus en plus hostile du régime
- Etudes de Benchmarking et la motivation des prix de licence sont devenues essentielles
- Un ruling fiscal est à privilégier



Conclusion

- Le droit des brevets couvre de très nombreux *business models* et processus industriels
- Son bénéfice est toutefois soumis à des conditions strictes
- Le coût d'entrée est relativement élevé
- Mise en œuvre confère de nombreuses possibilités – onéreuses
- Outil fiscal de grand intérêt (DRI) – attention à la préparation du dossier - ruling





Votre interlocuteur

Laurent Housen
Avocat au Barreau de Bruxelles

OAK Law Firm
<https://www.oaklaw.eu/>
<https://www.laurenthousen.be/>

lh@oaklaw.eu
+32 495 63 71 01



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Laurent HOUSEN

Avocat