

# TECHNOLOGIE VERTE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

## Perspective vue d'Asie Pacifique

Philippe Girard-Foley

Avocat à la Cour (Paris)

Member (Overseas) Law Institute Victoria (Australia)

Member Chartered Institute of Arbitrators (London/Kuala Lumpur)

Les technologies vertes visent un objectif qui dépasse le seul profit mais n'en demeurent pas moins une branche de l'industrie, confrontée aux mêmes contraintes de rentabilité et de succès. Comme l'industrie "traditionnelle", l'industrie verte a besoin de la propriété intellectuelle pour assurer la protection du retour sur investissement technologique et commercial. Mais la propriété intellectuelle s'est-elle adaptée aux spécificités de cette industrie? Quelles sont les questions que doivent se poser les industriels de la technologie verte en matière de propriété intellectuelle? Cet article, basé sur une présentation de son auteur dans le cadre d'un webinar<sup>1</sup> organisé le 7 octobre 2016<sup>2</sup> par le *South-Asia IPR SME Helpdesk*, un programme co-financé par l'Union Européenne<sup>3</sup> et par la Chambre de Commerce Européenne en Malaisie, tente d'apporter des réponses pratiques à ces questions.

### 1. Technologie verte et propriété intellectuelle : une affaire de choix

1.1. La technologie verte étant d'apparition récente, est par essence une industrie d'innovation.

Il en résulte une plus grande dépendance quant à la protection que peut offrir la propriété intellectuelle, mais aussi:

1.1.1. un coût plus important avant la mise sur le marché, ceci résultant :

- du contenu élevé en recherche & développement ("R&D") dans le produit final; et
- de la nécessité de recourir, avec le brevet, à un mode de protection des actifs immatériels onéreux.

1.1.2. Une plus grande incertitude que la moyenne des industries quant au succès industriel et commercial.

1.2. De ce fait, la protection des résultats de la technologie verte doit être précédée d'une réflexion intégrant des arbitrages entre :

- la protection par le brevet et la protection par le secret commercial;
- la procédure normale et la procédure accélérée de dépôt de brevet, ouverte dans de nombreuses juridictions aux inventions relevant de la technologie verte.

---

<sup>1</sup> Succeed in South-East Asia's 2.0 markets - Green Technology Industry in Malaysia

<sup>2</sup> <https://global.gotowebinar.com/eojoin/7243780893515729154/4304028749134970113>

<sup>3</sup> [www.southeastasia-iprhelpdesk.eu](http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu)

## 2. Technologie verte et secret commercial

2.1. Le secret commercial n'est plus le "parent pauvre" de la propriété intellectuelle, il est désormais reconnu comme en constituant le "quatrième pilier" au même titre que les brevets/modèles, les marques et le droit d'auteur. En témoigne par exemple le DTSA américain signé par le Président Obama le 11 mai 2016 <sup>4</sup>, qui a ouvert aux parties privées l'action civile devant les juridictions fédérales en cas de violation d'un secret commercial <sup>5</sup>.

2.2. Le terme de secret commercial, trop restrictif, n'est plus adéquat pour décrire l'étendue de la protection, qui couvre toute information financière, de gestion, scientifique, technique, économique ou d'ingénierie <sup>6</sup>.

2.3. Les avantages de la protection par le secret commercial sont multiples:

- le cout modéré et modulable (selon le choix des mesures prises) de la protection;
- la facilité relative de mise en oeuvre;
- l'absence de nécessité de prouver une "invention" ainsi que de prouver la réunion des critères (nouveau, inventivité, application industrielle) pour que celle-ci soit brevetable;
- un risque de rétro-ingénierie *a priori* faible puisque les détails de l'information ne sont pas divulgués (mais dans la mesure seulement où la simple observation du produit ou du procédé est insuffisante).

Dans le cas de la technologie verte, au regard de ses contraintes spécifiques d'incertitude de rentabilité, les arguments de flexibilité et de coût sont particulièrement pertinents.

---

<sup>4</sup> Defend Trade Secrets Act ("DTSA")

<sup>5</sup> Ceci entre autres innovations du DTSA, voir notre article "La protection du secret commercial aux USA - la révolution du DTSA" paru dans la Revue Francophone de Propriété Intellectuelle, édition de novembre 2016 et aussi sur notre site web: [www.girard-foley.attorney](http://www.girard-foley.attorney)

<sup>6</sup> Selon la définition du DTSA: "all forms and types of information" pouvant être de nature variée: "financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information"

2.4. Toutefois, la protection par le secret commercial n'est pas sans faiblesses, qui prennent une dimension accrue en rapport avec une technologie en phase initiale de développement par opposition à des industries plus établies:

- ne crée pas de monopole, et laisse l'entreprise vulnérable face aux recherches concurrentes;
- accroît la vulnérabilité devant la rétro-ingénierie si celle-ci peut aisément résulter de la simple observation;
- rend plus difficile la recherche d'investisseurs extérieurs, pouvant être rebutés par l'absence d'un titre de propriété industrielle venant compenser les incertitudes découlant de l'existence vraisemblable de recherches parallèles et du manque de références sur la durée quant au débouché commercial des résultats de la recherche.

## 3. Technologie verte et brevet

3.1. Le brevet présente des avantages et inconvénients à peu près identiques et contraires à ceux du secret commercial, mais qui dans ce cas également prennent une dimension particulière en rapport avec la technologie verte.

3.2. Les avantages découlent bien évidemment du principe de monopole d'exploitation de l'invention, généralement sur une durée de vingt ans, qui offre une "prime au premier arrivé" particulièrement utile dans une industrie neuve où la recherche est active et concentrée sur des domaines largement communs.

3.3. Le brevet ou en tout cas l'orientation de la recherche vers la brevetabilité constitue donc un avantage considérable dans la recherche de financement extérieur.

## 4. Les "brevets verts" issus de la procédure accélérée

4.1. Plusieurs pays ont mis en place un programme d'examen accéléré visant à la délivrance prioritaire de brevets dans le domaine des technologies vertes et autres domaines jugés prioritaires. Le mouvement, initié en 2009 au Royaume-Uni, a été suivi la même année par l'Australie, Israël, le Japon, la Corée du Sud et les Etats-Unis, rejoints en 2001 par le Canada et la Malaisie et en 2012 par le Brésil et la Chine, pour ne citer que ces pays pionniers en la matière.

4.2. Le principe d'une procédure accélérée ne se décline pas de façon uniforme dans chacune des juridictions concernées:

- en Australie, au Canada et au Royaume-Uni, toutes les inventions supposées bénéfiques pour l'environnement<sup>7</sup> sont éligibles;
- au Japon, seules peuvent profiter du régime spécial les inventions consacrées aux économies d'énergie et à la réduction des émissions de carbone;
- au Brésil, la définition est quelque peu plus floue, puisque les inventions éligibles sont celles relatives à la "technologie propre" interprétée comme "énergie verte";
- Aux Etats-Unis, le programme dédié à la technologie verte<sup>8</sup> ayant été victime de son succès a été clos en 2012 avec 3.500 demandes en suspens. Il a été remplacé par trois programmes alternatifs, parmi lesquels un programme permettant notamment aux demandes de dépôt concernant les obtentions végétales de bénéficier d'une exemption de pré-examen<sup>9</sup>.

## 5. Les "brevets verts" en Asie Pacifique

5.1. En Chine, les Mesures Administratives du 19 juin 2012, entrées en vigueur le 1er août de la même année, ouvrent l'accès à une procédure accélérée en faveur de certaines catégories d'inventions brevetables concernant notamment:

- des demandes de dépôt relatives aux économies d'énergie et à la protection de l'environnement, à la nouvelle génération de technologie de l'information, à la biologie, à l'industrie de haut niveau, aux matériaux nouveaux, aux nouveaux modes d'énergie pour l'automobile;
- des demandes de dépôt pour des inventions favorisant le développement des technologies vertes telles que celles conduisant à la réduction des émissions de carbone et à la préservation des ressources naturelles;

Le requérant doit déposer une demande d'examen accélérée via un formulaire déjà approuvé par une branche locale (province, région autonome ou municipalité) de l'Office d'Etat de la Propriété Intellectuelle ("SIPO");

Le formulaire doit être accompagné d'un rapport de recherche préliminaire émanant d'un Office national étranger, de l'Office Européen des Brevets, ou de toute autre entité de compétence reconnue.

SIPO peut alors accorder ou refuser le privilège de l'examen prioritaire, à sa seule convenance et en fonction de sa capacité à traiter le nombre de demandes qui lui sont soumises.

Si la requête est acceptée, SIPO est tenu d'émettre le rapport préliminaire (recherche et avis de brevetabilité) dans un délai maximum de 30 jours ouvrés, auquel le requérant doit répondre dans un délai maximum de deux mois, faute de quoi la demande rejoint automatiquement la procédure normale. SIPO doit alors rendre son avis définitif et délivrer le brevet dans un délai maximum d'un an.

---

<sup>7</sup> "environmental friendly inventions"

<sup>8</sup> Green Technology Pilot Programme

<sup>9</sup> Prioritized Examination (Track 1) Program

La procédure accélérée est un régime de droit commun, sans préjudice des accords conclus pour le même objet de façon multilatérale ou bilatérale comme avec le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les Etats-Unis ou l'Allemagne.

5.2. **Dans l'ASEAN**, le programme ASPEC<sup>10</sup> prévoit qu'un déposant ayant reçu un avis préliminaire favorable dans l'un des pays signataires peut demander que celui-ci soit pris en considération dans le ou les autres pays signataires<sup>11</sup> de son choix. Sans valeur contraignante pour les autres offices de brevet, cet avis favorable est en pratique considéré avec une bienveillance particulière, ce qui permet (outre l'avantage du programme ASPEC selon lequel la langue de communication commune est la langue anglaise) d'utiliser un pays réservant un traitement privilégié aux "brevets verts" comme base de dépôt accéléré dans tout ou partie des autres pays de l'ASEAN.

5.3. **En Malaisie**, pour par exemple, le programme EPP ("*Expedited Examination Programme*") entré en vigueur le 15 février 2011 permet de demander un traitement prioritaire de certaines demandes de dépôt, alors que selon le régime normal un délai de trois à quatre ans sépare le dépôt initial de l'obtention, et plus si l'Examineur soulève des objections.

L'EPP est accessible aux demandes relevant de cinq catégories, parmi lesquelles les inventions relatives à la technologie verte destinées à améliorer la qualité de l'environnement ou la préservation des ressources énergétiques.

La procédure à suivre est la suivante:

- une demande de principe doit être déposée auprès de l'Office malaisien en charge (MyIPO<sup>12</sup>);
- si celle-ci est approuvée, le greffier ("*Registrar*") en informe le déposant;
- celui-ci doit alors introduire une demande formelle d'examen accéléré dans un délai de cinq jours ouvrables;

- le rapport d'examen quant au fond est alors délivré dans un délai maximum d'un mois, au lieu d'un an dans le régime normal;
- le déposant doit y répondre dans un délai maximum de trois semaines, à défaut de quoi le traitement de la demande est renvoyé au régime normal.

Le principal inconvénient du programme EPP, outre ceux communs à tous les programmes accélérés comme discuté ci-après, est le montant plus élevé des redevances payables à MyIPO.

Deux autres programmes accélérés sont disponibles en Malaisie:

- Le PPS ("*Patent Prosecution Highway*") pour les demandes basées sur une demande similaire déposée auprès du JPO ("*Japanese Patent Office*") qui offre une durée d'examen réduite, de quatre à cinq mois, sans redevance supplémentaire;
- Le MSE ("*Modified Substantive Examination*") accessible aux demandes basées sur un brevet déjà délivré en Australie, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, aux États-Unis ou par l'Office Européen des Brevets.

## 5. L'arbitrage brevet / secret commercial

5.1. Le choix ne peut s'opérer que cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chacun :

- le produit peut-il être aisément faire l'objet de rétro-ingénierie par un tiers?

Dans l'affirmative, la préférence s'oriente vers le brevet, dans la négative vers le secret commercial;

- quelle est la longévité attendue du produit?

Si celle-ci est courte, comme il est plus probable dans une industrie "neuve" comme la technologie verte, ceci peut conduire à écarter le brevet (l'état de la technique évoluant à vive allure, l'amortissement

<sup>10</sup> ASEAN Patent Examination Co-operation

<sup>11</sup> Pour mémoire, les pays composant l'ASEAN: Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam

<sup>12</sup> Intellectual Property Corporation of Malaysia

du coût de dépôt étant plus problématique) au profit du secret commercial;

- le coût d'un brevet se justifie-t-il au regard du profit attendu de son exploitation et surtout, pour des entreprises de type *start-up*, est-il abordable ou au détriment d'autres éléments de dépense en R&D ou de nature commerciale?
- enfin et bien entendu, un aspect déterminant est le caractère brevetable ou non du produit ou du procédé.

5.2. La meilleure option pour les technologies vertes est fréquemment une alliance des deux modes de protection.

Par exemple, une entreprise US de biotechnologie ayant développé une technique combinant de nouveaux *designs* pour les bioréacteurs et une nouvelle application de micro-organismes a fait le choix de protéger par voie de brevet le procédé et le bioréacteur, mais de préférer la voie du secret commercial pour les microorganismes utilisés dans le *process*.

Cette société a pris en compte dans son raisonnement le fait que la partie bioréacteur était difficile à protéger des copies par rétro-ingénierie, mais qu'en revanche cet exercice était difficile pour les bio-organismes, dont par surcroît la brevetabilité était douteuse voire exclue.

## 6. L'arbitrage procédure accélérée / procédure ordinaire

6.1. Les avantages de la procédure accélérée sont indiscutables. Outre la rapidité de délivrance du brevet, bien évidemment, la procédure accélérée diminue le risque du déposant au regard:

- des recherches concurrentes progressant en parallèle;
- du risque de destruction du caractère de nouveauté de l'invention.

Ces deux derniers éléments revêtent une importance renforcée pour la technologie verte.

Toutefois, ils ne résument pas les retombées positives du choix d'une procédure accélérée, car celle-ci confère à la société concernée une image "entreprise verte" à l'origine de plusieurs bénéfices indirects:

- la recherche de partenaires financiers et/ou industriels (que ce soit par investissement direct ou dans une joint-venture) ainsi que de candidats à une licence est facilitée;
- les tribunaux ont une tendance avérée à se montrer plus protecteurs des droits tirés du brevet en cas de violation alléguée d'un "brevet vert".

Il en résulte que les "brevets verts" tendent à avoir une valeur marchande plus élevée que ceux qui ne bénéficient pas de cette appellation, aussi informelle soit celle-ci.

6.2. Toutefois, les inconvénients de la procédure accélérée ne sauraient être négligés, et sont à mettre en regard des avantages en vue d'une prise de décision entre les deux options:

- le coût supplémentaire dans certaines juridictions, comme la Malaisie;
- une pression accrue sur la trésorerie de l'entreprise du fait d'un échéancier plus ramassé de règlement des coûts (frais de brevet, honoraires) aux diverses étapes de la délivrance d'un brevet;
- une durée plus courte pour adapter les revendications aux progrès de la R & D interne et à l'évolution de l'état de la technique avant la délivrance du brevet;
- une possibilité réduite d'apprécier les modifications de perspectives commerciales entre la date de dépôt et la délivrance du titre.

**En conclusion**, la technologie verte fait bien l'objet d'un traitement en principe de faveur par la propriété intellectuelle, sous forme de procédures spéciales réputées adaptées aux besoins spécifiques de cette industrie. L'usage qui en est fait, toutefois, est affaire de choix, prenant en compte chaque avance technologique, juridiction et marché potentiel.

L'Asie Pacifique est largement pionnière en la matière et veut promouvoir la technologie verte pour elle-même et pour le monde. Des progrès seront encore utiles pour accroître son attractivité mais cette région constitue d'ores et déjà un choix d'implantation privilégié, et qui saura se montrer évolutif à l'écoute des besoins des chercheurs et développeurs et d'autres interlocuteurs des décideurs publics comme notre cabinet.

*Le présent article ne constitue pas un avis juridique. Pour tout conseil en rapport avec ce sujet ou un sujet connexe merci de nous consulter:*

GIRARD-FOLEY & Associates

Unit 2A-6-2, 6th Floor, Plaza Sentral

Jalan Stesen Sentral 5, 50470 Kuala Lumpur  
(Malaysia)

Tel. (603) 2035 6968 Fax (603) 2027 0932

Email: [philippe@girard-foley.asia](mailto:philippe@girard-foley.asia)

Pour toute information en continu sur les évolutions juridiques en ASIE OCÉANIE :

Website : [www.girard-foley.attorney](http://www.girard-foley.attorney)