



16, rue de la Paix
75002 PARIS
Tél : 01 42 96 42 96
Fax : 01 42 96 42 97
paris-marques@schmit-chretien.com
paris-brevets@schmit-chretien.com

BREVE SEPTEMBRE OCTOBRE 2009

PRESTATION D'ETUDES : PAS DE CONFIDENTIALITE IMPLICITE POUR LE DONNEUR D'ORDRE

Une décision de l'Office Européen des Brevets lors d'une procédure de recours de 2007 jette un doute regrettable sur le fait qu'un donneur d'ordre en matière de R&D, qui impose la confidentialité sur les résultats des travaux à son prestataire (clause unilatérale), en n'étant lui-même soumis à aucune obligation particulière de confidentialité, deviendrait « le public » au sens du droit des brevets.

Selon cette décision, la communication des résultats par le prestataire au donneur d'ordre serait donc une divulgation opposable à la nouveauté ou à l'activité inventive.

Quelles que soient les motivations de cette décision, elle doit attirer l'attention sur le fait que le donneur d'ordre pourrait être considéré comme « le public » malgré lui et ne pas pouvoir décider lui-même du moment où les informations acquises par le contrat pourront être effectivement considérées comme mises à la disposition du public.

Il convient donc désormais de prendre des précautions dans vos contrats de prestations intellectuelles pour que, sans être soumis à la confidentialité sur les résultats que vous souhaitez utiliser à votre guise en tant que donneur d'ordre, la transmission des résultats qui vous est faite par votre prestataire ne constitue pas une divulgation.

Par Didier MAUPLIER, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire OEB