Propriété Industrielle

*****

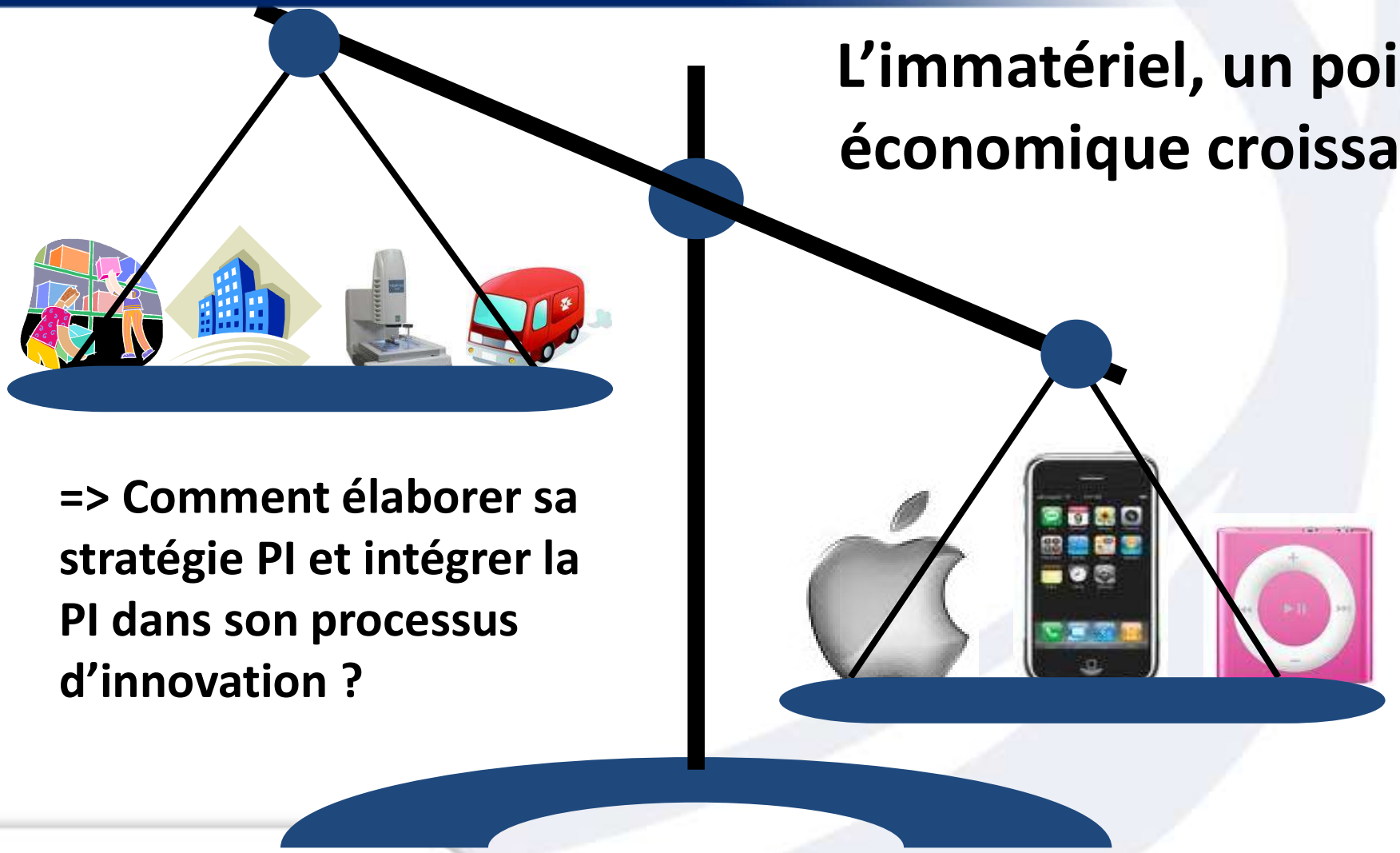
Comment construire efficacement sa stratégie de protection de l'innovation ?

Marie Andrée VAUTARD

23 avril 2021
Atelier UPE06

NONY
Propriété industrielle

L'immatériel, un poids économique croissant



=> Comment élaborer sa stratégie PI et intégrer la PI dans son processus d'innovation ?

NONY
Propriété industrielle

Plan

- ***Partie 1 : Différentes formes de protection***
- Partie 2 : Outils et bases de données PI
- Partie 3 : Elaborer et assurer sa stratégie PI
- Partie 4 : La titularité des créations
- Partie 5 : La protection des nouvelles techno

Quelle(s) protection(s) pour ma création ?

Une protection sur le nom du produit

=> Marques

Pop Up®

Une protection sur la forme du produit

=> Dessins & Modèles

Une protection sur une solution technique apportée par le produit (manchon de liaison déformable et élastique) => Brevets

NONY
Propriété industrielle

Qu’est ce qu’une marque ?

- Un signe d’identification des produits ou services d’une entreprise ou d’une organisation (signe verbal, figuratif, sonore)

- Des produits et/ou services associés à ce signe

- Conditions de validité : distinctivité (pas de termes génériques), disponibilité, usage suffisant

Marques : Intérêts du dépôt

- Protéger la notoriété
- Facilité d'action contre les contrefaçons ou actes de parasitisme
- Réduire le risque de dépôt et d'enregistrement de marques proches

Marques : Pièges à éviter absolument

- Se mettre à exploiter une dénomination sans vérifier sa disponibilité
- Oublier de renouveler sa marque au bout de 10 ans

Dessins et Modèles

Protéger l'aspect esthétique d'une création, son apparence

(lignes, contours, couleurs, forme, texture, matériaux)

« dessin » : deux dimensions - « modèle » : trois dimensions

Conditions : nouveauté et caractère propre

Le brevet d'invention

- Vise à protéger l'aspect fonctionnel d'une innovation
- Vise à protéger un chiffre d'affaires
- Durée de protection de 20 ans non renouvelable
- Contenu : description écrite, revendications, abrégé, dessin(s)

Les principales conditions de validité

- Appartenance aux inventions brevetables
- Nouveauté absolue (temps, espace, inventeur) : l'invention doit être non comprise dans l'état de la technique
- Activité inventive (non-evidence)
- Suffisance de description

→ Conditions cumulatives à respecter pour obtenir la délivrance effective du titre de brevet

NONY Propriété industrielle

Plan

- Partie 1 : Différentes formes de protection
- ***Partie 2 : Outils et bases de données PI***
- Partie 3 : Elaborer et assurer sa stratégie PI
- Partie 4 : La titularité des créations
- Partie 5 : La protection des nouvelles techno

Marques : les recherches d'antériorités

- **Recherches à l'identique (gratuites)**
  - Registre du Commerce et des Sociétés (www.infogreffe.fr)
  - Marques en vigueur en France
    - bases-marques.inpi.fr
  - Eventuellement, noms de domaine
    - Recherches Google
- **Recherches de similitudes (payantes)**
  - Demande auprès de l'INPI

NONY Propriété industrielle

Le brevet, source d'information pour la veille

- *Surveillance des concurrents (veille concurentielle) :* Pour repérer les entreprises actives dans un domaine technologique, savoir ce qu'ils font, et en faire des partenaires potentiels
- *Surveillance des domaines techniques (veille technologique)*
  - Se faire une idée précise des brevets publiés sur un thème donné
  - Evaluer la pertinence d'une direction de recherche
  - Acquérir des connaissances et des idées nouvelles
  - Identifier les tendances technologiques
- *Liberté d'exploitation*
  - S'assurer du champ libre d'une nouvelle réalisation
  - Eviter les conflits avec ses concurrents

Où rechercher un brevet ?

- **Dans les bases de données nationales** :
  - Accès aux textes complets des brevets dans plus de 30 pays (Europe principalement). Interrogation en langue nationale.

    Ex : Gb.espacenet.com

    Fr.espacenet.com
- **Dans une base de données mondiale** :
  - Demandes de brevets des principaux pays (environ 70 pays) représentant le fonds documentaire de l'OEB, interrogeables en anglais

    Ex : http://ep.espacenet.com

  - Google patents : https://patents.google.com/

NONY Propriété industrielle

Les différents critères de recherche

- Recherche par numéro (de dépôt, de publication ou de priorité) … *encore faut-il avoir la référence du brevet !*

- Recherche par nom (déposant, inventeur) … *encore faut-il connaître la personne qui a pu déposer la demande de brevet !*

- Recherche par mots-clés (en français, en anglais) … *encore faut-il trouver des mots-clés pertinents !*

- Recherche par code de la classification internationale des brevets (CIB) … *c'est le critère de recherche le plus pertinent…à condition d'avoir ciblé le(s) bons code(s) !*

NONY Propriété industrielle

Plan

- Partie 1 : Différentes formes de protection
- Partie 2 : Outils et bases de données PI
- ***Partie 3 : Elaborer et assurer sa stratégie PI***
- Partie 4 : La titularité des créations
- Partie 5 : La protection des nouvelles techno

NONY
Propriété industrielle

Les droits de propriété industrielle

- **Des droits à acquérir et à entretenir**
  - Droits acquis par des dépôts
  - Droits exclusifs d'exploitation
  - Droits nationaux soumis aux lois nationales
  - A renouveler pour rester en vigueur

- **Des droits à utiliser**
  - Valoriser votre R&D (licences, investisseurs …)
  - Surveiller vos marchés pour détecter les contrefaçons
  - Agir pour défendre vos droits

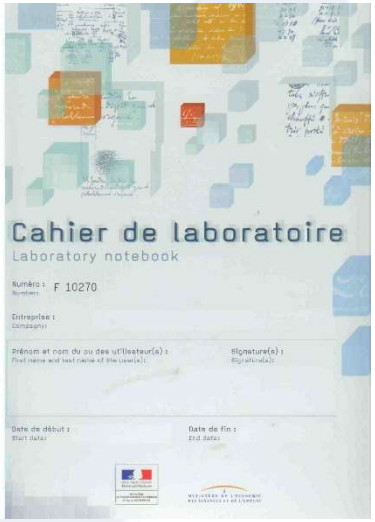
=> *Intégrer la PI dans son processus d'innovation, pour chaque nouveau projet, de façon cohérente avec son business model*

NONY Propriété industrielle

Step 1: Traçabilité du projet (préparer le terrain)

- Formalisation

- Datation certaine et droits d'auteur
  - Enveloppe Soleau
  - Cahier de laboratoire
  - Dépôt auprès d'un officier ministériel
  - Dépôt à l'APP (logiciels)



NONY
Propriété industrielle

Step 1bis: Confidentialité du projet

- *Le secret ne se décrète pas, il s'organise !*
- *En interne : organiser la confidentialité*
  - Organisation du site de production (restrictions d'accès, division des tâches…)
  - Contrats de travail, conventions de stage, de thèse …
- *A l'externe : contractualiser les relations avec les partenaires liés au processus d'innovation*
  - Identification des apports respectifs
  - Clause de confidentialité
  - Clause de non-exploitation
  - Clause de non-revendication
  - Clauses d'appropriation/partage/exploitation des résultats

Step 2: Analyse de l'état de l'art via les bases de données

Scenario 1 : Les recherches ne révèlent pas de document affectant la nouveauté

Je continue mes recherches pendant la matérialisation de mon idée

Je détermine si mon projet est réalisable :
Faisabilité technique
étude de marché
normes et réglementation
viabilité financière

NONY Propriété industrielle

Exploiter les résultats des recherches

Scénario 2 : les recherches ont révélé l'existence de connaissances proches de mon idée

J'abandonne mon idée

Je poursuis en utilisant la PI existante : achat de titre/licence

Je poursuis sans tenir compte de la PI existante

Risque de contrefaçon

NONY Propriété industrielle

Step 3: Protéger mon projet

- J'effectue une ou plusieurs *formalité(s) de dépôt auprès d'un office* pour obtenir :
  - Un brevet et/ou
  - Une marque et/ou
  - Un dessin/modèle
- Ou je garde le *savoir-faire secret* (ne pas diffuser dans le public les connaissances élaborées ou acquises)

NONY Propriété industrielle

Procédure brevet – principales étapes

TITRE
DESCRIPTION
DESSINS
REVENDICATIONS
ABRÉGE

+

TAXE DE DÉPÔT

+

TAXE
RAPPORT
RECHERCHE

Dépôt

EXAMEN ADMINISTRATIF
CLASSEMENT CIB

12 mois : délai de priorité

18 mois : publication de la demande

Extensions à l'étranger

Défense nationale

Environ 9 mois : rapport de recherche préliminaire

+/- 30 mois : DELIVRANCE
Rapport de recherche définitif

TAXE DE DÉLIVRANCE

NONY Propriété industrielle

Brevet -> où se protéger ?

- Principaux critères :
  - Pays où l'on a ses principaux concurrents
  - Pays où l'on a ses principaux marchés
- Mais aussi :
  - Pays où l'on pourra exercer une surveillance directe ou indirecte
  - Pays où les enjeux justifieront une éventuelle procédure
  - Pays où l'on pourra accorder des licences

➡ Nécessité de cibler pour optimiser les investissements

NONY Propriété industrielle

Coût du brevet à intégrer dans la stratégie PI

- Un coût en plusieurs parties
  - coût direct (taxes, Conseils en PI)
  - coût indirect (en interne)
- Un coût étalé dans le temps
  - coût d ’entretien (réponses pendant l’examen, paiement des annuités de brevet)
  - coût de défense du titre (frais liés à l’action en contrefaçon)
- Un coût directement fonction des marchés visés

NONY Propriété industrielle

Step 4: Choix d'une stratégie de développement de mon innovation

- Valorisation interne
  - Exploitation directe par l'entreprise
- Valorisation externe
  - Exploitation indirecte par des partenaires
  - Transmission de propriété (cessions, apports en société)
  - Transmission de jouissance (licences d'exploitation : contrat aux termes duquel le donneur de licence autorise le licencié à exploiter son titre de PI)

Step 4bis: La gestion des titres de PI

Choix à faire : Maintenir en vigueur les titres

OU

Abandonner les titres au domaine public

- En fonction de la durée de vie des innovations, des objectifs à atteindre…

  ⇒ Durée de vie des titres de PI souvent > durée de vie des innovations

- Couper les « branches mortes » permet de faire des économies sur les frais de maintien en vigueur.

NONY Propriété industrielle

Step 5: La défense des titres de PI

- Surveillance régulière et active du marché
  - Surveiller les dépôts de titres de PI publiés
  - Traquer les contrefaçons sur les salons, le web, mon réseau
- Marquer ses produits et communiquer sur ses titres de PI (y compris auprès de ses employés et partenaires commerciaux)

NONY Propriété industrielle

Contrefaçon : Actions possibles

- Informer le contrefacteur présumé par une lettre de mise en demeure
  - Attention : risque qu'il dissimule des preuves
- Accord amiable
  - Transformer son contrefacteur en licencié ou en partenaire commercial
- Défense des droits
  - Action en contrefaçon si enjeu, après évaluation des « forces en présence »
  - Attention : risque de riposte du contrefacteur présumé par une action en nullité du brevet (même si brevet délivré)

Plan

- Partie 1 : Différentes formes de protection
- Partie 2 : Outils et bases de données PI
- Partie 3 : Elaborer et assurer sa stratégie PI
- ***Partie 4 : La titularité des créations***
- Partie 5 : La protection des nouvelles techno

NONY
Propriété industrielle

Le titulaire de la protection

- Inventeur ≠ déposant
- « Le droit au brevet appartient à **l'inventeur** ou à son **ayant cause »**
- Mais c'est le déposant qui a droit au titre de propriété industrielle
- En France, application stricte du régime des **inventions de salariés**

NONY Propriété industrielle

Qui peut breveter ? Cas des salariés

- 90 % des inventions brevetées sont le fait d'inventeurs salariés
- Régime légal obligatoire favorable pour les salariés
  - *Une convention collective et/ou un accord d'entreprise et/ou un contrat de travail ne peuvent que prévoir des dispositions plus favorables au salarié*
- Obligation pour le salarié de déclarer toute invention à son employeur et de respecter les règles de confidentialité (contrat de travail)
- La propriété de l'invention dépend de la catégorie d'invention

Les inventions de mission

Inventions réalisées par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive

appartiennent à l'employeur dès sa conception

Droit à une rémunération supplémentaire

Les inventions hors mission

ATTRIBUABLES

réalisées hors mission confiée par l'employeur mais présentent un lien avec l'entreprise

appartiennent au salarié, sauf si l'employeur demande son attribution

Paiement d'un juste prix

NON ATTRIBUABLES

réalisées hors mission confiée par l'employeur et sans lien avec l'entreprise

appartiennent au salarié

Aucun droit à rémunération mais liberté d'utilisation

Plan

- Partie 1 : Différentes formes de protection
- Partie 2 : Outils et bases de données PI
- Partie 3 : Elaborer et assurer sa stratégie PI
- Partie 4 : La titularité des créations
- ***Partie 5 : La protection des nouvelles techno***

NONY
Propriété industrielle

Que peut-on breveter ?

- **Une invention technique = une solution technique à un problème technique**
  - Un produit
  - Le procédé de fabrication du produit
  - L'utilisation du produit
  - Une méthode (par exemple de mesure, de détection, d'authentification …)

Les exclusions à la brevetabilité

- Les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical
- Le corps humain et tout élément non isolé du corps humain
- Les méthodes mathématiques
- Les méthodes d'affaires (business methods)
- Les découvertes
- Les créations esthétiques
- Les variétés végétales et les races animales
- Les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs (par exemple les instruments de torture)
- ***Les programmes d'ordinateur***

Invention mise en œuvre par ordinateur

- A mesure que les technologies progressent, les inventions mises en œuvre par ordinateur sont de plus en plus utilisées dans tous les domaines de la technique
- L'aspect novateur d'un nouveau produit ou procédé peut résider dans la méthode sous-jacente à un programme d'ordinateur et/ou à sa mise en œuvre par ordinateur
- Un inventeur peut choisir en fonction des circonstances de mettre en œuvre une méthode sous forme de programme info ou via des composants matériels programmables

⇨ une partie importante des demandes dans tous les domaines hi-tech

Programmes d'ordinateur

- Tous les programmes d'ordinateur ont un caractère technique trivial en ce qu'ils effectuent des changements physiques dans le matériel
  (T 1173/97-3.5.01 "Produit 'programme d'ordinateur'/IBM")
- Afin d'être brevetable, ils doivent produire un **effet technique supplémentaire** allant au-delà de cette interaction technique triviale et donnant lieu au caractère technique requis

  => contribution technique possible en cas d'application technique concrète

Programmes d'ordinateur

- L'effet technique supplémentaire peut, par ex., consister à contrôler des procédés ou dispositifs techniques ou à modifier le fonctionnement interne d'un ordinateur

- Un support lisible par ordinateur constitue un produit technique et par conséquent, a un caractère technique (quelque soit son contenu)

Un exemple : Les objets connectés, à travers la société Nest Labs

- Deux propriétés minimales :
  - possède une identité numérique
  - est capable de communiquer des données avec une autre entité informatique
- Propriétés supplémentaires
  - est généralement capable de récupérer, stocker, transférer et traiter des données
- **Nest Labs** : société californienne fondée en 2010 et rachetée par Google en 2014 pour 3,2 millards $

L'exemple de Nest Labs

- Quelques marques détenues par Nest Labs :
  - Nest
  - Nest Learning thermostat
  - Rush hour rewards
  - Auto-tune
  - Nest Protect
  - Nest Cam

L'exemple de Nest Labs

- Quelques Dessins & Modèles détenus par Nest Labs

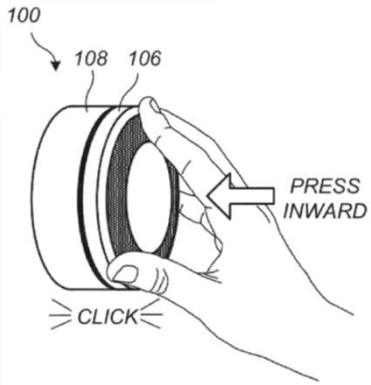
Ecran

Interface graphique

NONY
Propriété industrielle

Thermostat Nest Labs

- 64 familles de brevets déposées dans le monde
  - Communication entre le thermostat et le système de climatisation
  - Gestion de la batterie du thermostat
  - Élaboration d'un modèle prédictif de présence
  - Gestion de l'humidité et de la température par l'utilisation de la climatisation



➡ Management efficace de la PI ☺

Merci de votre attention !

Contact : mvautard@nony.fr

Sources : Cabinet Nony

INPI

OMPI

CEIPI

CNCPI