



L'Europe à la portée de votre entreprise.

Guide pratique de la **Propriété intellectuelle** dans les différentes phases de votre projet



Commission européenne
Entreprises et industrie

Informations sur le présent guide :

Les informations contenues dans ce guide sont celles communiquées par diverses sources qui ont un droit d'accès et de rectification permanent.

Pour toute modification, veuillez contacter :

ARIST Paris – CCIP

2 Rue de Viarmes, 75001 Paris

Tél : 01 55 65 82 06

Contact :

Fabrice RIGAUX, Tél : 01 55 65 82 06 — frigaux@ccip.fr

CCIR Rhône – Alpes

32, quai Perrache, CS 10015, 69286 Lyon cedex 02

Tél : 04 72 11 43 43

Enterprise Europe Network

Salvatrice BUFALINO — bufalino@rhone-alpes.cci.fr

Coordination Intelligence Économique

Sylviane DESCHARMES — descharmes@rhone-alpes.cci.fr

CCI Lyon

Place de la Bourse, 69289 Lyon

Tél : 08 21 23 12 51

Contact :

Eric QUIRION, Tél : 04 72 40 58 05 — quirion@lyon.cci.fr

Rédaction :

Salvatrice BUFALINO (CCIR Rhône-Alpes)

Sylviane DESCHARMES (CCIR Rhône-Alpes)

Anne-Charlotte GONNET (CCIR Rhône-Alpes)

Thomas POURCHAYRE (CCIR Rhône-Alpes)

Eric QUIRION (CCI Lyon)

Fabrice RIGAUX (CCIP)

Remerciements :

IRPI, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle

INPI, Institut National de la Propriété Industrielle

Ce guide a été réalisé par le Consortium CCI Paris, CCIR Rhône-Alpes et CCI de Lyon dans le cadre de l'action spécifique « Innovation Information Days for SMEs » du réseau Enterprise Europe Network dont les partenaires sont membres. Les actions de ce projet ont été co-financées par la Commission Européenne et les partenaires cités. Le contenu est sa propriété. Toute reproduction totale ou partielle du contenu sans mention de la source est interdite.

Charte graphique, tous droits réservés : Commission européenne, EACI.

Conception : Jean-Benoît Godefroy, www.jbgoefroy.com.

Inventeur ou dirigeant de PME / TPE, vous souhaitez transformer vos idées en réelles innovations et développer votre entreprise ? Ce guide est fait pour vous !

La Propriété Intellectuelle joue un rôle majeur pour la compétitivité des entreprises. Chaque jour, de nouveaux produits, de nouvelles marques, de nouveaux dessins et modèles apparaissent sur le marché. Cette créativité est-elle toujours bien protégée ?

Pour tous ceux – inventeurs et dirigeants de PME / TPE, responsables des principales fonctions des entreprises – qui transforment les idées en « réelles » innovations pour se développer, nous avons conçu ce guide pratique qui répond à la très grande majorité des questions que vous vous posez sur la Propriété Intellectuelle quelle que soient la taille et le secteur d'activité de votre entreprise.

Ce guide vous permettra de bien les traiter à chaque étape clé de votre projet et de vous faire gagner du temps en vous orientant vers des outils pratiques et des interlocuteurs appropriés.

Vous trouverez, au fil des chapitres, des conseils et des points de vigilance, non seulement pour le dépôt de titres mais également pour la mise en œuvre d'une gestion performante et adaptée de la Propriété Intellectuelle. Les notions et thèmes abordés ici suivent les différentes étapes du cycle de vie des produits / procédés / services, de l'idée au marché et les différentes phases de développement d'une entreprise, de la création à la cession. Ainsi, en fonction de vos connaissances et de vos besoins vous pouvez directement vous diriger vers un chapitre à partir de la table des matières.

Qu'il s'agisse d'initier une première réflexion ou d'entamer une réelle démarche de protection, ce guide vous indiquera les pistes à suivre pour protéger au mieux vos produits, vos procédés et vos savoir-faire et transformer la propriété intellectuelle en opportunité de développement de votre entreprise !

Bonne lecture à tous !

Pourquoi la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet ?

- conserver et accroître vos avantages concurrentiels,
- créer une image de marque (notoriété, crédibilité),
- augmenter la valeur de votre entreprise et sa valorisation auprès d'investisseurs,
- surveiller et limiter la contrefaçon,
- éviter de réaliser des investissements peu rentables dans la recherche & développement et le marketing,
- valoriser vos savoir-faire et technologies de même que vos titres de propriété industrielle (commercialiser les produits, céder des licences etc),
- tirer parti des informations techniques et commerciales contenues dans les bases de données relatives aux brevets et aux marques (s'informer sur les dernières avancées techniques, découvrir les innovations des concurrents, etc).

Nota Bene: Il est important de souligner que ce Guide n'est pas exhaustif: seules les problématiques et les situations les plus courantes sont envisagées. Les outils proposés ne sauraient résoudre tous les cas d'espèces et doivent être adaptés en fonction du contexte. Ces outils ne sauraient se substituer aux conseils de professionnels (avocats, conseils en propriété industrielle, etc), auxquels il est recommandé de recourir.

Sommaire

6

A/ J'ai une idée	8
A.1 Mon idée est-elle protégeable ?	8
A.2 Dans tous les cas, je vérifie l'originalité et la nouveauté !	9
A.3 J'exploite les résultats des recherches	10
A.3.1 Si mes recherches révèlent des documents affectant la nouveauté	10
A.3.2 Si mes recherches ne révèlent pas de documents affectant la nouveauté	11
A.4 Je vérifie la faisabilité de mon projet	11
B/ Mon idée se transforme en projet	14
B.1 Que faut-il que je protège ? Quelles sont les étapes indispensables ?	14
B.2 Je souhaite concevoir mon produit avec des partenaires	15
B.3 Je développe un prototype	18
B.4 Je recherche une technologie, un procédé complémentaire pour faire aboutir mon projet	18
B.5 Je finance ma propriété industrielle	19
C/ Je crée une entreprise à partir de mon projet	22
C.1 Quel statut choisir ?	22
C.2 Je construis mon business plan	22
C.3 Comment prendre en compte mes titres de propriété industrielle	23
C.4 Je choisis et dépose ma dénomination sociale, une marque, un nom de domaine, un dessin et modèle	24
D/ Je commercialise mon produit	26
D.1 Je tiens compte de la propriété industrielle dans ma stratégie marketing (vente, supports de promotion)	26
D.2 Je me prémunis de la contrefaçon	27
D.2.1 Quels sont les risques en cas de violation de droits détenus par des tiers ?	27
D.2.2 Je suis accusé de contrefaçon ? Quels sont les recours ?	28
D.3 J'assure le respect de mes droits	29

D.3.1 Ma première démarche : une veille défensive	29
a) Je surveille les titres de propriété industrielle publiés	29
b) Je traque les contrefaçons	30
c) Je suis copié ? Quels sont les recours ?	30
D.3.2 Je maintiens mes droits	31
D.3.3 Le secret des affaires	32
D.4 Je valorise mes droits en concédant des licences	33

E/ Mes titres de Propriété Industrielle arrivent à échéance et/ ou je souhaite céder mon entreprise	34
E.1 Mes titres et mes droits arrivent à échéance	34
E.2 Je souhaite céder mon entreprise : je dois évaluer la valeur de mes droits de propriété intellectuelle ?	35

Glossaire	38
------------------	----

Annexe 1 : Notions essentielles de la Propriété intellectuelle	46
Annexe 2 : Tableau comparatif des dépôts (tarifs TTC 2011)	56
Annexe 3 : Offre d'information et de veille en propriété intellectuelle	60

Bibliographie	66
----------------------	----

Organismes	70
-------------------	----

Sites Internet utiles	72
------------------------------	----

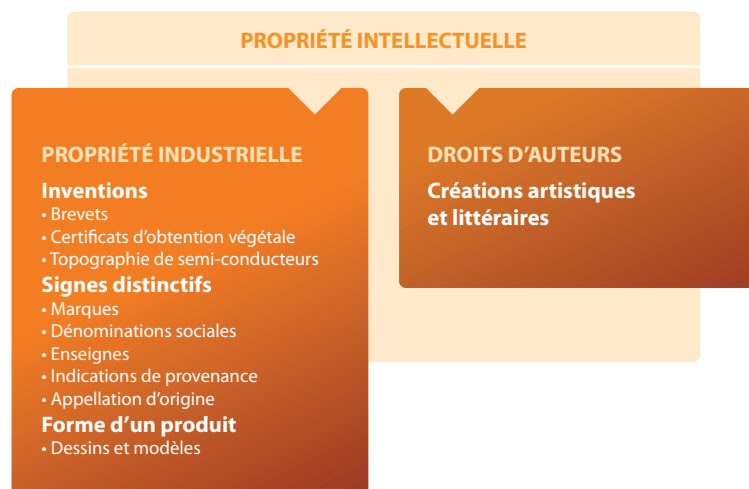
7

A/ J'ai une idée

J'ai une idée que je souhaite développer, mais je ne connais pas les démarches à suivre. Cette idée peut être une simple évolution d'un produit ou procédé existant, mais aussi une nouvelle approche, un nouveau concept, un nouveau procédé. Dans un premier temps, il est primordial de soumettre cette idée à un examen global. La consultation d'experts est vivement recommandée.

A.1 Mon idée est-elle protégeable ?

8 Les idées, les concepts ne peuvent pas faire l'objet d'une protection en tant que tels, seules leurs réalisations peuvent être protégées sous certaines conditions.



Les outils de la PI disponibles pour protéger les éléments à transférer
Source : Guide du Transfert de Technologie International, Cabinet Vaucher-Tisseront

Garder le secret tout au long du processus de maturation de l'idée est un impératif ! Je ne divulgue pas mon idée, surtout si je souhaite que sa réalisation soit protégée.

 **FOCUS :** Par exemple, dans le cadre d'un brevet, la nouveauté figure parmi les conditions indispensables : il n'est plus possible de protéger une invention¹ qui a été divulguée. Présenter ma création à un salon, dans une revue spécialisée avant le dépôt¹ d'un titre de propriété industrielle, la ferait considérer comme faisant partie de l'art antérieur.

Un mode de commercialisation, un jeu ne sont pas protégeables. Par contre, les documents qui les matérialisent le sont (droit d'auteur, dessins et modèles, marques).

A.2 Dans tous les cas, je vérifie l'originalité et la nouveauté !

D'une manière générale, je dois vérifier que mon idée est originale et détecter toute information relatant une idée identique ou similaire. Pour cela, j'effectue, à titre exploratoire, des recherches via les bases de données brevet, la documentation scientifique et technique, les salons, les catalogues etc. Je mets ces renseignements à profit pour éviter de me lancer dans le développement d'une invention qui a déjà été réalisée. De plus, les informations recueillies sont susceptibles de m'inspirer de nouvelles idées ou de me guider vers d'autres solutions.

Ensuite, je fais appel à un expert qui effectuera des recherches plus pointues à partir de bases de données professionnelles et m'aidera à analyser ces deux points.

¹ voir glossaire.

A.3 J'exploite les résultats des recherches.

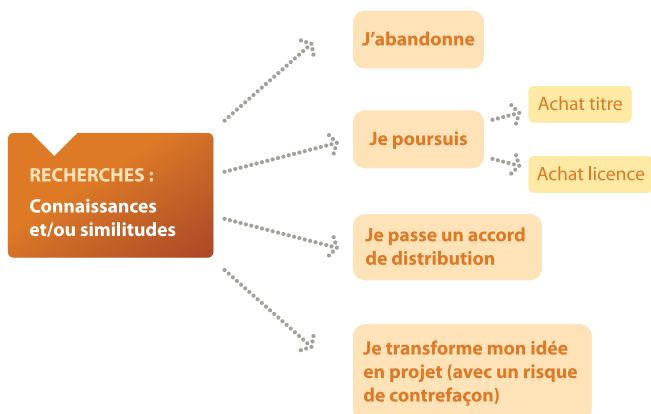
A.3.1. Si mes recherches révèlent des documents affectant la nouveauté :

Mes recherches ou celles réalisées par un professionnel ont révélé l'existence de connaissances antérieures (brevets, publications, brochures, etc) présentant des similitudes avec mon idée. Par exemple, si celles-ci sont décrites dans un brevet, les recherches m'indiqueront si le brevet est en vigueur, dans quel(s) pays, s'il est tombé dans le domaine public ou s'il est déchu (par exemple non paiement des redevances). Dans ces deux derniers cas, je suis libre d'utiliser le savoir technique.

Les informations obtenues me permettent maintenant d'évaluer la marge de manœuvre dont je dispose pour ma propre invention.

En fonction des résultats obtenus et de ma stratégie, plusieurs options sont possibles :

- 1/J'abandonne l'idée;
- 2/Je poursuis mon projet en utilisant la propriété industrielle existante et je crée une entreprise dans le cadre d'un transfert de technologie en :
 - achetant le titre de propriété et les documents recensés (transfert de technologie) : j'économise ainsi les frais de développement ;
 - achetant une licence de brevets afin de fabriquer le produit ou une licence de marque afin de pouvoir l'exploiter ;
- 3/Je passe un accord de distribution ;
- 4/Je transforme mon idée en projet sans tenir compte des connaissances antérieures entachant la nouveauté de mon idée. Je risque alors d'être attaqué en contre-façon.



Les alternatives envisageables
Pour plus de détails se référer au Chapitre B : Mon idée se transforme en projet.

A.3.2. Si mes recherches ne révèlent pas de documents affectant la nouveauté :

Je ne peux pas encore statuer de manière définitive sur la question. En effet les publications² de brevets ne sont accessibles aux tiers que 18 mois après la date de dépôt de la demande. Je continue à surveiller les publications des demandes de brevets pour vérifier la nouveauté de mon idée, tout en continuant le processus de matérialisation de celle-ci (prototype par exemple mais également validation de la faisabilité technico-économique).

A.4 Je vérifie la faisabilité de mon projet.

Comment traduire mon idée en projet concret, la tester pour qu'elle entraîne une réelle innovation, source d'activités et de revenus ?

Je ne m'engage pas dans le développement d'un produit qui n'intéresse personne et pour lequel il est difficile de créer un besoin.

Suis-je en mesure de le concevoir, de le fabriquer moi-même ou dois-je envisager une collaboration avec des partenaires ?

Pour déterminer si mon projet est réalisable, plusieurs démarches sont nécessaires :

- réaliser une étude de faisabilité technique
- réaliser une étude de marché
- vérifier les normes et réglementations en vigueur
- vérifier la viabilité financière



Boîte à outils

Recherches d'informations pour vérifier la nouveauté, l'originalité :

Vous pouvez utiliser en pré-recherches les bases de données du « Tableau comparatif des bases d'informations gratuites », avant de faire appel à un expert (Annexe 3). Les recherches effectuées par des experts permettent de vérifier si une invention est protégée et dans quels pays, de déterminer sa situation juridique (en vigueur, déchéance) ou si la fabrication et la commercialisation de votre invention risquent de porter atteinte à des brevets de tiers.

² voir glossaire.



L'INPI³ met à disposition gratuitement les publications des demandes de **brevets** français, européens délivrés prenant effet en France, les **marques** françaises, communautaires en vigueur, internationales en vigueur désignant ou non la France, les **dessins et modèles** français, dessins et modèles internationaux.

L'Office européen des brevets⁴ met en ligne les documents relatifs aux brevets du monde entier.

Les fiches Situation juridique INPADOC fournissent des informations sur la validité des brevets et les pays où elle s'applique. Il est conseillé de confirmer les renseignements trouvés auprès de l'autorité étrangère.

³, ⁴ voir glossaire.



B/ Mon idée se transforme en projet

Dans cette phase, je concrétise mon idée en réalisant un produit, et/ou la mise au point d'un procédé. J'ai vérifié que je pouvais librement exploiter mon idée.

B.1 Que faut-il que je protège ? Quelles sont les étapes indispensables ?

À ce stade je définis ma stratégie de protection : faut-il choisir le secret⁵, ai-je les moyens de l'assurer, ou faut-il déposer des titres de Propriété Industrielle ?

Si je souhaite protéger mon invention, il faut que je réfléchisse à cette question suffisamment tôt, et garder le silence tant que je n'ai pas pris une décision. Le développement d'un produit coûte beaucoup d'argent et d'énergie. Il mérite par conséquent une protection appropriée. Le législateur a prévu à cet effet des moyens de protection, tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles, et le droit d'auteur⁶. Ces moyens sont développés dans l'Annexe 1.

Dans cette perspective, que dois-je protéger, comment, dans quels pays, suis-je prêt à défendre mes droits ?

Cette stratégie de protection est intimement liée à ma stratégie globale constituée par les marchés visés, la connaissance des forces en présence, la défense de mes avantages concurrentiels.

Voir tableau 1 page 16.

Un budget Propriété Intellectuelle est à prévoir pour les cinq premières années. Les coûts à anticiper concernent principalement ceux de l'extension des droits à l'international, des procédures d'examen et de délivrance.

Pour plus de détails se reporter au tableau de l'Annexe 2.

⁵, ⁶ voir glossaire.

La stratégie de protection doit aussi prendre en compte ce qui n'est pas protégeable par un titre de propriété industrielle. Il s'agira de gérer la confidentialité⁷, d'adopter une attitude vigilante en :

- déterminant les informations qui doivent rester confidentielles et en limitant leur diffusion ;
- mettant en place un système de sécurité, avec par exemple, des limites et contrôles d'accès à certains lieux, à certaines informations ;
- définissant une charte de confidentialité si le projet est développé au sein d'une entreprise. Ce document doit avant tout avoir un rôle pédagogique de sensibilisation pour les salariés permanents, les stagiaires et le personnel intérimaire ;
- assurant la traçabilité des informations confidentielles (marquage des documents) et de leur communication (à qui, quand, où ?).

B.2 Je souhaite concevoir mon produit avec des partenaires.

La collaboration avec des partenaires permet parfois d'aboutir à des solutions plus perfectionnées, de réduire la durée du développement et de partager les risques. En premier lieu, il est impératif de constituer une preuve de création et de dater mon idée, mon projet (par exemple avec l'enveloppe Soleau⁸, le pli d'huissier⁹, le cahier de laboratoire etc), cela me sera utile en cas de litige.

Dès le premier contact et le début des pourparlers avec un partenaire potentiel, je lui demande un engagement de confidentialité.

Si plusieurs personnes sont à l'origine d'une invention, je prévois dès le départ de consigner dans un contrat les rapports de droit et les droits de propriété intellectuelle de chacun. Je dois assurer la traçabilité.

⁷, ⁸, ⁹ voir glossaire.

Tableau 1 : Aide au choix de protection à adopter pour une technologie

	Secret	Brevet	Divulcation volontaire, publier sans breveter
Qu'est-ce qui est protégé ?	Toute information ayant une valeur	Caractéristiques techniques	–
Conditions de validité juridique¹⁰	Peu exigeantes (information non connue des personnes du secteur concerné)	Strictes (nouveau, activité inventive, suffisance de description)	–
Modalités d'obtention	Organisation du secret	Dépôt + examen	Faire connaître l'innovation au public : publication, exposition du produit
Effet d'une divulgation¹¹	Fin de la protection	Sans effet si la divulgation est postérieure au dépôt	Rend impossible tout dépôt de brevet par des tiers
Portée de la protection	Toute l'information non divulguée sans limitation géographique	Fixée par les revendications ¹² Limitée aux pays où le brevet est étendu	–
Durée de la protection	Tant que le secret est préservé	20 ans maximum à partir de la date de dépôt	–

¹⁰, ¹¹, ¹² voir glossaire.

B.3 Je développe un prototype.

Je spécifie les détails à l'aide de dessins et de plans et je décris la solution avec précision. Cette étape permet de contrôler la faisabilité de mon invention et d'en faire ressortir les éventuelles lacunes.

L'utilisation du cahier de laboratoire¹³ me permet d'organiser la traçabilité du savoir-faire mis en œuvre en enregistrant les résultats expérimentaux, les idées à chaque étape du développement.

De format normé, il sécurise la consignation des éléments de progression dans la mise au point du prototype. Il peut constituer une preuve de possession personnelle antérieure¹⁴.

Si je fais appel à des sous-traitants pour réaliser mon prototype, je pense à leur faire signer un contrat de confidentialité et un contrat précisant à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle.

B.4 Je recherche une technologie, un procédé complémentaire pour faire aboutir mon projet.

Je rencontre des problèmes techniques, je peux :

- rechercher notamment à travers la littérature scientifique, les brevets pour trouver des solutions (libres de droits ou non) ;
- rechercher des prestataires qui vont m'aider à définir les solutions manquantes ou des partenaires qui disposent déjà de ces solutions ;

En Rhône-Alpes, je peux faire appel au réseau des Espaces Innovation des CCI pour identifier un partenaire et me mettre en contact avec des centres de recherche (privés ou publics).

En Île-de-France, je peux consulter le site Innovation et Intelligence Économique de la CCIP : www.entreprises.cci.fr/web/innovation/accueil.

Le réseau Enterprise Europe Network (EEN), présent sur 55 pays, donne accès à plus de 6000 offres de technologies en provenance d'entreprises et de centres de recherche. En Rhône-Alpes et en Île-de-France, les services de ce réseau sont fournis par les CCI.

B.5 Je finance ma propriété industrielle.

En fonction de la typologie de mon projet, plusieurs aides sont envisageables. Certaines aides ayant un volet de financement de la Propriété Industrielle sont disponibles :

- en Rhône-Alpes, Idéclit Potentiel ou Idéclit Stratégie
- en Île-de-France AIR-Aide à l'Innovation Responsable (proposée par le Centre Francilien de l'innovation), AIMA (Aide à la Maturation de Projets Innovants et le dispositif PM'up)

Un conseiller innovation de votre CCI peut définir avec vous les aides à mettre en œuvre en fonction des critères d'éligibilité.

Voir tableau 2 : « Aides financières pour la Propriété Industrielle »

¹³, ¹⁴ voir glossaire.

Tableau 2 : Aides financières pour la propriété industrielle

Aide	Instructeur	Objet de l'intervention	Montant indicatif
Pré Diagnostic PI	INPI	Évaluation des enjeux de la PI en globalité, pour une TPE ou PME innovante peu active en PI, effectuée par un consultant spécialisé ou expert INPI.	Gratuit pour l'entreprise. Valeur 1500€ TTC (min 1,5 journée). Financé par l'INPI
PTR 1^{er} brevet (en Rhône-Alpes) APPI (en Ile-de-France)	Réseau de Développement Technologique (RDT)	Etude d'antériorité et 1 ^{er} dépôt de brevet en France, au nom de l'entreprise, par des conseils spécialistes en PI ou des conseils INPI. Pour TPE, PME	Subvention à partir de 50% du coût de la prestation, plafonnée à 5000€ HT. Financé par OSEO ¹⁵
Aide à l'innovation	OSEO	Recherche d'antériorité, dépôt de brevet, extension à l'étranger, dans le cadre d'un projet global d'innovation	Subvention ou avance remboursable en fonction du dossier et de la phase du projet. Financé par OSEO

20

21

¹⁵ voir glossaire.

C/ Je crée une entreprise à partir de mon projet

Mon projet est solide, j'ai déterminé la stratégie de développement de mon produit/procédé (partenariats, procédés complémentaires, etc) et je dispose des ressources nécessaires au bon déroulement de celui-ci. J'ai vérifié que mon produit/procédé répondait à un besoin. Je peux maintenant créer mon entreprise.

C.1 Quel statut choisir ?

Pour choisir le statut de mon entreprise je dois prendre en compte de nombreux facteurs, par exemple : nature de l'activité, importance des investissements et des investisseurs, créer seul ou à plusieurs.

Je peux faire appel aux conseillers CCI Création/transmission pour comparer les différentes formes juridiques et déterminer la plus adaptée à mon projet et à ma stratégie. Plus d'informations sur le site de la CCIP dédié à la création d'entreprise¹⁶. www.entreprises.ccip.fr/web/creation

C.2 Je construis mon business plan.

J'expose, dans le cadre d'un document préliminaire ou d'un « business-plan », la manière et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre mon idée. Cette démarche m'oblige à reconsidérer mon projet sous tous ses aspects, me permettant d'en vérifier la faisabilité et d'identifier les points forts et les points faibles. Au terme de cette étape, je serai en mesure de décider si je souhaite poursuivre mon projet de création d'entreprise et selon quelles modalités.

Dans le « business-plan », je précise entre autres la stratégie, la forme commerciale, le mode de financement, les réseaux de distribution, les débouchés commerciaux planifiés, les concurrents, le marketing et la stratégie de protection des droits de propriété intellectuelle.

¹⁶ voir glossaire.

C.3 Comment prendre en compte mes titres de propriété industrielle ?

Les fonds propres de l'entreprise créée peuvent être augmentés par l'apport en capital des titres de propriété industrielle valorisés. En effet, outre l'avantage concurrentiel des titres de Propriété Industrielle, je peux les comptabiliser dans le bilan de mon entreprise et à ce titre ils constituent une valeur financière en tant qu'actifs immatériels. Cela peut être le constituant principal de la valeur de mon entreprise, à défaut de patrimoine mobilier ou immobilier.

La valorisation des titres de propriété industrielle doit être accréditée par un commissaire aux apports et donc mise en œuvre par un cabinet spécialisé (Conseil en Propriété Industrielle, experts comptables, cabinet de transfert de technologie). Ceci est d'autant plus important que chaque titre de propriété industrielle est unique et l'évaluation est faite au cas par cas. Cette valorisation représente un véritable atout en vue de ma recherche de financements. De ce point de vue, le titre de Propriété Industrielle entre dans la politique stratégique de valorisation de l'entreprise.

Les conseillers CCI peuvent m'orienter vers les experts adéquats.

C.4 Je choisis et dépose ma dénomination sociale, une marque, un nom de domaine, un dessin et modèle.

La dénomination sociale

Avant toute inscription au registre du commerce, je dois vérifier que le nom choisi est disponible d'une part, et qu'il n'entre pas en conflit avec une marque d'autre part.

En effet, cette inscription ne me protège que de manière limitée contre l'utilisation de ma dénomination sociale par des tiers pour désigner mes produits ou services. Pour cette raison, il est préférable que je la dépose également en tant que marque¹⁷.

La marque avec ou sans logo

Je veux attribuer un nom à mon produit, à mon service et aux services associés, j'ai éventuellement la possibilité de l'accompagner d'un logo.

Je peux enregistrer le nom de mon produit et son logo comme marque, ce qui me confère un droit exclusif d'utiliser ces signes et d'en disposer (concéder des licences par exemple).

Si je mandate des tiers pour la création de mon logo, il est prudent de convenir dès le départ et par écrit de quelle manière ils sont indemnisés et à qui appartiennent les droits. Je veille à ne pas créer un signe identique ou similaire à ce qui est déjà utilisé en tant que marque par la concurrence au risque moi-même d'être contrefacteur.

Le nom de domaine

Mon entreprise présente ses activités, ses produits sur un site Web.

Après vérification de la disponibilité du nom de domaine¹⁸ envisagé, je dois enregistrer celui-ci avec des extensions dans différents pays, en fonction des marchés visés.

Une marque protégée et un nom de domaine sont susceptibles d'entrer en conflit. C'est pourquoi il est impératif que je vérifie, avant l'enregistrement¹⁹ de mon nom de domaine, que des mots similaires, voire identiques, ne sont pas déjà protégés en tant que marque. Je peux faire effectuer cette recherche par un prestataire de services.

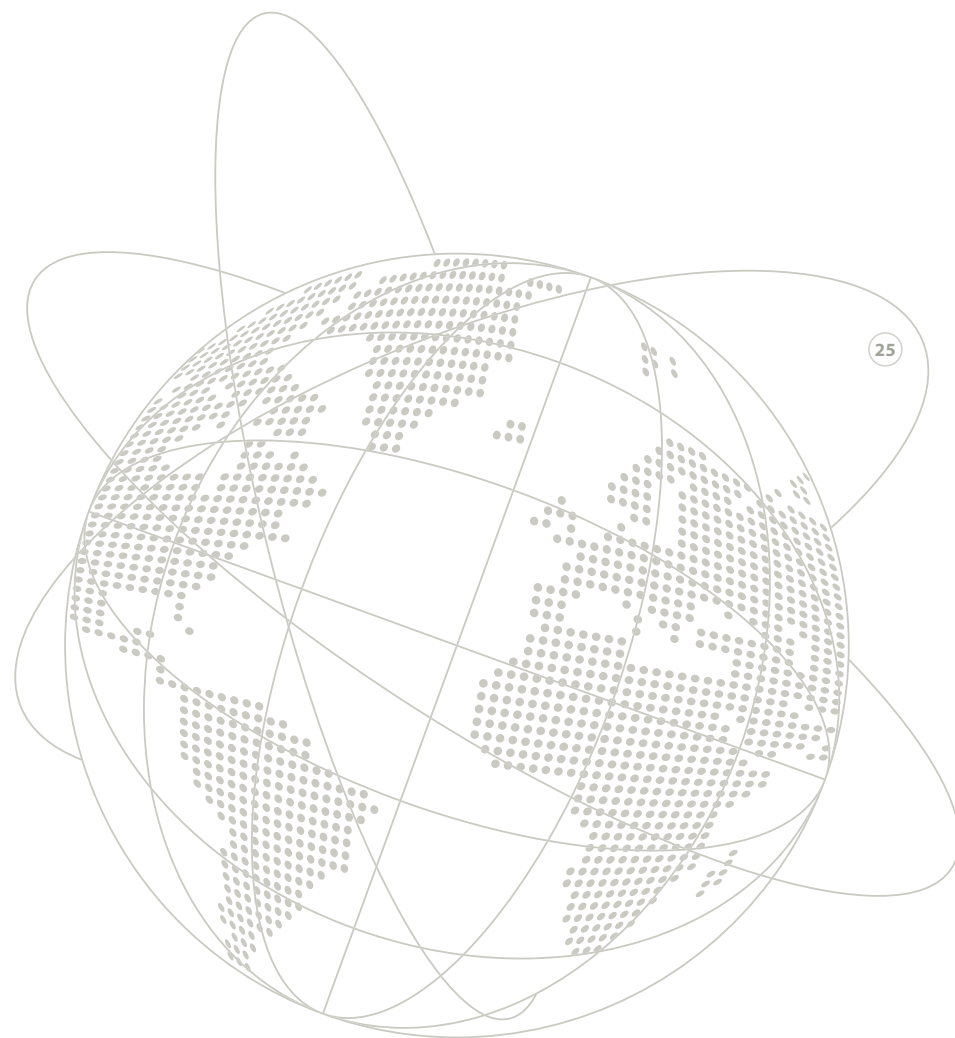


FOCUS : Si je souhaite breveter mon invention ou protéger le design du produit que j'ai développé, il est fortement déconseillé de mettre mon site en ligne avant le dépôt de la demande. En effet, la publication d'informations concernant mon produit risque de lui faire perdre son caractère nouveau, ce qui rendrait impossible sa protection au titre d'invention.



Boîte à outils

Pour vérifier la disponibilité d'une dénomination sociale, d'une marque, il est possible d'utiliser les sites : www.infogreffe.com, www.societe.com, <http://bases-marques.inpi.fr> ou encore consulter l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), www.afnic.fr.



D/ Je commercialise mon produit

Je possède des titres de propriété industrielle, il n'est plus utile de garder le secret. Au contraire, je travaille maintenant à la promotion de mes produits et/ou procédés. En parallèle je m'organise pour défendre ces titres de propriété industrielle, et traquer les éventuelles contrefaçons. Je dois aussi sécuriser cette commercialisation, l'avenir de mes produits et de mon entreprise.

D.1 Je tiens compte de la propriété industrielle dans ma stratégie marketing (vente, supports de promotion).

26 En France et à l'étranger, je vais utiliser différents supports de communication en appui de ma stratégie marketing et commerciale (brochures, sites web, expositions dans les salons, etc). Quelques précautions sont à prendre vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle.

À titre d'exemple :

1) Je dois tenir compte de différents droits annexes à la propriété intellectuelle lorsque j'utilise des photos et/ou que je cite des noms de personnes ou des extraits de documents :

- le droit à l'image²⁰
- le droit d'auteur

2) Je dois être attentif à l'utilisation de ma marque sur mon site internet. La protection accordée par la marque est «territoriale», uniquement dans les pays où elle a été enregistrée, alors que le web a une portée mondiale. Il n'est par conséquent pas exclu que des conflits naissent entre des marques similaires ou identiques utilisées sur Internet mais enregistrées dans des pays différents. Il existe très peu d'exemples de jugements en la matière et la jurisprudence varie de pays à pays.

²⁰ voir glossaire.

Contraintes légales à l'autorisation de mise sur le marché

Pour des raisons de protection de la santé, de l'environnement, des autorisations sont nécessaires pour la fabrication ou la mise sur le marché de certains produits. La détention d'un brevet ne dispense pas toujours le titulaire d'obtenir une autorisation. Ce n'est pas la loi sur les brevets, mais d'autres lois telles que la loi sur les produits thérapeutiques, qui déterminent si une invention peut être utilisée et à quelles conditions.

Les titres de protection ne sont valables que sur le territoire du pays qui les délivre. De ce fait, un brevet français protège une invention uniquement en France.

27

Les titulaires de marques, de dessins protégés ou d'œuvres protégées par le droit d'auteur sont en droit de se défendre contre l'importation et l'exportation de contrefaçons et de produits piratés. Demandez à l'Administration des douanes²¹ d'intervenir dans ce sens. Les douaniers sont autorisés à retenir provisoirement à la douane les marchandises éveillant des soupçons.

D.2 Je me prémunis de la contrefaçon.

D.2.1 Quels sont les risques en cas de violation de droits détenus par des tiers ?

Les violations de droits donnés par des brevets, des marques, des dessins ou le droit d'auteur sont passibles d'une peine financière importante et, dans les cas les plus graves, d'une peine privative de liberté.

²¹ voir bibliographie.

Suite à un litige, je peux être contraint d'arrêter d'utiliser ma marque et arrêter la production. De plus, je devrai détruire les produits déjà fabriqués, le matériel publicitaire et les documents professionnels. En outre, la personne lésée peut exiger des dommages-intérêts.

C'est pourquoi il est recommandé de vérifier à temps, à savoir avant la phase de production, si :

- mon produit est susceptible d'empiéter sur l'étendue de la protection de brevets de tiers. À l'aide d'une recherche spécialisée, je peux tirer au clair les risques de violation de brevets.
- le nom que j'ai choisi de donner à mon produit ou le logo qui le distingue ne porte pas atteinte à un droit antérieur. Une recherche de marques identiques et similaires me permettra de m'en assurer.
- un dessin identique ou avec lequel il pourrait être confondu n'a pas encore été déposé. Il est prudent de faire des recherches dans les magasins spécialisés, auprès de la concurrence, dans les salons et de consulter la littérature.

Ces vérifications sont valables indépendamment du fait de posséder des titres de propriété industrielle. En effet, je peux entrer en conflit avec des brevets, des marques et des dessins de tiers même si je ne possède aucun droit de propriété.

D.2.2 Je suis accusé de contrefaçon ? Quels sont les recours ?

Tout titulaire de droits est autorisé à me donner un avertissement si mon produit, le nom de mon produit ou mon dessin porte atteinte à ses droits. Les titres de protection peuvent être attaqués en justice en tout temps. En effet, l'INPI les délivre sans garantie. C'est aux tribunaux qu'il incombe d'établir définitivement si un titre de protection est valable ou nul.

Je dois prendre au sérieux les avertissements de la concurrence et les délais imposés. Je demande à l'interpellant de me soumettre un extrait de registre. Sur la base de ce document, il est plus aisé de juger d'une éventuelle violation. Le cas échéant, je fais appel à un spécialiste qui pourra tirer au clair la situation juridique concrète et me proposer une démarche efficace. Il est souvent possible d'affaiblir ou de réduire à néant la position adverse, par exemple si le titre de protection de l'opposant est nul.

Contacts utiles : les avocats spécialisés et conseils en propriété industrielle peuvent vous accompagner.

D.3 J'assure le respect de mes droits.

D.3.1 Ma première démarche : une veille défensive.

L'objectif est de protéger mes titres de propriété industrielle et mes produits (en évitant la contrefaçon). Cette veille comporte plusieurs volets :

- une veille relative à la défense de mes titres de propriété industrielle ;
- une veille relative aux produits commercialisés par des concurrents (connus ou potentiels) qui pourraient constituer une contrefaçon.

a) Je surveille les titres de propriété industrielle publiés

Je souhaite rester informé des nouvelles marques enregistrées et des nouveaux brevets déposés. Je peux consulter régulièrement les bases de données ou m'abonner à une prestation de veille auprès d'un consultant.

Surveillance de marques : Lors de l'enregistrement, l'existence de signes identiques ou similaires n'est pas vérifiée. L'enregistrement d'une marque susceptible d'être confondue avec la mienne n'est donc pas exclu. Grâce à la surveillance de marques, je suis informé régulièrement du dépôt ou de l'enregistrement de tels ou tels signes et suis ainsi en mesure de réagir rapidement et, le cas échéant, de faire opposition²² contre la marque enregistrée.

La procédure d'opposition²³ (simple et peu coûteuse) ne peut être engagée que dans les trois mois à compter de la date de publication d'une nouvelle marque.

Surveillance des brevets : je m'informe sur les publications des demandes et les brevets délivrés, afin d'identifier à temps les violations potentielles de mes droits, afin d'être en mesure de réagir rapidement et, le cas échéant, de faire opposition ou d'intenter une action en nullité²⁴.

Les publications de brevets ne sont accessibles aux tiers que 18 mois après la date de dépôt de la demande.

D'une manière générale, la surveillance des brevets, marques, dessins et modèles²⁵ permet d'analyser le portefeuille des titres de propriété industrielle de mes concurrents, partenaires, mais aussi :

- d'apprécier la liberté d'exploitation²⁶ d'une technologie ou d'une marque
- l'évolution d'un marché
- l'état de la technique²⁷ dans un domaine considéré

²², ²³, ²⁴, ²⁵, ²⁶, ²⁷ voir glossaire.

Cette analyse doit être confiée à un professionnel.
Se reporter au tableau de l'Annexe 3, « Offre d'information et de veille en Propriété industrielle ».

b) Je traque les contrefaçons.

À travers :

- les salons, expositions, journées portes ouvertes ;
- les informations obtenues à partir des sites web des concurrents, des distributeurs, du web en général ;
- mon réseau interne (tels que les commerciaux) et externe (tels que mes clients, fournisseurs).

c) Je suis copié ? Quels sont les recours ?

Des concurrents produisent et commercialisent des produits qui semblent correspondre à mes produits, protégés par des titres de propriété industrielle. Je soupçonne une contrefaçon.

Une veille terrain effectuée par les commerciaux ou avec l'aide des services de la Douane²⁸ me permet de détecter au plus tôt d'éventuelles contrefaçons. Cette veille sera complémentaire à la surveillance des registres.

Je recueille les preuves de contrefaçon, consigne par écrit les faits concomitants et je fais appel à un spécialiste (avocat, conseils en brevets ou en marques) pour déterminer la procédure la plus adaptée.

De nombreuses violations de titres de protection ne sont pas intentionnelles et les parties en cause peuvent s'entendre à l'amiable.

En cas de litige, les droits enregistrés (marques, brevets et dessins) offrent l'avantage de fournir une preuve claire et officielle concernant l'étendue de la protection, la date de l'enregistrement/du dépôt, le titulaire, etc.

La preuve de la contrefaçon : Elle incombe à celui qui engage l'action en contrefaçon. Il existe plusieurs moyens de la prouver :

- La saisie contrefaçon, est une opération complexe qui doit répondre aux prescriptions spécifiques du code de la propriété intellectuelle et qui peut être utilisée aussi bien en matière de brevet qu'en matière de marques, de dessins et modèles, de droit d'auteur ou de logiciel. Opérée par un huissier, une saisie contrefaçon doit être autorisée par une ordonnance du président du Tribunal de Grande

Instance. Elle peut prévoir non seulement la saisie de biens contrefaisants mais également de pièces comptables, commerciales et recueillir des témoignages. Pour être efficace, une saisie contrefaçon doit être suivie dans les 15 jours (pour les marques et les brevets) d'une assignation du contrefacteur devant le tribunal. Le Conseil en Propriété Industrielle maîtrise cette procédure et sa présence lors d'une saisie est indispensable.

- Le constat d'huissier
- La saisie en douanes

Les sanctions : Une action en contrefaçon donne généralement lieu à :

- l'interdiction de la poursuite de la contrefaçon, sous astreinte
- la confiscation, voire la destruction, des objets contrefaisants et de leurs moyens de fabrication
- la publication du jugement
- l'allocation de dommages et intérêts en fonction du préjudice direct ou indirect subi par le titulaire du droit, et du trouble commercial qui lui a été causé.

Ces sanctions de nature civile s'appliquent aux contrefaçons de brevets, marques, dessins, modèles et logiciels mais des sanctions pénales peuvent également s'appliquer.

D.3.2 Je maintiens mes droits.

Les titres de propriété industrielle ne sont accordés que de façon temporaire et sont donc soumis à diverses conditions de maintien, d'extension, de renouvellement (*cf. tableau Annexe 2*).

Certains droits de propriété intellectuelle sont conditionnés par leur usage, il faudra donc conserver les preuves de leur usage (marque, nom de domaine, nom commercial, invention avec bénéfice du droit de possession personnelle antérieure²⁹).

J'adopte une attitude vigilante :

- en assurant le suivi des contrats par l'utilisation d'un tableau de bord en indiquant par exemple : leur enregistrement (condition d'opposabilité aux tiers), la vérification régulière du respect et l'exécution des obligations contractuelles etc.
- en traquant les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme³⁰
- en rappelant à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, le respect de la charte de confidentialité, et les réflexes de vigilance.

²⁸, ²⁹, ³⁰ voir glossaire.

Je gère mon portefeuille de titres, avec l'aide de mon conseil en Propriété Industrielle.

- en faisant régulièrement l'inventaire de mes droits;
- en sélectionnant les titres à renouveler, à abandonner.



Boîte à outils

Fiche « optimiser-gestion-droits-propriété-industrielle » :
Consulter le site web CNCPI, listé dans les organismes

D.3.3 Le secret des affaires.

Le secret des affaires, défini au sens large, concerne tout renseignement commercial confidentiel qui donne à l'entreprise un avantage concurrentiel : secrets de fabrication, secrets industriels et secrets commerciaux, par exemple : les méthodes de vente, les méthodes de distribution, les profils des consommateurs, les stratégies publicitaires, les listes des fournisseurs et des clients et les procédés de fabrication.

L'utilisation non autorisée de tels renseignements par des personnes autres que le détenteur est considéré comme une pratique déloyale et une violation du secret d'affaires.

Si de nombreuses ressources juridiques permettent de sécuriser les secrets d'affaires, le recours à des professionnels (juristes) reste indispensable. Assurer le secret des affaires, c'est aussi impliquer l'ensemble du personnel de l'entreprise par le contrat de travail mais aussi le règlement intérieur. En effet, loyauté et discrétion font partie du contrat de travail, mais attention aux négligences ! (informations transmises dans des conversations privées, dans des lieux non appropriés, outils sans surveillance).

Le règlement intérieur peut comporter des directives ou des recommandations sur :

- la mise en œuvre de la confidentialité ;
- les modalités de protection des documents ;
- l'utilisation des moyens de communication (téléphone, messagerie) ;
- la circulation dans l'entreprise ;
- l'accueil des visiteurs (prestataires, fournisseurs, stagiaires) ;
- l'organisation et attitude lors des déplacements (salons, pays étrangers, hôtels) ;
- la communication (lors de sollicitations pour sondage, colloque, témoignage).

D.4 Je valorise mes droits en concédant des licences.

Les marques, les brevets, les dessins et modèles, ainsi que les droits d'auteur, constituent un capital précieux pouvant être commercialisé en tout temps. J'ai la possibilité de céder mes titres ou d'autoriser des tiers à les utiliser, que ce soit moyennant des redevances de licence ou à titre gracieux. L'évaluation de leur valeur monétaire est un exercice difficile, il est judicieux de faire appel à des conseils spécialisés.

En ce qui concerne les marques, la norme ISO 10668 : « Évaluation financière des marques », publiée par AFNOR, en octobre 2010 indique les critères et paramètres à prendre en compte.

Tout transfert d'un titre ou cession de licence doit faire l'objet d'un enregistrement au Registre National³¹ correspondant (brevet, marque, etc) sous peine d'être inopposable aux tiers.

Il est essentiel de négocier et de rédiger soigneusement les contrats de licence avec un avocat ou un cabinet spécialisé.

³¹ voir glossaire.

E/ Mes titres de Propriété Industrielle arrivent à échéance et / ou je souhaite céder mon entreprise

D'une manière générale il ne faut jamais attendre le dernier moment pour agir : je dois anticiper cette période et envisager une stratégie adéquate selon les types de droits et titres dont je dispose.

E.1 Mes titres et mes droits arrivent à échéance.

34

Mes titres de protection me confèrent un droit temporaire :

- Un brevet a une durée de vie de 20 ans non renouvelable ;
- Une marque a une durée de vie de 10 ans renouvelable indéfiniment ;



FOCUS : Si la marque est convenablement maintenue, les droits rattachés peuvent être indéfiniment renouvelés, pour autant que le titulaire de la marque continue d'utiliser la marque en relation avec les produits/ services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il dépose les documents nécessaires au bon maintien de la marque, lorsque cela s'avère nécessaire. Une demande de renouvellement doit être déposée dans les 6 mois qui précèdent l'échéance.

- Les dessins et modèles ont une durée de vie de 25 ans.

Dans tous les cas de figure, je dois :

- anticiper la fin de vie de mes titres et droits ;
- pour mes brevets, envisager un arbitrage dans les brevets anciens ne me donnant pas ou plus d'avantages concurrentiels établis (la durée de vie moyenne des brevets en France est de 7 ans dans les faits) ;
- anticiper une capitalisation plutôt vers ma marque (toujours renouvelable) si un brevet qui lui est lié arrive à échéance ;

- développer une stratégie visant à redynamiser mon portefeuille en allant vers l'innovation.

E.2 Je souhaite céder mon entreprise : je dois évaluer la valeur de mes droits de propriété intellectuelle.

Dans le contexte de la cession de mon entreprise, la première démarche à envisager est celle d'une évaluation globale du patrimoine immatériel comprenant divers « actifs », notamment mes titres et droits (marques/brevets, etc).

35

Comment évaluer mon patrimoine ?

Sans détailler la méthode, en voici les grandes lignes : la première étape consiste à décomposer le capital immatériel en plusieurs actifs nécessaires au processus de création de valeur. On rappellera ici que le patrimoine immatériel est constitué en général de sept domaines que l'on peut soumettre à évaluation d'abord quantitative puis qualitative :

- le capital « client »
- le capital « humain »
- le capital de « savoir »
- le capital de « marques » et « brevets »
- le capital « organisationnel »
- le capital « fournisseur »
- le système d'information

Cette évaluation, basée sur des modélisations spécifiques récentes, est réalisée par un professionnel de l'expertise-comptable et/ou un cabinet spécialisé en propriété industrielle.

Éclairage sur les étapes d'une évaluation du patrimoine immatériel

Une grande partie de la valeur d'une entreprise reste inexpliquée si l'on s'en tient aux états comptables. On notera d'ailleurs que la valeur des droits de propriété intellectuelle est mieux prise en compte depuis l'adoption des normes comptables IFRS (01/01/2005). Pendant longtemps la mesure du capital immatériel n'a été composée que d'approches qualitatives ou limitées à quelques actifs (brevets, marques, ou encore quantitatives).

Aujourd'hui, les approches proposent plutôt un système de valorisation crédible de l'entreprise grâce à une allocation réaliste de la valeur créée aux différents actifs matériels et immatériels de l'entreprise.

Ainsi chaque actif est décomposé en éléments principaux qui conditionnent sa performance économique. En effet, un actif immatériel est un ensemble complexe qui ne peut être évalué sans avoir été au préalable décomposé en éléments simples. Les méthodes proposent pour chacun des sept actifs mentionnés ci-dessus une arborescence de critères dont les éléments finaux sont évalués grâce à un ou plusieurs indicateurs.

Seconde étape, la notation consiste en une évaluation qualitative de ces sept actifs. Non seulement cette étape fournit une grande quantité d'informations sur la qualité des actifs immatériels, mais aussi le résultat de la notation utilisé pour la valorisation financière de l'actif. C'est particulièrement le cas pour l'actif « marques » et « brevets ».

La troisième et dernière étape consiste à déterminer la valeur financière des actifs immatériels. La méthode se base sur une évidence : pour créer de la valeur il faut la rencontre d'une offre d'une demande. À partir de ce principe, les actifs sont classés en deux catégories : la conception de l'offre (les produits) et la demande (les produits vendus) : ce sont les clients.

Cette distinction est cruciale car elle permet de supprimer le risque de surévaluation. Cette méthode, en effet évalue le potentiel de l'offre de l'entreprise et son potentiel de demande. Mais faire la somme de ces deux évaluations reviendrait à compter deux fois la même chose puisque le cash transite entre la demande et l'offre.

Ces deux résultats ne sont pas additionnés mais donnent une fourchette dont la valeur médiane peut être considérée comme une valeur théorique du capital immatériel « marques » ou « brevets » que vous souhaitez évaluer

Ainsi, valoriser une entreprise notamment dans le registre de la propriété industrielle est un exercice difficile. Bilan, compte de résultat, annexes ne donnent qu'une vision parcellaire de l'entreprise. Cette étape doit faire l'objet d'un conseil spécialisé extérieur.

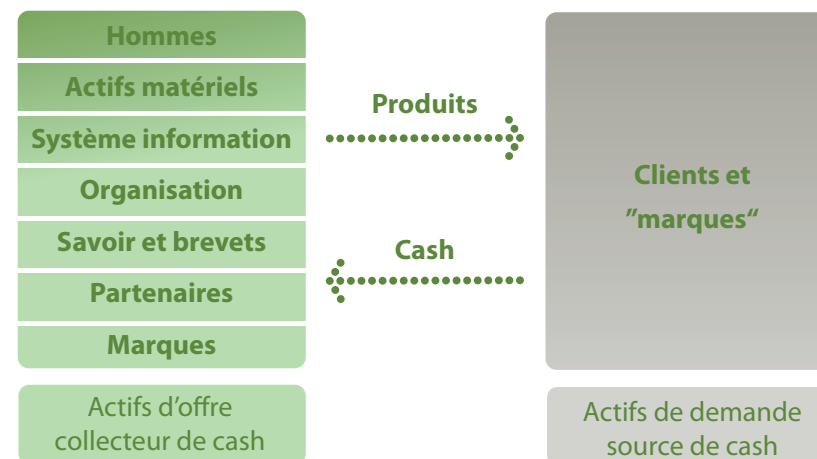


Schéma 3 : La valorisation du capital immatériel

Source : Ouvrage du même nom. Base de valorisation, Didier DUMONT, Goodwill Management



Boîte à outils :

Consulter les services Création-Transmission de votre CCI

Observatoire de l'immatériel³² : pour obtenir une cartographie des grandes catégories d'actifs immatériels, construire un référentiel d'indicateurs, un tableau de bord cohérent (suivi, mesure de la progression, pilotage)

Des liens à consulter pour vous aider sur les méthodes d'évaluation :

Goodwill-management : <http://www.goodwill-management.com/>

Valeur Immatérielle.com : <http://www.valeurimmatérielle.com/index.html>

NETPME : <http://www.netpme.fr/>

AFIC : http://www.afic.asso.fr/Website/site/fra_accueil.htm

³² voir glossaire.

Glossaire

A

Accord de confidentialité : Voir contrat de confidentialité

Action au fond : Action en justice que j'engage devant le tribunal de grande instance (ou dans certains cas devant le tribunal de commerce) du domicile du défendeur ou du lieu de réalisation du dommage. Cette action vise d'abord à faire reconnaître les actes de contrefaçon que je reproche à mon adversaire. Elle permet de faire interdire la poursuite ou la reprise de ces actes, d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de faire publier le jugement rendu.

Le tribunal peut aussi ordonner la confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit ainsi que leur destruction ou leur remise à ma demande.

Action en contrefaçon : Action judiciaire que l'entreprise peut engager pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.

Action en nullité : Action par laquelle une personne ou le Ministère Public demande à un tribunal de prononcer l'annulation totale ou partielle d'un titre de propriété industrielle. S'agissant d'un brevet, celui-ci peut être déclaré nul si son objet n'est pas brevetable ou s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée, ou encore si le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire ou complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter. S'agissant d'une marque, elle peut être annulée sur décision de justice soit parce qu'elle ne constitue pas au sens du Code de la Propriété Industrielle un signe susceptible de représentation graphique de nature à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une autre, soit parce qu'elle ne présente pas un caractère distinctif suffisant soit encore parce qu'elle porte atteinte à un droit antérieur.

Action en référé ou en la forme des référés : Action rapide et simplifiée, complémentaire de l'action au fond, me permettant d'obtenir du président du tribunal de grande instance des mesures conservatoires, telle la suspension de la fabrication

ou de la commercialisation des produits litigieux, en attendant qu'une décision soit prise par la juridiction saisie sur l'action au fond. Je peux être tenu de constituer une garantie destinée à indemniser le présumé contrefacteur, dans l'hypothèse où l'action au fond échouerait, c'est-à-dire dans le cas où la juridiction saisie estimerait qu'il n'y a pas d'acte de contrefaçon ou que mon action est mal fondée.

Activité inventive : La solution à un problème implique une activité inventive lorsque, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Des caractéristiques inattendues de produits ou des effets surprenants de procédés sont des indices que le critère d'activité inventive est rempli.

Antériorité : Document de toute nature dont la date et le contenu sont certains, établi avant le mien. Ce document peut m'empêcher d'obtenir un droit exclusif et il est donc important de toujours effectuer des recherches d'antériorités.

Avocat : La liste des avocats spécialisés en propriété intellectuelle est disponible auprès de chacun des 181 barreaux français. Il existe une Association des Avocats de Propriété Industrielle (AAPI), dont tous les membres sont des avocats spécialisés dans ce domaine. Les organes de l'AAPI ainsi que la liste des membres figurent sur le site internet de l'INPI.

B

Brevet d'invention : Titre de propriété industrielle (délivré par l'INPI en France) qui confère à l'entreprise un droit exclusif sur une invention pendant une période de 20 ans et qui lui permet d'interdire à toute personne d'exploiter l'invention sans autorisation. On ne peut pas breveter une idée ; en revanche les moyens techniques mis en œuvre pour la concrétiser peuvent être brevetables.

C

Cahier de laboratoire : Outil de traçabilité des travaux de recherche pour les laboratoires et les entreprises innovantes. Disponible auprès de l'Association Curie ou de l'INPI.

Capital immatériel : Toute la richesse de l'entreprise qui ne se lit pas dans les états financiers (selon Alan Fustec et Bernard Marois)

Certificat d'utilité ou modèle d'utilité : C'est un droit exclusif octroyé pour une invention et qui permet au titulaire du droit d'empêcher l'utilisation commerciale de l'invention protégée par des tiers, sans son autorisation, pendant une période limitée. La protection conférée par ce titre diffère d'un pays à l'autre. Les principales différences entre les modèles d'utilité et les brevets portent sur les points suivants :

- Les exigences relatives à l'obtention d'un modèle d'utilité sont moins strictes que pour les brevets. Si le critère de « nouveauté » doit être rempli, l'exigence relative à l'« activité inventive » ou à la « non-évidence » peut être moins importante, voire inexistante. Dans la pratique, la protection par modèle d'utilité est souvent demandée pour des innovations à caractère plutôt complémentaire, qui ne remplissent pas éventuellement les critères de brevetabilité.
- La durée de la protection par modèle d'utilité est plus courte que celle accordée aux brevets et varie d'un pays à l'autre (en règle générale, entre 7 et 10 ans sans possibilité d'extension ou de renouvellement).
- Dans la plupart des pays où la protection par modèle d'utilité est accordée, les offices de brevets n'examinent pas les demandes sur le fond avant l'enregistrement. Cela signifie que la procédure d'enregistrement est souvent sensiblement plus simple et plus rapide et dure en moyenne six mois.
- Les modèles d'utilité sont beaucoup moins coûteux à obtenir et à maintenir en vigueur

Les modèles d'utilité sont considérés comme particulièrement indiqués pour les PME qui apportent des améliorations mineures à des produits existants ou les adaptent légèrement. Les modèles d'utilité sont essentiellement utilisés pour des innovations mécaniques.

La possibilité de bénéficier d'une protection par modèle d'utilité n'existe que dans un nombre limité mais non négligeable de pays et régions.

Concurrence déloyale : Usage abusif de la liberté du commerce et de l'industrie (imitation, pratique de prix minorés, agissements parasitaires).

Confidentialité : Accord de confidentialité

Conseil en Propriété Industrielle (CPI) : Personne habilitée à conseiller, assister ou représenter l'entreprise en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense de mes droits de propriété industrielle en France.

Contrat (ou accord) de confidentialité : Il permet de transmettre des informations à un tiers, tout en interdisant ce tiers à divulguer et, éventuellement, d'utiliser ces informations. En anglais on parle de NDA (Non Disclosure Agreement).

Contrat de licence : Il donne droit, à un tiers, d'utiliser un droit de PI. La licence est en général accordée en contrepartie de redevances (en anglais royalties).

Contrefaçon : C'est une atteinte aux droits conférés par un droit de PI. Une action en contrefaçon est une action judiciaire engagée pour faire valoir des droits de PI.

Copyright : Protection du droit d'auteur aux Etats-Unis.

Création : Action d'établir, de fonder quelque chose qui n'existait pas encore.

D

Découverte : Quelque chose d'existant qui était inconnu, avant qu'une personne ne la dévoile et éventuellement l'explique. Une découverte n'est pas brevetable.

Délai de priorité : Délai pendant lequel le déposant d'un brevet ou d'une marque, dans un pays, bénéficie de la possibilité de faire un dépôt dans d'autres pays en bénéficiant de la date de son premier dépôt.

Dépôt : Premier acte que l'entreprise doit accomplir auprès de l'INPI pour obtenir l'enregistrement d'une marque, d'un dessin et modèle ou d'un brevet.

Dénomination (ou raison) sociale : Elle permet d'identifier la personne morale. Elle est enregistrée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) géré par l'INPI.

Dessin et modèle : Titre de PI qui protège un dessin (2 dimensions) ou la forme d'un objet (3 dimensions).

Divulgaration : Informations communiquées ou rendues librement accessibles à des tiers, avec une date certaine, sans aucune contrainte de confidentialité.

Domaine public : Toutes les créations qui ne sont pas ou plus protégées par un droit de PI.

Droit d'auteur : Dans son utilisation courante, ce terme comprend les droits des

auteurs et les droits voisins. Cette définition correspond au terme « Propriété littéraire et artistique » dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

Droit de possession personnelle antérieure : Pour une personne physique ou morale, la possession personnelle d'une invention sur le territoire français, antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande de brevet ou du brevet déposé par un tiers donne à cette personne physique ou morale le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention en dépit de cette demande de brevet ou de ce brevet tiers. Il est habituellement reconnu qu'une possession intellectuelle de l'invention suffit pour générer ce droit et qu'une réalisation matérielle de l'invention n'est pas exigée.

Ce droit de possession personnelle antérieure est posé à l'article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cette exception au monopole du breveté ne concerne que les personnes de bonne foi qui, en capacité d'exploiter une invention, ont fait le choix de la conserver secrète. Pour bénéficier de ce droit de possession personnelle antérieure, en France, la preuve de la maîtrise de l'invention en cause et de la date de cette maîtrise doit pouvoir être établie, par exemple au moyen d'une enveloppe Soleau, d'un pli d'huissier ou d'un cahier de laboratoire. Le droit de possession personnelle antérieure prévu à l'article L 613-7 n'a d'effet qu'en France et ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

42

Droit à l'image : Il est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée.

E

Enregistrement : Après examen par l'INPI de la validité de la marque déposée, elle est enregistrée. Un certificat d'enregistrement est délivré au titulaire. Une marque enregistrée est nécessaire pour agir en contrefaçon.

Enveloppe Soleau : Elle permet de dater des créations ou des connaissances ; ce n'est pas un titre de propriété.

État de la technique : Désigne, dans le domaine des brevets, tout ce qui est accessible au public (brevets, publications, brochures etc), sans limitation dans le temps, susceptible d'affecter les conditions de nouveauté et d'activité inventive pour un brevet.

I

Innovation : C'est l'action d'innover. C'est une nouveauté qui a été introduite dans un domaine donné.

Innover : Introduire quelque chose de nouveau

Invention : c'est une création qui, pour ses créateurs, est faite pour la première fois au monde. Certaines inventions techniques sont brevetables.

L

Liberté d'exploitation : Capacité d'une entreprise à commercialiser ses produits et services, sans enfreindre les droits de PI des tiers.

M

Marque : Signe distinctif qui, apposé sur un produit ou accompagnant un service, permet d'identifier et de le distinguer des produits ou services concurrents.

N

Nom de domaine : Nom d'un site Internet.

Nouveauté : Une invention doit être nouvelle. C'est le cas si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, constitué par toutes les connaissances techniques qui ont été rendues accessibles au public à une échelle mondiale avant le dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, par son utilisation ou encore d'une autre manière.

O

Opposition : Acte par lequel une personne physique ou morale demande à l'organisme officiel chargé de la délivrance d'un titre son rejet (pour une marque) ou sa révocation (pour un brevet).

P

Parasitisme : Acte de concurrence déloyale commis par le commerçant qui cherche à s'approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent en créant une confusion dans l'esprit de sa clientèle avec la marque ou les produits parasités.

43

PCT : Patent Cooperation Treaty. Procédure qui permet, pour les brevets, de bénéficier d'une phase d'examen internationale, avant d'aborder des phases nationales allégées.

PI : Propriété Intellectuelle. C'est tout ce qui concerne la propriété des créations intellectuelles.

Piraterie : Terme désignant la contrefaçon dans le domaine du droit d'auteur.

Pli d'huissier : Le pli scellé peut prendre la forme d'une enveloppe Soleau, déposée à l'INPI, ou d'enveloppes cachetées, dont la conservation peut être confiée à un huissier, à un notaire, ou à différents organismes spécialisés, selon l'innovation en cause :

- l'Agence pour la protection des programmes (APP) pour un logiciel,
- la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), pour une œuvre de l'esprit (logiciel, base de données, site internet, etc), un savoir-faire, une méthode, un concept,
- L'organisme dépositaire est choisi en fonction de la nature de l'innovation et des modalités de dépôt.

Propriété industrielle : Elle comprend, entre autres, principalement les brevets (inventions techniques), les marques (signes distinctifs) et les dessins et modèles (formes bidimensionnelles ou tridimensionnelles).

Publication : Mise à disposition du public du contenu d'un titre de propriété industrielle. Les dépôts de brevets, marques, dessins et modèles sont publiés au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).

R

Registres Nationaux des brevets et des marques : Registres tenus par l'INPI dans lesquels figurent toutes les références des titres du demandeur ainsi que toutes les modifications affectant l'existence ou la portée/étendue des droits de propriété intellectuelle.

Représentation : Communication d'une œuvre au public par tous les moyens. Cette représentation est soumise aux règles du droit d'auteur.

Reproduction : Le fait de reproduire sur tout support un document pour un usage autre que l'usage strictement privé est soumise à autorisation et/ou paiement de droits.

Revendications : Elles définissent, pour un brevet, la portée de la protection recherchée (étendue du monopole que le déposant revendique).

S

Savoir-faire : Au sens courant, c'est « tout ce que sait faire une entreprise ». La définition PI, plus restrictive, est limitée au savoir-faire qui est protégé, c'est-à-dire à « l'ensemble substantiel et formalisé de connaissances non directement accessible au public ». En anglais, on parle de know-how.

Saisie contrefaçon : Procédure qui permet de saisir un produit soupçonné d'être contrefait, afin de servir de preuve.

Secret : Les accords relatifs au secret sont traités au niveau des rapports contractuels entre l'entreprise, ses dirigeants, ses salariés et ses partenaires.

Système de Madrid : Il offre au détenteur d'une marque la possibilité d'obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une demande d'enregistrement unique, directement auprès de son Office national ou régional. Ce système est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en Suisse.

V

Validité : Tout enregistrement de marque, de dessins et modèles ou de brevet a une durée limitée de validité. Les marques doivent impérativement faire l'objet d'une demande de renouvellement d'enregistrement avant la fin de chaque période de validité (10 ans), moyennant une redevance. Les brevets sont soumis à une taxe annuelle pour leur maintien en vigueur (20 ans maximum). Le défaut de paiement des redevances ou taxes entraîne la déchéance des droits, c'est-à-dire la perte de la propriété de la marque ou brevet.

Valorisation : Terme utilisé pour l'exploitation des droits de PI. On distingue la valorisation interne (vendre des produits et services protégés par des droits de PI) et la valorisation externe (cession ou concession des droits eux-mêmes).

Annexes

Annexe 1 : Notions essentielles de la Propriété intellectuelle

Les brevets

Un brevet est un titre de protection délivré par l'État pour une invention technique. Cette protection permet à son titulaire d'empêcher que son invention ne soit utilisée commercialement sans son consentement (par exemple fabrication, exploitation, vente ou importation).

Un brevet n'a d'effet que sur le territoire de l'État qui l'a délivré. Il s'éteint au plus tard 20 ans après sa date de dépôt. L'invention tombe ensuite dans le domaine public et peut être utilisée librement.

Conditions du brevet

Pour être brevetable, une invention doit satisfaire aux trois critères suivants :

- **Nouveauté :** Une invention doit être nouvelle. C'est le cas si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, constitué par toutes les connaissances techniques qui ont été rendues accessibles au public à une échelle mondiale avant le dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, par son utilisation ou encore d'une autre manière.
- **Activité inventive :** La solution à un problème implique une activité inventive lorsque, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Des caractéristiques inattendues de produits ou des effets surprenants de procédés sont des indices que le critère d'activité inventive est rempli.
- **Application industrielle :** Toutes les inventions qui peuvent être produites ou utilisées dans tout genre d'industrie (y compris l'agriculture) sont considérées comme étant applicables industriellement.

Exclusion de la protection par brevet

- les idées, concepts, découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques,
- les règles de jeu, systèmes de loterie, méthodes d'apprentissage et plans de travail
- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables. en revanche, les inventions biotechnologiques telles que la fabrication d'insuline humaine sur cultures de levure sont brevetables.
- les obtentions de nouvelles variétés végétales peuvent être protégées par le droit de la protection des obtentions végétales.
- les créations esthétiques peuvent être protégées par un design ou par le droit d'auteur.
- la protection des programmes d'ordinateur en tant que tels relève du droit d'auteur. les inventions faisant appel à un logiciel (p. ex. pilotage électronique) sont en revanche brevetables
- les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (p. ex. procédés de clonage d'êtres humains) ne sont pas brevetables

FOCUS : Nombre d'inventions ne pouvant prétendre à la protection dans d'autres pays sont brevetables aux États-Unis où les lois sont différentes. L'office américain des brevets et des marques délivre des brevets pour les programmes d'ordinateur et les méthodes commerciales.

Protection à l'étranger

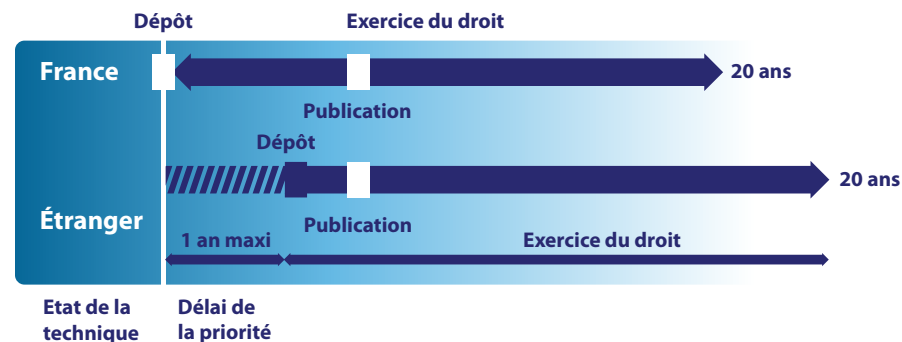
Pour étendre la protection d'une invention à l'étranger, plusieurs possibilités existent :

- soit déposer directement une demande dans chacun des pays choisis en fonction de la stratégie du déposant ou de l'entreprise ;
- soit déposer une demande unique de brevet européen auprès de l'office européen des brevets ou une demande internationale de brevet appelée

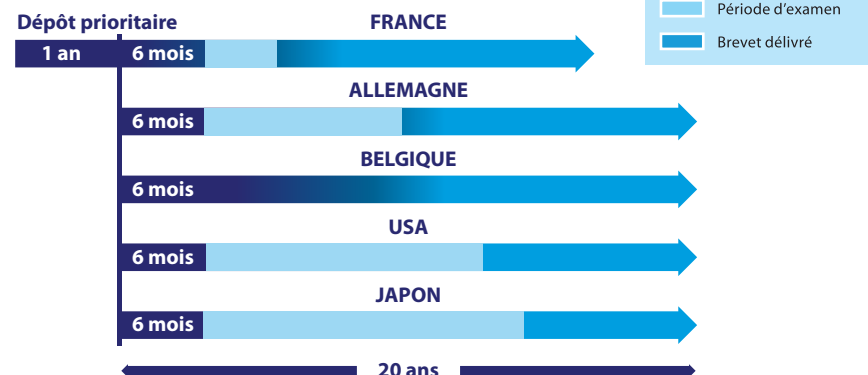
demande PCT (Patent Cooperation Treaty) auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

La notion de priorité est un concept essentiel dans la propriété industrielle. Ainsi, une date de dépôt est attribuée au moment du dépôt de la demande de brevet. Le délai de priorité³³ est de 12 mois après la date du premier dépôt. Concrètement, un demandeur a 12 mois après son premier dépôt de dossier pour décider dans quels pays (utilisant la demande PCT) il souhaite une protection par un brevet et effectuer les formalités de dépôt correspondantes. Cette demande PCT permet d'étendre son dépôt dans plus de 100 pays. 18 mois après le dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant), la demande de brevet aura été publiée électroniquement.

• Droit de Priorité

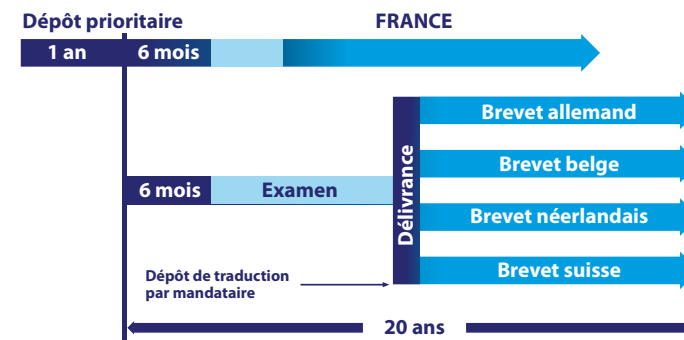


• Voies nationales

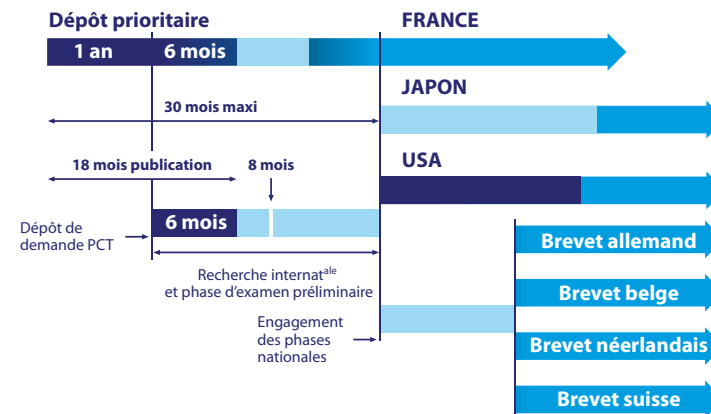


³³ voir glossaire.

• Voie européenne



• Voie PCT



Coûts d'un brevet

Les critères suivants sont susceptibles d'avoir une incidence sur les coûts :

- traductions pour le dépôt d'un brevet dans un autre pays (le brevet est délivré en général dans la langue nationale. les frais de traduction sont élevés).
- assistance d'un conseil pour la rédaction du brevet, le suivi des procédures
- pays pour lesquels la protection est revendiquée
- recherches en brevets et technologies antérieures au dépôt
- nombre de revendications
- taxes (taxe de dépôt, taxes annuelles)

Compléments d'information dans le fascicule :

www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_brevet.pdf

Comment lire un brevet ?

Le plan de rédaction des brevets obéit à une norme internationale qui définit la structure générale et identifie au moyen de codes chiffrés les informations présentes. La signification des champs numérotés est la même partout.

Un document brevet contient essentiellement :

- des informations administratives (date de dépôt et de publication, numéros d'enregistrements) ;
- des noms (demandeur, inventeur, titulaire, mandataire éventuel)
- des titres et codes dans la classification internationale
- une présentation du problème technique à résoudre ;
- une présentation de l'état de l'art antérieur, avec ses lacunes ;
- une description détaillée de l'invention et de son exécution pratique ;
- des revendications sur lesquelles on se réserve le monopole.

S'y ajoute généralement un rapport de recherche d'antériorité rédigé par les examinateurs spécialisés des autorités administratives.

Une lecture rapide d'un brevet³⁴ permet de collecter un grand nombre d'informations : entreprise ayant déposé, inventeurs, classement du brevet, documents cités dans le rapport de recherche, pays concernés par la protection... Les résumés, souvent accompagnés d'illustrations vont donner des informations techniques de premier niveau. Si le brevet semble pertinent, il faut alors avoir un deuxième niveau de lecture en s'intéressant à la description ainsi qu'aux revendications. Dans ces deux parties, on retrouve le détail de l'invention et l'étendue de la protection et ses limites.

50



Boîte à outils :

Structuration d'un brevet, lire un brevet, consulter sur le site campus.inpi.net
« L'info technologique est dans les brevets ! »

Les marques

Juridiquement, les marques sont des signes distinctifs protégés qui permettent à une entreprise de différencier ses produits ou ses services de ceux de la concurrence.

Peuvent être des marques au sens de la loi tous les signes susceptibles de représentation graphique : une marque peut se composer de mots, de lettres, de chiffres, de représentations figuratives de formes tridimensionnelles, de slogans, pris seuls ou en combinaison. Une courte mélodie peut également être enregistrée comme marque sonore.

³⁴ voir glossaire

Pour compléter votre information, consultez la brochure http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/brochure_marque.pdf



FOCUS : Le nom que s'est donné une entreprise dans le commerce, n'est pas automatiquement protégé par le droit des marques. À condition de satisfaire aux critères d'enregistrement, il est possible d'enregistrer la raison commerciale comme marque. En France, l'utilisation de la mention® (Registered) est facultative et n'a aucune influence sur les droits du titulaire. Elle permet toutefois d'informer des tiers du fait qu'une marque est enregistrée et de prévenir d'éventuelles violations. Toute utilisation abusive de cette mention (p. ex. si la marque n'a pas été enregistrée) est punissable.

Afin d'éviter tout conflit, il est recommandé de faire réaliser par un expert, une recherche de marques similaires avant le dépôt de toute marque.

Pour une recherche d'enregistrements internationaux de marques vous pouvez consulter la base de données en ligne de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)³⁵.

Les marques communautaires sont déposées auprès de l'Office de l'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI)³⁶ et sont valables dans l'ensemble de l'UE, vous pouvez consulter la base de données en ligne.

51

Dépôt d'une marque

La protection prend naissance par l'inscription du signe au registre des marques. Cette inscription inclut une liste des produits et services (classes de produits et de services) pour lesquels le signe sera utilisé. En tant que titulaire, il est aussi possible d'interdire à tout tiers d'utiliser un signe identique ou similaire à la marque enregistrée pour distinguer des marchandises ou des services identiques ou similaires.

Une marque déposée permet également de pouvoir agir devant les tribunaux en contrefaçon à l'encontre des imitations de la marque ou des produits et services, mais également de faire effectuer des PV de constat, ou des retenues en douanes. Enfin, une marque déposée permet de pouvoir faire opposition à une autre marque postérieure, et ce lors de sa publication au Bulletin officiel de l'INPI, sans passer par une procédure contentieuse. Une opposition, si elle aboutit, entraîne le retrait de la marque contestée, celle-ci n'étant pas enregistrée.

³⁵, ³⁶ voir organismes.

Les droits s'étendent pendant 10 années et sont renouvelables indéfiniment par périodes de 10 ans.

L'usage seul d'une « marque » sans dépôt ne donne aucun droit en tant que tel, sauf si ce nom est également celui de la société par exemple. Seul le dépôt auprès de l'INPI permet d'acquérir des droits.

Le fait de détenir une marque implique aussi des obligations, qui sont principalement celles d'exploiter ou de faire exploiter cette marque. Ainsi, tout tiers intéressé peut, lors d'une action judiciaire à titre principal ou reconventionnel, obtenir la déchéance de la marque si le détenteur des droits ne peut prouver une utilisation au cours des 5 années précédant cette action. De plus, une marque contrefaite doit être défendue par le détenteur des droits au risque de perdre le droit exclusif sur celle-ci si aucune action n'est entamée dans une période de 5 ans. La marque ne peut pas être utilisée comme terme générique par un tiers au risque de perdre le cas échéant le monopole de l'utilisation de celle-ci par le détenteur des droits.

Les personnes ou sociétés ayant domicile ou siège à l'étranger doivent faire appel à un mandataire en France pour déposer une marque. Comme le droit et la pratique des marques sont des domaines complexes, il est recommandé de manière générale de demander l'assistance d'un spécialiste dans tous les cas de dépôt.

Exclusion à l'enregistrement de la marque

Les signes appartenant au domaine public ne sont pas admis à l'enregistrement car ils doivent demeurer à la libre disposition de tous les acteurs du marché. Il s'agit par exemple des signes banaux comme les lettres et les chiffres pris isolément, les abréviations ayant un sens ou qui sont de nature descriptive (p. ex. 4x4, GTI). Le signe ne doit pas non plus servir à désigner la nature, la qualité, le mode ou le lieu de fabrication. Ainsi, « poire ou pomme » n'est pas admis pour désigner des poires, des pommes ou des fruits, mais peut l'être sans problème pour des produits informatiques.

Une marque ne doit pas induire en erreur sur les propriétés (p. ex. la provenance ou la nature du produit), et ne doit pas être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Assurer une protection à l'étranger

Une marque peut-être étendue à des pays étrangers, tout en bénéficiant de la date de dépôt français, et ce pendant les 6 mois qui suivent cette date de dépôt. Il existe plusieurs possibilités pour enregistrer une marque à l'étranger : le dépôt direct dans

d'autres pays, le dépôt auprès des offices régionaux de marques (p. ex. l'Office de l'harmonisation du marché intérieur marques, dessins et modèles) de l'Union européenne (OHMI), à Alicante ou la demande d'enregistrement international selon le Système de Madrid. La demande d'enregistrement international doit être présentée par l'INPI pour être recevable et faire suite de ce fait à un dépôt national.

Recherches : Contactez un CPI MARQUES

Coûts du dépôt : Contactez un CPI MARQUES

Les dessins et modèles

Les dessins protègent la forme extérieure de produits en deux dimensions (dessins ; p. ex. le motif d'un tissu) ou d'objets en trois dimensions (modèles ; p. ex. la forme d'une brosse à dents, d'une locomotive). La forme se caractérise par exemple par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou encore par le matériau utilisé.

Le titulaire d'un dessin peut aussi interdire à des tiers d'utiliser à des fins industrielles ou commerciales, autrement dit de fabriquer, mettre en vente, importer ou exporter, des produits ayant un dessin identique ou similaire.

Consultez la brochure *dessins et modèles* sur le site de l'INPI.

Pour être protégée en tant que dessin, une création doit être :

- nouvelle : aucun autre dessin identique ne doit avoir été déposé antérieurement
- originale : doit se distinguer de l'existant par des caractéristiques majeures ;
- ni contraire à la loi, ni aux bonnes mœurs.
- il est recommandé de regarder dans des boutiques, chez les concurrents, lors de visites de salons et dans la littérature s'il existe déjà des dessins identiques ou similaires.

Dépôt d'un dessin

Pour déposer votre dessin, il suffit de remplir le formulaire de demande d'enregistrement de dessins, d'y joindre, pour chaque dessin, une ou plusieurs représentations se prêtant à la reproduction et d'envoyer le tout à l'INPI par courrier postal ou électronique. Le dépôt à l'INPI d'un dessin ou modèle, puis l'avis de publication, donnent en tant qu'auteur un monopole sur l'aspect esthétique de ce dessin ou modèle, s'il est nouveau. Le fait de déposer un modèle n'empêche pas de bénéficier également de la protection des droits d'auteur sur ce modèle. Comme pour le brevet et la marque, ce monopole permet de décider qui peut l'exploiter et à quelles conditions (durée, contrepartie financière...).

Le modèle déposé à l'INPI permet également de pouvoir agir devant les tribunaux en contrefaçon à l'encontre des imitations du modèle déposé, et ce, tant sur le fondement de la protection du modèle que sur celui des droits d'auteur. Le modèle déposé est valable 25 ans, renouvelable pour une période identique. Tant que personne ne conteste le modèle déposé, le déposant est considéré comme en étant le créateur.

Exclusion de la protection des dessins

Sont exclus de la protection les dessins :

- qui découlent exclusivement de la réalisation d'une fonction technique (p. ex. filetage);
- qui sont contraires au droit en vigueur (p. ex. protection des armoiries publiques).

Déposer un dessin ne permet pas non plus de protéger :

- un mode de fabrication (p.ex. d'habits);
- le caractère utilitaire d'une chose (p. ex. diagramme des flux);
- les fonctions techniques.

Ces éléments peuvent éventuellement faire l'objet d'un brevet.

Protection à l'étranger

Les dessins peuvent être protégés dans d'autres pays dans un délai de 6 mois au plus à compter de la date du premier dépôt. Pendant ce temps, leur nouveauté est garantie. Plusieurs possibilités se présentent :

- le dépôt international auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, (OMPI),
- le dépôt auprès de l'Office de l'harmonisation du marché intérieur (OHMI) pour une protection dans tous les États membres de l'Union européenne,
- le dépôt direct dans d'autres pays.

Le droit d'auteur

Le droit d'auteur (qui correspond au *copyright* de la législation anglo-saxonne) protège les œuvres littéraires et artistiques. Il ne protège que la forme et non pas le contenu. La protection porte donc sur l'œuvre concrète dans laquelle l'idée est exprimée et non pas sur l'idée ou le concept qui y est exposé.

Exemple : le droit d'auteur protégera un ouvrage scientifique sur la théorie de la relativité d'Albert Einstein et non pas la théorie de la relativité en tant que telle.

La protection conférée par le droit d'auteur naît automatiquement avec la création de l'œuvre. Aucune formalité, ni aucun dépôt ne sont nécessaires. Il n'existe pas de registre.

Utilité de la protection : l'auteur a le droit de décider si, quand et comment son œuvre peut être utilisée. Par « utiliser », on entend en particulier la reproduction, la distribution, la mise à disposition (p. ex. mettre l'œuvre sur Internet), l'exécution et la représentation, la diffusion et la retransmission, ainsi que l'adaptation (p. ex. la traduction d'une œuvre).

Sont protégées par le droit d'auteur les œuvres littéraires et artistiques, qui sont des créations de l'esprit, qui ont un caractère individuel.

Le temps et l'argent investis dans la création d'une œuvre ne sont pas déterminants pour sa protection. Il appartient aux tribunaux ordinaires de trancher définitivement si ces conditions sont remplies dans un cas concret.

Sont exclus de la protection au titre de droit d'auteur les idées en tant que telles, les prestations (p. ex. l'établissement d'un annuaire téléphonique), les concepts ou les règles qui s'adressent à l'esprit humain (p. ex. une recette de cuisine) – même s'ils présentent un caractère individuel. Ne sont pas protégés les lois, les ordonnances et tous les actes officiels comme les décisions, les procès-verbaux et les rapports émanant des autorités et d'administrations publiques, les moyens de paiement, les fascicules de brevets et les demandes de brevets.

Se protéger à l'étranger

Attention, le droit d'auteur et les droits voisins ne sont valables que sur le territoire français. La protection internationale quant à elle, est régie par des traités internationaux (p. ex. la Convention de Berne). Cette convention applicable dans les différents États signataires indique que les œuvres des auteurs français bénéficient de la même protection que celle accordée aux auteurs étrangers dans leur propre pays. Cette protection n'est subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité administrative.

Annexe 2 : Tableau comparatif des dépôts (tarifs TTC 2011)

	Dépôt de brevets	Dépôt de marques	Dépôt de dessins et modèles	Enveloppe Soleau	Dépôt auprès de la Société des gens de lettre (SGDL)	Dépôt auprès de la SCAM*	Dépôt à l'APP**
Objet	Invention	Marque (dénominations, marques figuratives, semi-figuratives)	Éléments graphiques de deux dimensions (dessins) et/ou de 3 dimensions (modèles)	Descriptif d'un concept, savoir-faire, méthode, œuvre, base de données, logiciel, etc.	Logiciel, base de données, autres œuvres de l'esprit, concept, savoir-faire, méthode (sur support papier, CD, CD-Rom, DVD)	Logiciel, base de données, autres œuvres de l'esprit, concept, savoir-faire, méthode (sur support papier, CD, CD-Rom, DVD)	Logiciel (codes sources, codes objet, matériel de conception préparatoire, documentation) (sous forme de CD, DVD, CD-Rom, papier)
Forme	Formulaire	Formulaire	Formulaire	2 enveloppes perforées	1 enveloppe	1 enveloppe	2 enveloppes
Restrictions	–	–	–	Support papier Limitation en volume (7 mm)	Non	Non	Non
Taxes (Tarifs 2011)	Dépôt: 36 € Rapport de recherche: 500 € Délivrance: 86 €	Dépôt papier: 225 €	Dépôt: 38€ 50€ supplémentaires si protection directement pour 10 ans	15 € par enveloppe	45 € par dépôt	15 € pour 2 ans ou 30 € pour 5 ans par dépôt (personne physique)	Droit d'entrée à l'APP: 270 €
	Annuités de renouvellement ¹ : 36 à 760 € (selon les années)	Dépôt électronique: 200€ (pour 1 à 3 classes) + 40€ par classe supplémentaire				76 € pour 2 ans ou 152 € pour 5 ans par dépôt (personne morale)	Droits de dépôt: 190 € par dépôt Cotisation annuelle: 430 € Dépôt de mise à jour: 80 €
Caractère probatoire	Preuve de la titularité des droits Présomption de la qualité d'inventeur Date certaine de la création Etat de la création	Preuve de la titularité des droits	Preuve de la titularité des droits. Date certaine de la création.	Date certaine de la création Etat de la création	Date certaine de la création Etat de la création	Date certaine de la création Etat de la création	Date certaine de la création Date certaine d'achèvement de la création Etat de la création
Créateur de droits	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non

Annexe 2 : Tableau comparatif des dépôts (tarifs TTC 2011)

(suite)

	Dépôt de brevets	Dépôt de marques	Dépôt de dessins et modèles	Enveloppe Soleau	Dépôt auprès de la Société des gens de lettre (SGDL)	Dépôt auprès de la SCAM*	Dépôt à l'APP**
Caractère secret	Non (publication de la demande)	Non (publication de la demande)	Non (publication de la demande)	Oui	Oui	Oui	Oui
Durée de validité du dépôt	20 ans (si paiement des annuités)	10 ans	5 ans	5 ans	4 ans	2 ou 5 ans (au choix du déposant)	Durée des droits d'auteur (70 ans après la mort de l'auteur)
Renouvelable	Non	Indéfiniment	4 fois	1 fois	Indéfiniment	Indéfiniment	Non
Modalités de renouvellement	–	Déclaration de renouvellement Paiement de la taxe de renouvellement : 240 € (pour 1 à 3 classes) + 40 € par classe supplémentaire	25 ans	Nouveau versement Sans rappel de l'INPI	Nouveau versement Sur rappel de la SGDL	Nouveau versement Sur rappel de la SCAM	–

58

59

¹25 % pour les PME, les organismes non lucratifs, les personnes physiques.

* SCAM: Société de gestion collective des droits d'auteurs dans le domaine du multimédia

** APP: Agence de protection des programmes

Source : www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/outils_methodologiques/comparatif_depots.htm

Annexe 3 : Offre gratuite d'information et de veille en propriété industrielle

Outils	Sources Accès	Couverture	Avantages	Limites
Espacenet http://worldwide.espacenet.com	OEB	Demandes de brevets et brevets de plus de 85 pays (+ de 60 millions de documents).	Très bonne couverture géographique.	Titre, déposants non disponibles pour les plus récents.
			Nombreux critères de recherche Limitation à 10 termes par champ	Interrogation en anglais et uniquement sur la partie bibliographique.
			Titres et résumés en anglais (y compris pour les demandes japonaises (plus de 6 mois de délai pour obtenir leurs traduction)	Pas de regroupement direct par famille.
			Codes ECLA (classification européenne)	500 résultats max affichés.
Fr Espacenet http://fr.espacenet.com	INPI via OEB	4,5 millions de demandes françaises, européennes et internationales PCT de brevets publiés depuis 1978,	Vous effectuez votre recherche et visualisez vos résultats en langue française. Seule interface permettant l'accès au brevet FR délivré.	Pas de regroupement par famille. Les demandes ou les brevets FR apparaissent en premier puis ensuite les EP et enfin les WO.
		les brevets français délivrés de puis 1989		Recherche par classification ECLA n'est pas disponible
		les traductions en français des revendications (pour l'obtention de la protection provisoire) ou du brevet européen, depuis 2004.		
TACSY www.wipo.int/tacsy/	WIPO	Classification Internationale des Brevets (CIB) Mise à jour trimestrielle	Accès en français	Code de classification des brevets en vigueur

Annexe 3 : Offre d'information et de veille en propriété industrielle (suite)

Outils	Sources	Couverture	Avantages	Limites
	Accès			
INPI : base de données marques http://bases-marques.inpi.fr/	INPI	les marques françaises en vigueur	La recherche par nom de marques, permet une recherche facile avec un algorithme de recherche assisté grâce auquel les résultats seront « élargis » par rapport au libellé de votre requête.	Couverture limitée
		les marques communautaires en vigueur	La recherche par numéro, La recherche avancée : possibilité de croiser différents critères de recherche entre eux en utilisant troncatures et opérateurs booléens.	
		les marques internationales en vigueur désignant ou non la France	De ce fait, l'algorithme de recherche employé sera ici « identique ».	
Base statut des brevets http://regbrvfr.inpi.fr/portal/	INPI	Accès aux informations légales : des demandes de brevet français (FR), des demandes de brevet européen (EP) délivrées et désignant la France, déposées à partir de 1989	Information concernant le paiement de la dernière annuité en France ainsi que les documents de la procédure de délivrance pour les demandes françaises déposées à partir de 2001.	Données à titre indicatif, seuls font foi les informations publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ainsi que les documents officiels délivrés par l'Institut, dûment certifiés.
European Patent Register https://register.epo.org	OEB	Dossier d'instruction des demandes de brevets EP et WO (correspondance entre le demandeur et l'OEB) depuis 1998.	Permet de déterminer à quel stade de la procédure se trouve une demande de brevet européen. Établir si une demande de brevet EP va donner lieu à une délivrance de brevet européen. Vérifier si des oppositions ont été formées contre un brevet EP	Nécessite une bonne connaissance de la PI et en particulier des procédures afférentes à la Convention du Brevet Européen pour une bonne interprétation des informations.

Annexe 3 : Offre d'information et de veille en propriété industrielle (suite)

Outils	Sources	Couverture	Avantages	Limites
	Accès			
Patentscope www.wipo.int/patentscope/fr/	WIPO	L'ensemble des données bibliographiques des demandes de brevet WO depuis 1978 (pour plus de détail voir http://www.wipo.int/pctdb/fr/content.jsp)	Les données bibliographiques peuvent être recherchées en français (langue officielle avec l'anglais au WIPO (Genève)). Interface de recherche complète : simple, formulaire, avancée L'affichage des résultats est paramétrable. Analyse statistiques des résultats (année de publication, pays de dépôt, déposant et CIB). Génération d'un fil RSS spécifique pour chaque recherche (veille).	Uniquement les demandes WO
USPTO www.uspto.gov/	USPTOW	2 bases distinctes : l'une relative aux demandes de brevets US l'autre relative aux brevets US délivrés	Brevets délivrés en texte complet depuis 1976, demandes de brevets. 3 types de recherche proposée : rapide, par n° de publication, avancée (troncature, recherche par champs) Interrogation en texte intégral avec restriction possible aux données bibliographiques	Base nationale uniquement les demandes ou les brevets US. 2 bases distinctes.

BIBLIOGRAPHIE

• Fascicule de Documentation X50-146 Management de l'Innovation Management de la Propriété Intellectuelle, publié par AFNOR, décembre 2010,

Le document décrit les composantes essentielles pour une appropriation et une protection de la propriété intellectuelle par les organisations en vue de création de valeur :

- gérer de façon stratégique la propriété intellectuelle, y compris en partenariat et copropriété ;
- manager la propriété intellectuelle dans toutes les fonctions de l'organisation ;
- encourager, repérer et sécuriser les créations intellectuelles (en particulier les inventions et le savoir-faire y inclus la sensibilisation dans l'organisation) ;
- définir les éléments à considérer pour l'audit de la propriété intellectuelle et les méthodes et critères d'évaluation des brevets.

• Norme ISO 10668 : évaluation financière des marques, publiée par AFNOR, octobre 2010,

Cette norme répond au besoin des entreprises d'évaluer des marques, que ce soit dans le contexte de transactions, pour l'application de normes comptables ou répondre aux problématiques fiscales liées aux cessions internes de marques au sein de groupes internationaux.

• Guide pratique des solutions d'authentification des produits manufacturés, groupe de travail « Solutions techniques d'Authentification » du Cnac en collaboration notamment avec la DGCIS, l'AFNOR, juin 2010

Afin d'accompagner les entreprises qui souhaitent mettre en place des solutions anti-contrefaçon, les travaux du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) ont permis de rédiger un guide qui apporte un éclairage sur les solutions d'authentification existantes pour des biens matériels (produits manufacturés ou naturels). Ce guide n'a pas vocation à détailler une classification stricte et exhaustive des solutions, il vise à mettre l'accent sur les bonnes questions à se poser en vue d'adopter la stratégie la plus adaptée à chaque type d'entreprises et de produits.

• Guide « Contrefaçon : comment vous protéger ? » publié par le Cnac, octobre 2010

Sensibilisation, par des cas concrets, aux enjeux de la protection des innovations et de la défense de la propriété intellectuelle afin de lutter contre la contrefaçon. Orientation des entrepreneurs dans leur réflexion, il est toutefois recommandé de s'adresser à des spécialistes afin d'obtenir une expertise stratégique, économique,

juridique et judiciaire en vue de prendre les décisions les plus appropriées à chaque situation précise.

• Dossier : « Les technologies de marquage : de la différenciation à la protection », CCIR Rhône-Alpes Enterprise Europe Network et Pôle National de Traçabilité.

« Afin de rester compétitif, se différencier mais également se protéger et garantir la traçabilité des produits, de plus en plus d'industriels sont aujourd'hui amenés à utiliser des technologies d'identification ou d'authentification. Ce dossier a pour vocation d'aider les entreprises à en savoir un peu plus sur ces technologies et leurs utilisations et à identifier les acteurs spécialisés à contacter ».

• Dossier : « Les marchés de brevets dans l'économie de la connaissance » par le Conseil d'Analyse Économique, Rapport de Dominique Guellec, Thierry Madiès et Jean-Claude Prager N°94, la Documentation française, 28 juillet 2010

Ce rapport a été présenté à Valérie Pécresse, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 28 juillet 2010. Il porte sur le rôle que pourraient jouer des mécanismes marchands de coordination dans le développement de l'économie de la connaissance. Il traite des enjeux des marchés de brevets, mais aussi des limites à leur bon fonctionnement, et plaide pour une approche positive et offensive de la question par les pouvoirs publics tenant compte des incertitudes et des risques.

• Guide du transfert de technologie international, Cabinet Vaucher-Tisseront pour l'Aritt Centre, mai 2011

L'exportation des produits/procédés/services n'est pas toujours possible. Transférer ses technologies pour accéder aux marchés est alors une alternative pertinente. Très didactique, le guide décrit les différentes étapes du transfert de technologie.

• Le guide de la propriété intellectuelle, IRPI, Éditeur CCIP, Collection Parcours d'entrepreneurs, 2009

Ce guide est destiné aux chefs d'entreprises désireux de maîtriser les principes de base de la protection de leur propriété intellectuelle. Il couvre les quatre grands domaines de la PI : brevets, marques, droit d'auteur, dessins et modèles.

• Les Cahiers IRPI, Collection « Le droit des affaires-Propriété Intellectuelle »

• **Guide PME : osez la Propriété intellectuelle**, P.Breesé & Y. de Kermadec, avril 2010

Ce guide présente les enjeux de la propriété intellectuelle, afin d'aider les pôles et leurs PME à mieux s'approprier cette notion et à intégrer cette démarche dans leur stratégie d'innovation et de développement.

• **Valoriser le capital immatériel de l'entreprise**, A.Fustec & B. Marois, Éditions d'Organisation, octobre 2006

Ce livre présente une méthode de valorisation des actifs immatériels permettant : d'apprécier la qualité de tous les actifs immatériels grâce à un système de notation et à un tableau de bord innovants ; d'en estimer la valeur financière ; de mesurer la valeur créée par un projet et de calculer son « goodwill ». Il s'adresse aux dirigeants et responsables, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise.

• **La valorisation du capital immatériel. Base de valorisation**, Didier DUMONT, Éditions Goodwill Management

• **L'impact de la contrefaçon vu par les entreprises en France**, Rapport de l'Unifab réalisé en coopération avec l'IRPI et l'IFOP, avril 2010.

Ce rapport tend à évaluer l'impact subi par les entreprises implantées en France du fait de la contrefaçon. Il divulgue les résultats d'une enquête menée par l'Unifab auprès d'entreprises basées sur le territoire français, de tous secteurs industriels, de toutes formes sociales, de toutes tailles, sur les dommages engendrés par la contrefaçon dans leurs activités. La somme de ces informations permet d'esquisser, de manière plus précise et vivante, un état des lieux des incidences du faux sur le secteur privé en France.

ORGANISMES :

Agence pour la Protection des Programmes : Organisation Européenne des auteurs de logiciels et concepteurs en technologies de l'information
<http://app.legalis.net/>

Association regroupant des personnes physiques engagées dans des opérations de licensing ou de transfert de technologie
www.les-france.org

Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC)
www.afnic.fr/

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) : www.aippi.org

Avocats spécialisés PI
www.avocats-pi.org

Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI)
www.ceipi.edu

Comité National Anti Contrefaçon (CNAC)
www.contrefacon-danger.com

Compagnie Nationale des conseils en Propriété Industrielle (CNCPI)
www.cncpi.fr

Direction générale des douanes
www.douane.gouv.fr

Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI),
formations courtes et diplômantes
www.ieepi.org

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
www.inpi.fr

Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI)
www.irpi.ccip.fr/

Ministère de la culture – propriété littéraire et artistique
www.droitsdauteur.culture.gouv.fr

Observatoire de la propriété industrielle
www.inpi.fr/fr/l-inpi/observatoire-de-la-propriete-intellectuelle/statistiques-de-l-observatoire.html

Office Européen des Brevets (OEB)
www.european-patent-office.org

Office de l'harmonisation du marché intérieur
<http://oami.europa.eu>

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
www.wipo.org

OSEO, Guide de l'innovation
www.oseo.fr

Pôle traçabilité
www.polenationaldetracabilite.com/

Union des fabricants (Unifab), observatoire sur la protection des droits de PI
www.unifab.com/menu.html

Office américain des brevets et des marques
www.uspto.gov

SITES INTERNET UTILES :

www.legifrance.gouv.fr

Site gouvernemental de textes officiels, notamment le Code de la propriété intellectuelle

www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/

Guide de la propriété industrielle pour les pôles de compétitivité et ses 18 fiches pratiques

www.pilotagepi.com

Outil méthodologique d'aide à la décision développé sous l'égide et avec le concours financier de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) et de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_fr.htm

Portail transatlantique sur les droits de propriété intellectuelle. Les États-Unis et l'Union européenne ont lancé ce portail qui propose des conseils aux entreprises européennes ou américaines qui souhaitent mener des activités commerciales dans d'autres pays.

www.china-iprhelpdesk.eu

Portail sur les droits de propriété intellectuelle en Chine.

<http://secondelmb.free.fr/edc1/aides/aide5.pdf>

Comment lire la page de garde d'un brevet ?

www.creafil.rhonealpes.fr/

Site dédié à la création d'entreprises en Rhône-Alpes

www.entreprises.ccip.fr/web/creation/accueil

Site dédié à la création d'entreprises en Île-de-France

www.observatoire-immateriel.com

Observatoire de l'immatériel

NOTES:

NOTES:

Guide pratique de la **propriété intellectuelle** pour les PME – PMI

Crée à l'initiative de la Commission européenne et présent dans plus de 47 pays, Enterprise Europe Network est un réseau européen de proximité qui a pour mission d'accompagner les PME/PMI dans leur développement en Europe et pays associés.

Qu'il s'agisse d'information et de conseil (réglementation, marché intérieur...), d'appui à l'internationalisation (recherche de partenaires commerciaux et/ou technologiques), à l'innovation, ainsi que de recherche de financements, nous mettons notre savoir-faire au service de votre réussite en Europe!

www.pme.gouv.fr/entreprise-europe



Chambre de commerce
et d'industrie de Paris

CCIR
Rhône-Alpes

C H A M B R E
DE COMMERCE D'INDUSTRIE
LYON