

6/ *Utilisation du brevet (1/5)*



- ⌘ Directe (usus)
- ⌘ Indirecte (fructus): licences autoritaires et volontaires
- ⌘ cession (abusus): droit de priorité
- ⌘ inscription RNB
- ⌘ Traité de Rome: Règlement CE N° 772/04 de la Commission du 1/5/2004 sur les accords de transferts de technologie (brevet, logiciel et SF)
- ⌘ Importations parallèles

6) *Exploitation du brevet (2/5)*

- ⌘ Exploitation directe par le titulaire (ou cessionnaire) du brevet
- ⌘ Exploitation indirecte par une licence
 - ☒ licence concédée par le titulaire au profit de la société à constituer, en contrepartie prise en charge des frais, afin de garder une marge de valorisation face aux nouveaux entrants
 - ☒ Si licence concédée par un organisme public, prévoir une option d'achat, car souvent les investisseurs exigent que la société soit (co)propriétaire
 - ☒ Contrat de recherche conjointe avec le donneur de licence : permet de devenir copropriétaire de la technologie
- ⌘ Le rédacteur du contrat a un avantage stratégique, et doit être rédigé avec l'aide de professionnels juridiques (pour plus d'info voir présentation du 12 juin 2008 sur www.loyerabello.fr)

6) *Exploitation du brevet (3/5)*

- ⌘ **SF**: Si licence de brevet et de SF, bien préciser pour le SF: les pays concernés (le SF peut viser le monde entier), un taux de redevance différencié (pour les pays où un brevet serait annulé ou non déposé), et matérialiser ce SF
- ⌘ **Prix**: Définir **l'assiette de la redevance** (prix public ou sortie usine), outre le taux (1-10%)
- ⌘ **Exclusivité**: Si l'exclusivité est concédée, attention au domaine concédé, aux minima garantis, aux possibilités de retrait de l'exclusivité

6) *Exploitation du brevet (4/5)*

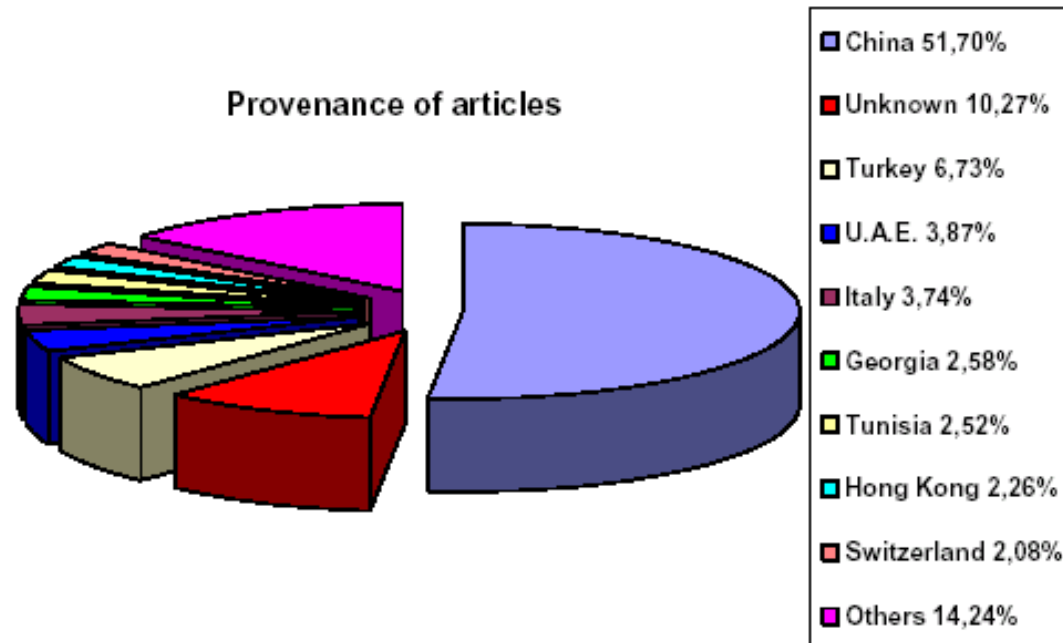
- ⌘ **Perfectionnements:** à définir précisément. Font-ils partie de la licence? Si oui, prévoir une possibilité d'ajustement du prix de la licence
- ⌘ **Garanties** dues par le concédant d'un brevet:
 - ⊗ vices cachés (nullité du brevet): s'en exonérer, en ne garantissant que l'existence matérielle des brevets
 - ⊗ éviction (CF de brevets antérieurs de tiers): la limiter aux risques et périls du licencié ou au montant des redevances perçues
 - ⊗ éviction (CF par des tiers): réglementer l'action conjointe ou indépendante du licencié exclusif et la prise en charge des frais
 - ⊗ propriété des droits
 - ⊗ Vice caché de la technologie

6) *Exploitation du brevet (5/5)*

- ⌘ Une étude de liberté d'exploitation est complexe et coûteuse et dépend du pays concerné par la contrefaçon, car l'harmonisation est moins grande qu'en matière de brevetabilité:
- ⊞ Recherches d'antériorités de brevets pour détecter les brevets antérieurs qui peuvent faire obstacle à l'exploitation, que votre invention soit brevetable ou non
 - ⊞ Se référer aux versions **délivrées** (B) des brevets
 - ⊞ Si les brevets non encore délivrés (versions A), consulter les procédures d'examen en ligne (epoline, USPTO)
 - ⊞ Les revendications définissent la portée du monopole (les revendications indpt.) et comparer les brevets de la même famille
 - ⊞ Vérifier si les annuités sont bien payées

7/ Contentieux (1/2)

- ⌘ 7.1/ Matérialité de la contrefaçon
- ⌘ 7.2/ Acte contrefaisant
- ⌘ 7.3/ Actes autorisés
- ⌘ 7.4/ Qui peut agir?
- ⌘ 7.5/ Tribunal civil ou pénal?
- ⌘ 7.6/ Preuve de la contrefaçon:
 - saisie-contrefaçon
 - renversement de la charge de la preuve
 - retenue en Douanes



7/ **Contentieux (2/2)**



⌘ 7.7/ Qui poursuivre?

⌘ 7.8/ Procédure

⌘ 7.9/ Défense en contrefaçon

⌘ 7.10/ Interdiction provisoire


⌘ 7.11/ Sanctions:

☑ 3 ans de prison et 300 k€ amende

☑ 5 ans et 500 k€ en bande organisée ou dangereux pour la santé ou sécurité

⌘ Si récidive peines doublées

8/ Convention d 'Union de Paris de 1883



- ⌘ Historique
- ⌘ Assimilation de l'unioniste au national
- ⌘ Droit de priorité
- ⌘ >170 pays

9/ *PCT* ou demande internationale

- ⌘ Généralités
- ⌘ Déposant
- ⌘ >140 pays
- ⌘ RRI + opinion provisoire
- ⌘ Pub 18 mois
- ⌘ EPI 22 mois
- ⌘ Phases nationales ou régionales 30 mois



10/ Brevet européen (1/2)

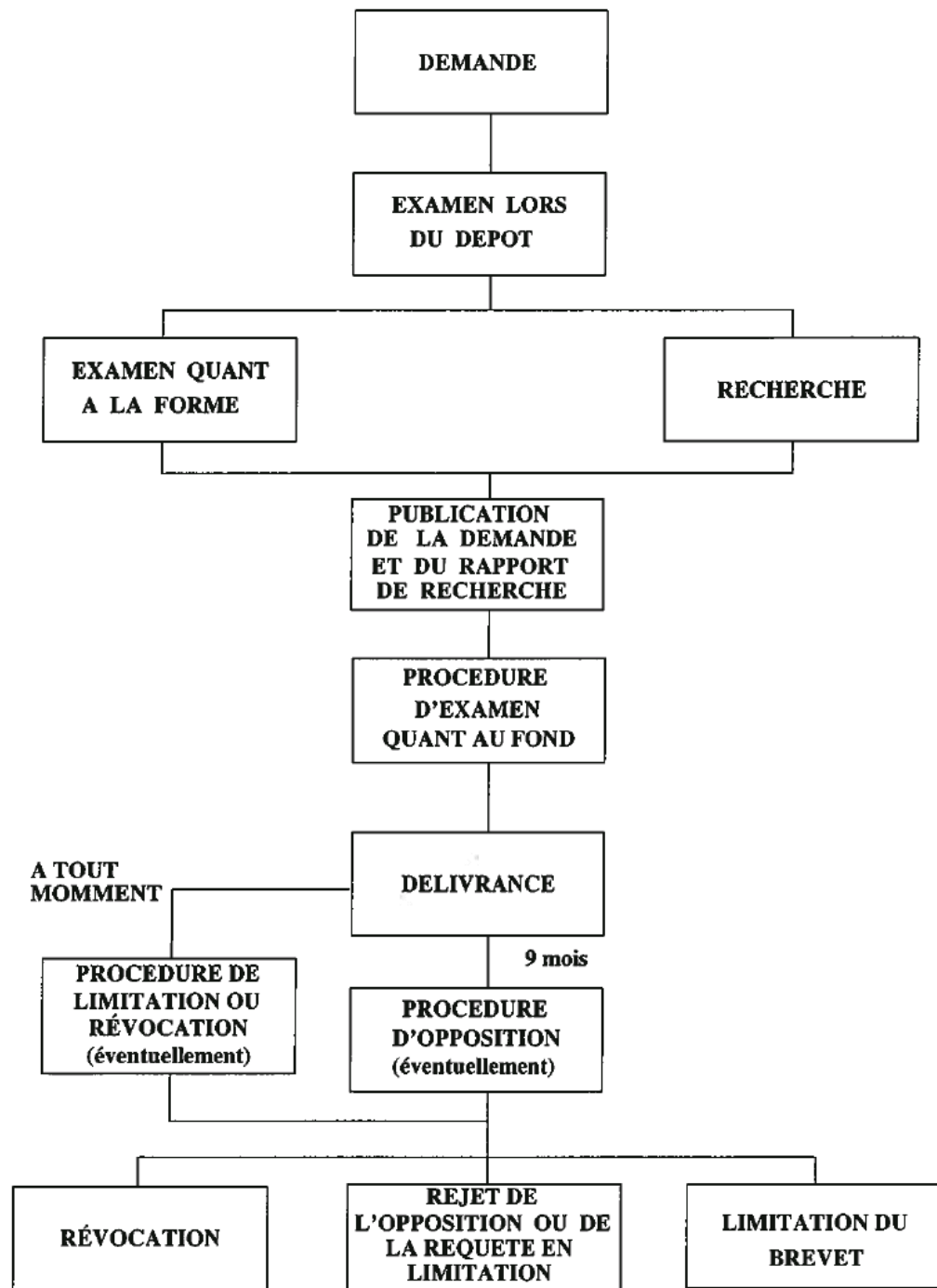
36 pays (dont
tous les pays de
l'UE + Turquie,
Norvège et
Suisse) + 3
associés



10/ Brevet européen (2/2)

⌘ Généralités

⌘ Mandataires
européens



11/ Brevet Communautaire et Cour européenne des brevets

- ⌘ Brevet CEE délivré par l'OEB
- ⌘ traduit dans toutes les langues de l'UE aux frais de l'UE
- ⌘ Cour de 1^{ère} instance:
 - ⊞ Division(s) locale(s) dans chaque pays ou groupe de pays
 - ⊞ 1 Division centrale connaîtra des actions en nullité : à Paris ?
- ⌘ Cour d'appel unique auprès de la CJCE à Luxembourg
- ⌘ Juges multinationaux et mélange de techniciens et juristes
- ⌘ CJCE connaîtra des pourvois en cassation
- ⌘ Entrée en vigueur quand?

12) Stratégie de dépôt (1/3)

- ⌘ Avant toute démarche auprès d'un tiers, assurer la paternité des inventions ou créations par tout moyen incontestable : env. Soleau (15€), pli cacheté CNISF (60€), huissier...
- ⌘ Préserver la confidentialité jusqu'au dépôt: si la personne non soumise au secret professionnel réglementé (avocat, CPI, INPI,...) conclure un accord de confidentialité et de non utilisation, sans limite de durée ou tout au moins une durée de 3 à 5 ans, à défaut le dépôt de brevet est nul!

12) Stratégie de dépôt (2/3)

⌘ Le dépôt de brevet :

- ☑ ne doit pas intervenir trop tôt pour ne pas être étouffé par les frais de brevet,
- ☑ ... ni trop tard, pour éviter les divulgations ou d'être doublé par un concurrent
- ☑ Le bon moment est après un 1^{er} proto, car le brevet portera alors sur les solutions aux problèmes concrets détectés
- ☑ Imaginer différentes variantes dès le départ pour élargir le champ de la protection
- ☑ **Ne pas déposer sur un process de fabrication qui ne se voit pas sur le produit fini**
- ☑ Protéger tout produit qui sera mis sur le marché

12) Stratégie de dépôt (3/3)

⌘ A l'étranger

- ☑ Dans le délai de priorité de 1an (CUP + de 180 pays)
- ☑ Choix des pays selon le marché ou source de contrefaçon
- ☑ PCT (142
- ☑ pays) jusqu'à 30 mois de la priorité
- ☑ EP (36 pays + 3) sans traduction jusqu'à délivrance
- ☑ il est possible de compléter le dépôt à l'étranger par des perfectionnements si on s'est abstenu de toute divulgation

⌘ Raffinements possibles

- ☑ brevets de perfectionnements
- ☑ brevets de barrage, etc...

13) Coûts (1/3)

⌘ Rédaction d'accords juridiques (HT)

- ☑ Amont (cession de droits, règlement de copropriété)
~ 1-2 k€
- ☑ Aval (contrat de licence, de recherche, de distribution)
~ 2-3 k€ selon difficulté de la négociation

⌘ Frais de PI (HT)

- ☑ Recherche d'antériorités ~1-2 k€
- ☑ Étude de brevetabilité ~1-2 k€
- ☑ Étude de liberté d'exploitation 2-3 k€ /brevet
- ☑ Frais de brevet (voir ci-après)

13) Coûts (2/3)

- ⌘ Dépôt France = T : ~3-4 k€ (+ si logiciel ou chimie ou complexe)
- ⌘ T+9 mois = étude RRP (et opinion provisoire) ~1-2 k€
- ⌘ T+12 mois = PCT (~140 pays) ~3-4 k€ (dont ~1 k€ remboursable)
- ⌘ T+18 mois = PUB (si perfectionnements, à déposer avant!)
- ⌘ T+~2-2,5 ans = délivrance Brevet France ~0,3 k€ = titre exécutoire

13) Coûts (3/3)

- ⌘ T+30 mois = passage du PCT aux phases:
 - ⊗ nationales (US, JP, CN) ~4-7 k€ selon longueur de la traduction et de la langue
 - ⊗ ou régionales (EP) ~4-5 k€ (~30 pays) (taxe examen inclus)
- ⌘ T+30 à 50 mois: examen et délivrance ~2 k€/an/brevet
- ⌘ T+~60 mois = validation EP ~3-4 k€/pays désigné, sauf pays membres de l'Accord de Londres depuis le 1^{er} mai 2008 :
 - ⊗ DE, FR, LU, MC, UK, CH/LI : sans frais
 - ⊗ KR, DK, IS, NL, SE, LT, LI, SL: trad des seules revs
- ⌘ Hors annuités = ~5-10% du total

14) Aides publiques à l'innovation



- ⌘ CRITT, ARIST (finance 1^{er} dépôt de brevet, recherches d'antériorités)
- ⌘ OSEO (finance notamment les dépôts de brevet France et étranger)
- ⌘ Incubateurs (finance négociation d'accords, etc...)
- ⌘ Contrats de recherche Cifre
- ⌘ Subventions du Concours national, des Régions, du Club 92, etc...

15) Veille technologique



- ⌘ Vérifier les innovations des concurrents, les licences concédées (au RNB, REB)
- ⌘ Présentations des principaux outils (Espacenet, Epoline)
- ⌘ Possibilité de recherche par mots-clés, par noms de déposant ou d'inventeurs ou par classe

MERCI

⌘ LOYER & ABELLO

⌘ *Selarl Inter-Barreaux d'Avocats*

⌘ *European Patent Attorneys*

161, rue de Courcelles, 75017 Paris France

⌘ Tel: 00 33 1 45 02 60 80

⌘ Fax: 00 33 1 45 02 60 95

⌘ Email: avocats@loyerabello.fr

www.loyerabello.fr