

« DROIT ET INNOVATION »

Cours à l'ECPk

PROTECTION DE L'INNOVATION



北航中法工程师学院
Centrale Pékin

LOYER & ABELLO

Michel ABELLO

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle

Professeur chargé de cours de droit

European Patent Attorney



SOMMAIRE

- ❑ 6/ Utilisation du brevet
- ❑ 7/ Contentieux
- ❑ 8/ Convention d'Union de Paris de 1883
- ❑ 9/ Demande internationale PCT
- ❑ 10/ Brevet Européen
- ❑ 11/ Brevet CEE et Cour européenne des brevets
- ❑ 12) Stratégie de dépôt
- ❑ 13) Frais de brevets



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 la présentation pour Agoranov 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): régler l'action conjointe ou indépendante du licencié exclusif et la prise en charge des frais
 - ❑ propriété des droits
 - ❑ Vice caché de la technologie

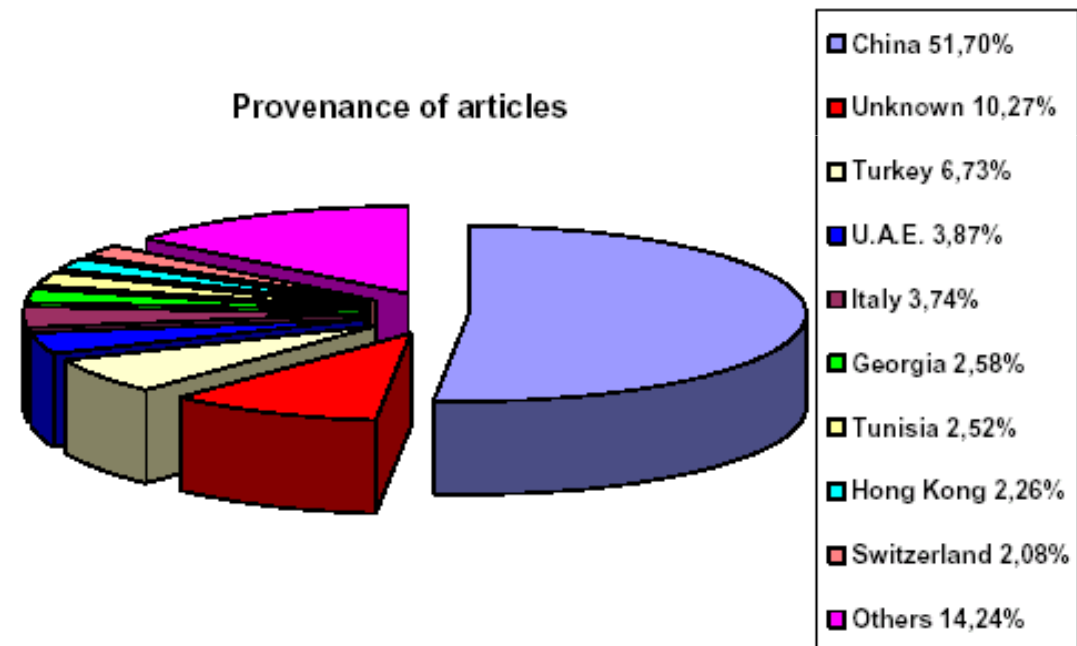


6) Exploitation du brevet (5/5)

- 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

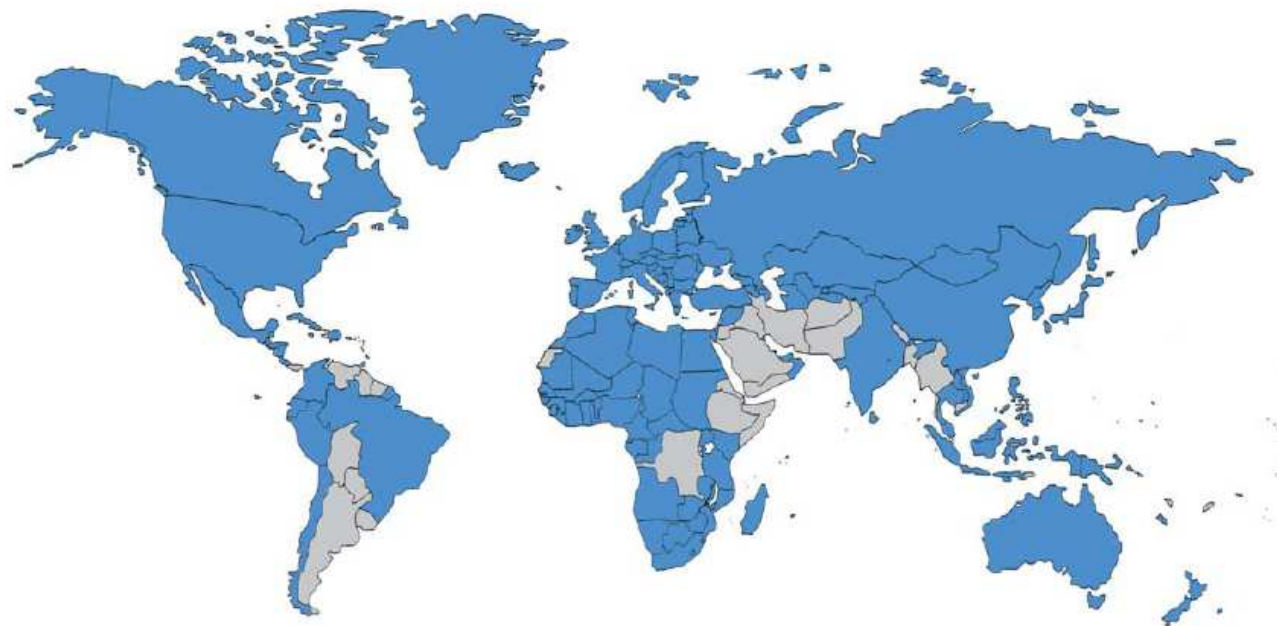
- Historique
- Assimilation de l'unioniste au national
- Droit de priorité
- >170 pays



9/ PCT ou demande internationale

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

PCT Contracting States and Two-letter Codes (142 on 1 March 2011)



AE United Arab Emirates	CR Costa Rica	IL Israel	MK The former Yugoslav Republic of Macedonia (EP) ⁵	SI Slovenia (EP) ³
AG Antigua and Barbuda	CY Cyprus (EP) ³	IN India	ML Mali (OA) ³	SK Slovakia (EP)
AL Albania (EP) ^{1,2}	CZ Czech Republic (EP)	IS Iceland (EP)	MN Mongolia	SL Sierra Leone (AP)
AM Armenia (EA)	DE Germany (EP)	IT Italy (EP) ³	MR Mauritania (OA) ³	SM San Marino (EP) ⁷
AO Angola	DK Denmark (EP)	JP Japan	MT Malta (EP) ³	SN Senegal (OA) ³
AT Austria (EP)	DM Dominica	KE Kenya (AP)	MW Malawi (AP)	ST Sao Tome and Principe
AU Australia	DO Dominican Republic	KG Kyrgyzstan (EA)	MX Mexico	SV El Salvador
AZ Azerbaijan (EA)	DZ Algeria	KM Comoros	MY Malaysia	SY Syrian Arab Republic
BA Bosnia and Herzegovina ²	EC Ecuador	KN Saint Kitts and Nevis	MZ Mozambique (AP)	SZ Swaziland (AP) ³
BB Barbados	EE Estonia (EP)	KP Democratic People's Republic of Korea	NA Namibia (AP)	TD Chad (OA) ³
BE Belgium (EP) ³	EG Egypt	KR Republic of Korea	NE Niger (OA) ³	TG Togo (OA) ³
BF Burkina Faso (OA) ³	ES Spain (EP)	KZ Kazakhstan (EA)	NG Nigeria	TH Thailand
BG Bulgaria (EP)	FI Finland (EP)	LA Lao People's Democratic Republic	NI Nicaragua	TJ Tajikistan (EA)
BH Bahrain	FR France (EP) ³	LC Saint Lucia	NL Netherlands (EP) ³	TM Turkmenistan (EA)
BJ Benin (OA) ³	GA Gabon (OA) ³	LI Liechtenstein (EP)	NO Norway (EP)	TN Tunisia
BR Brazil	GB United Kingdom (EP)	LK Sri Lanka	NZ New Zealand	TR Turkey (EP)
BW Botswana (AP)	GD Grenada	LR Liberia (AP) ⁴	OM Oman	TT Trinidad and Tobago
BY Belarus (EA)	GE Georgia	LS Lesotho (AP)	PE Peru	TZ United Republic of Tanzania (AP)
BZ Belize	GH Ghana (AP)	LT Lithuania (EP)	PG Papua New Guinea	UA Ukraine
CA Canada	GM Gambia (AP)	LU Luxembourg (EP)	PH Philippines	UG Uganda (AP)
CF Central African Republic (OA) ³	GN Guinea (OA) ³	LV Latvia (EP) ³	PL Poland (EP)	US United States of America
CG Congo (OA) ³	GQ Equatorial Guinea (OA) ³	LY Libyan Arab Jamahiriya	PT Portugal (EP)	UZ Uzbekistan
CH Switzerland (EP)	GR Greece (EP) ³	MA Morocco	RO Romania (EP)	VC Saint Vincent and the Grenadines
CI Côte d'Ivoire (OA) ³	GT Guatemala	MC Monaco (EP) ³	RS Serbia (EP) ^{2,6}	VN Viet Nam
CL Chile	GW Guinea-Bissau (OA) ³	MD Republic of Moldova (EA)	RU Russian Federation (EA)	ZA South Africa
CM Cameroon (OA) ³	HN Honduras	ME Montenegro ²	SC Seychelles	ZM Zambia (AP)
CN China	HR Croatia (EP)	MG Madagascar	SD Sudan (AP)	ZW Zimbabwe (AP)
CO Colombia	HU Hungary (EP)		SE Sweden (EP)	
	ID Indonesia		SG Singapore	
	IE Ireland (EP) ³			

9/ PCT ou demande internationale

Part respective des pays dans le total des dépôts selon le PCT, par pays d'origine (%)

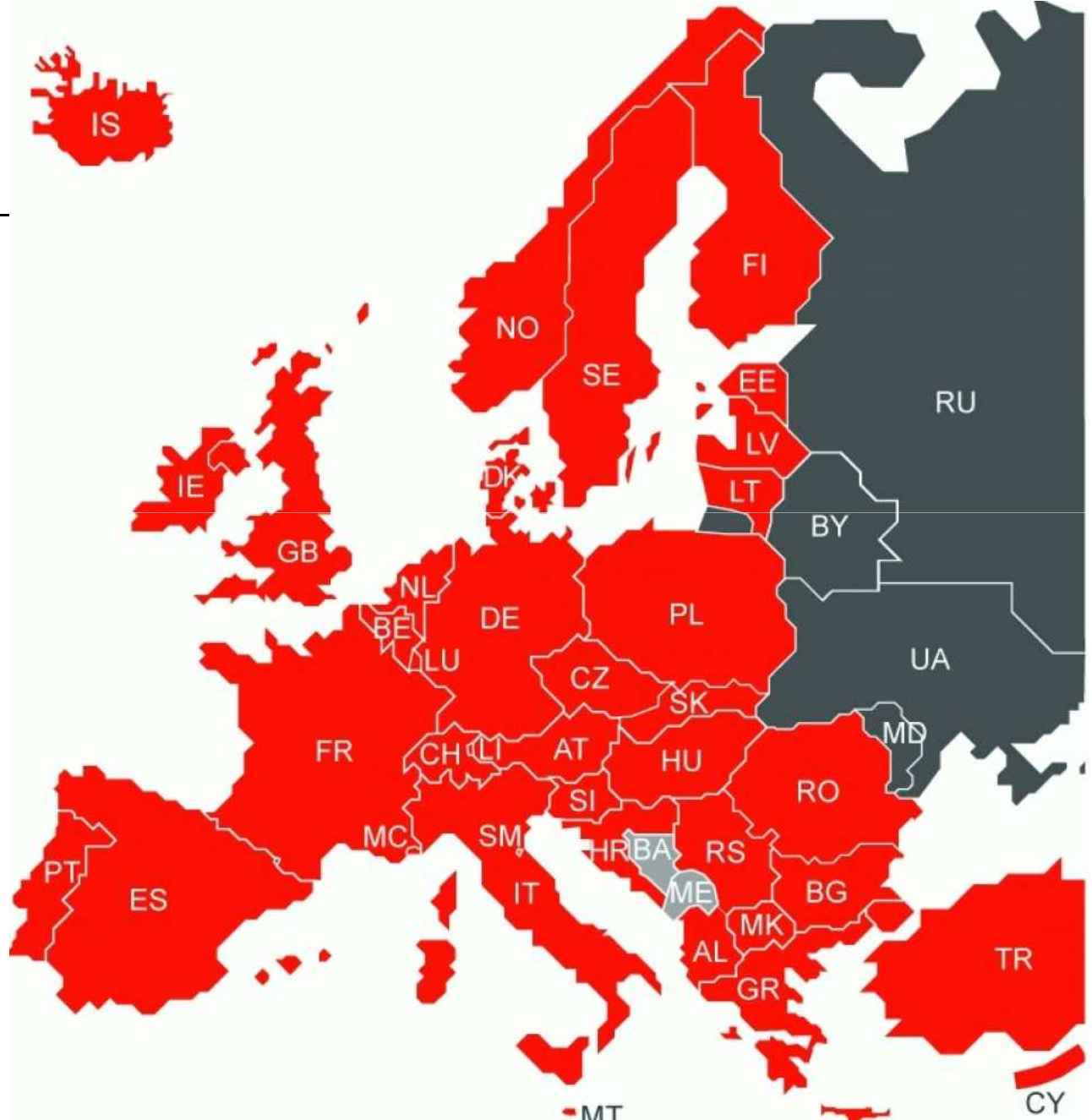
Source : base de données statistiques de l'OMPI, mars 2011

Note : Les données pour 2010 sont provisoires et incomplètes. Les chiffres sont fondés sur la date du dépôt international et sur le pays de résidence du

Off. récepteur_nom / Off. récepteur_code Année / Mois	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- à ce jour
Allemagne DE	13,5	13,0	13,0	12,7	12,4	11,7	11,2	11,1	11,6	10,8	10,7
Canada CA	1,9	2,0	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6
Chine CN	0,8	1,6	0,9	1,1	1,4	1,8	2,6	3,4	3,7	5,1	7,5
États-Unis d'Amérique US	40,8	39,8	37,4	35,6	35,4	34,3	34,3	33,8	31,6	29,4	27,4
France FR	4,4	4,3	4,6	4,5	4,2	4,2	4,2	4,1	4,3	4,7	4,4
Italie IT	1,5	1,5	1,8	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6
Japon JP	10,3	11,0	12,7	15,1	16,5	18,2	18,1	17,3	17,6	19,2	19,7
Pays-Bas NL	3,1	3,1	3,6	3,9	3,5	3,3	3,0	2,8	2,7	2,9	2,5
République de Corée KR	1,7	2,1	2,3	2,6	2,9	3,4	4,0	4,4	4,8	5,2	5,9
Royaume-Uni GB	5,2	5,1	4,9	4,5	4,1	3,7	3,4	3,5	3,3	3,2	3,0
Suède SE	3,3	3,2	2,7	2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	2,5	2,3	2,0
Suisse CH	2,1	2,2	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3

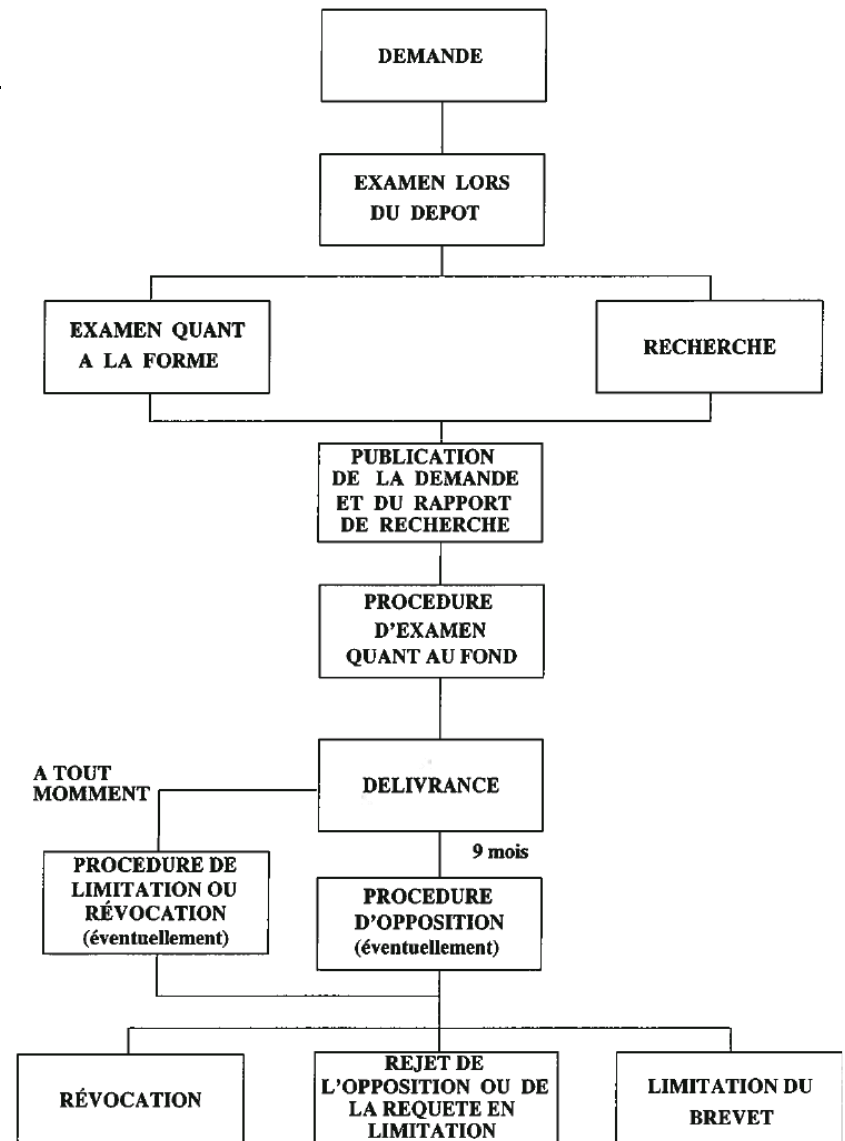
10/ Brevet européen

- 38 pays (dont tous les pays de l'UE) + 2 états associés



10/ Brevet européen (2/2)

- Généralités
- Mandataires européens



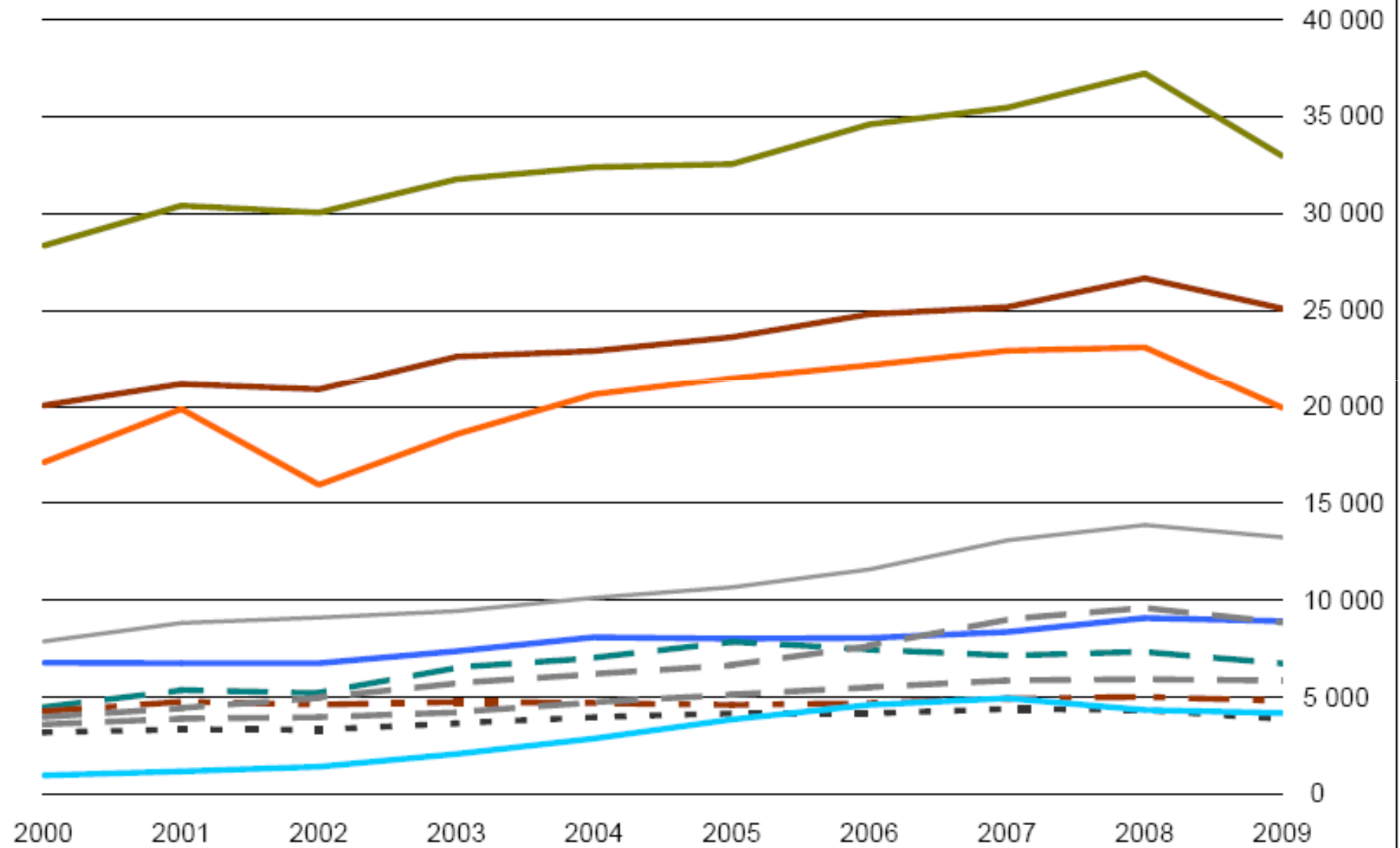
10/ Brevet européen

Les cent premiers demandeurs en 2009

Rang	Entreprise	Demandes
1.	PHILIPS	2556
2.	SIEMENS	1708
3.	BASF	1699
4.	SAMSUNG	1337
5.	ROBERT BOSCH	1284
6.	LG CORP.	1221
7.	PANASONIC	1020
8.	QUALCOMM	969
9.	TOYOTA	926
10.	SONY	913
11.	ALCATEL-LUCENT	850
12.	MITSUBISHI	849
13.	BAYER	838
14.	ERICSSON	827
15.	GENERAL ELECTRIC	681
16.	HUAWEI	672
17.	FUJITSU	654
18.	HONEYWELL	653
19.	RESEARCH IN MOTION	649
20.	HITACHI	630

Residence of applicants

- United States
- Germany
- Japan
- France
- Netherlands
- United Kingdom
- Switzerland
- Italy
- Rep. Korea
- Other EPC states
- Other states



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) Frais de brevets (1/2)

- 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
- **Conclusion: protection « mondiale » pendant 2,5 ans pour un budget global < à 10 k€**

13) Frais de brevets (1/2)

- **Phase couteuse > 2,5 ans :**
- 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 indus)
- 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



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

LOYER
&
ABELLO

*Selarl Inter-Barreaux d'Avocats
European Patent Attorneys*

9, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS France

Tel: +33 1 45 02 60 80

Fax: +33 1 45 02 60 95

Email: avocats@loyerabello.fr Web: www.loyerabello.fr