

# « 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](http://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

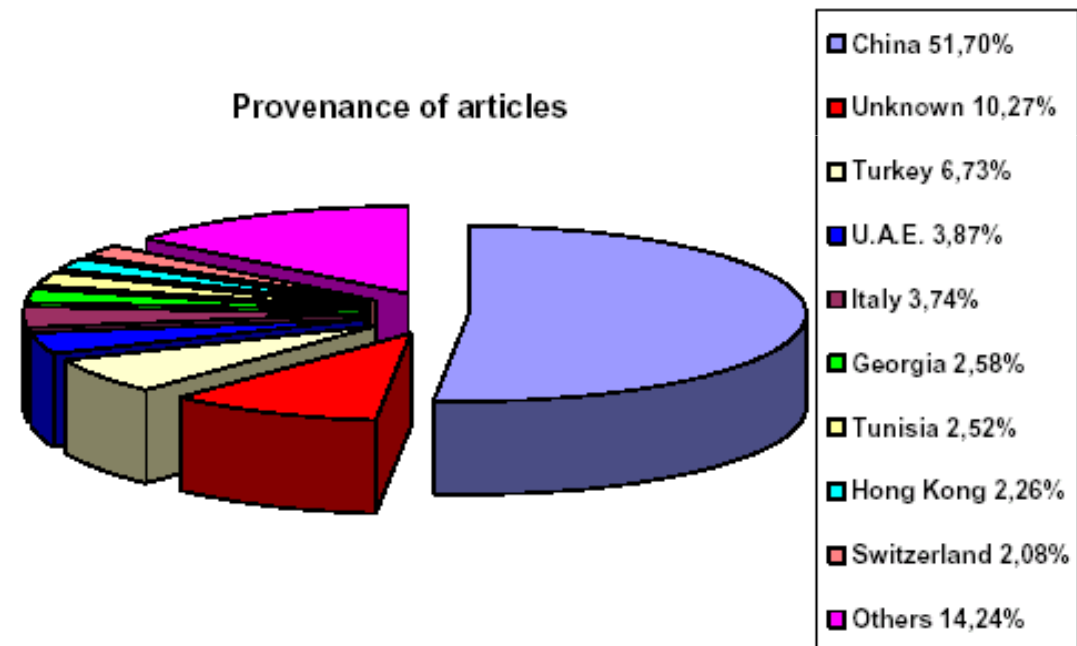
## 6) Exploitation du brevet (5/5)

---

- 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

---

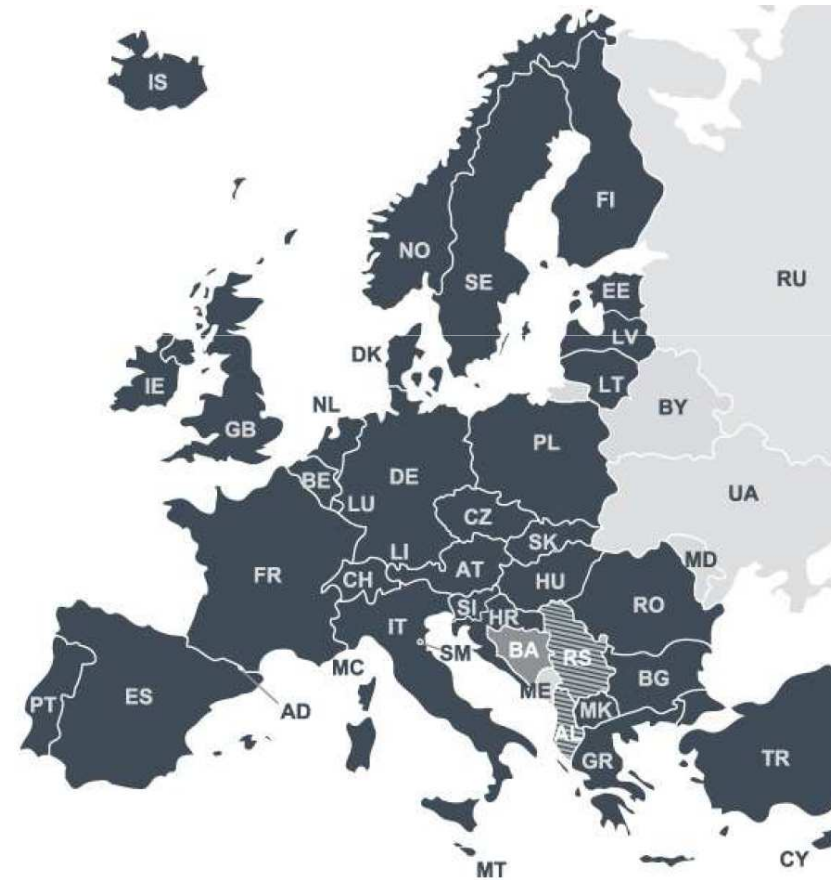
- Généralités
- Déposant
- >140 pays
- RRI + opinion provisoire
- Pub 18 mois
- EPI 22 mois
- Phases nationales ou régionales 30 mois



Copyright Loyer & Abello 2004-2010

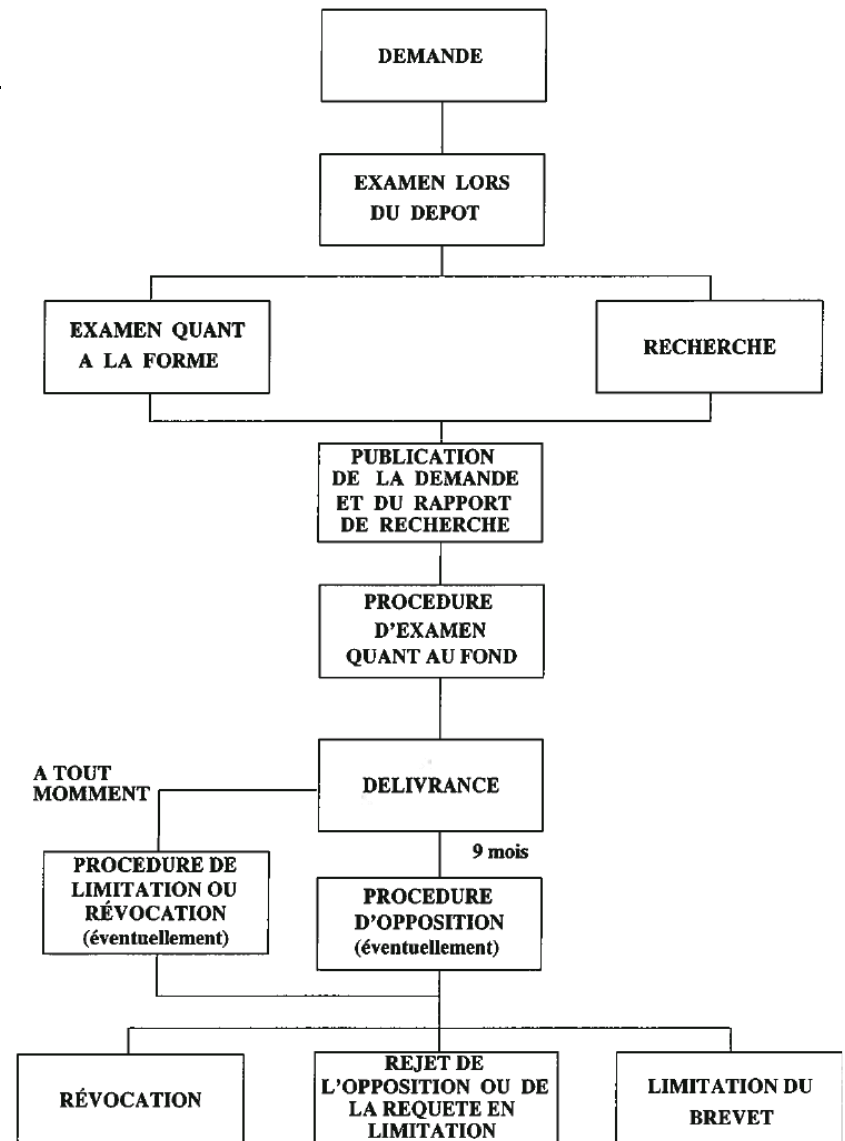
## 10/ Brevet européen (1/2)

- 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<sup>ère</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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](mailto:avocats@loyerabello.fr) Web: [www.loyerabello.fr](http://www.loyerabello.fr)