



# LA STRATEGIE DE PROTECTION DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE



Gérard Myon

conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens



# Plan



- /// Pourquoi la Propriété Industrielle dans la stratégie de l'entreprise ?
- /// Les branches de la Propriété Industrielle et les possibilités de choix
- /// Les trois clefs d'une stratégie de Propriété Industrielle en matière de brevets:  
surveiller – décider – valoriser
- /// Application en matière de marques et de modèles
- /// Synthèse sur la politique PI de l'entreprise

# Pourquoi la Propriété Industrielle ?



## Pour se développer sur son marché, il faut:

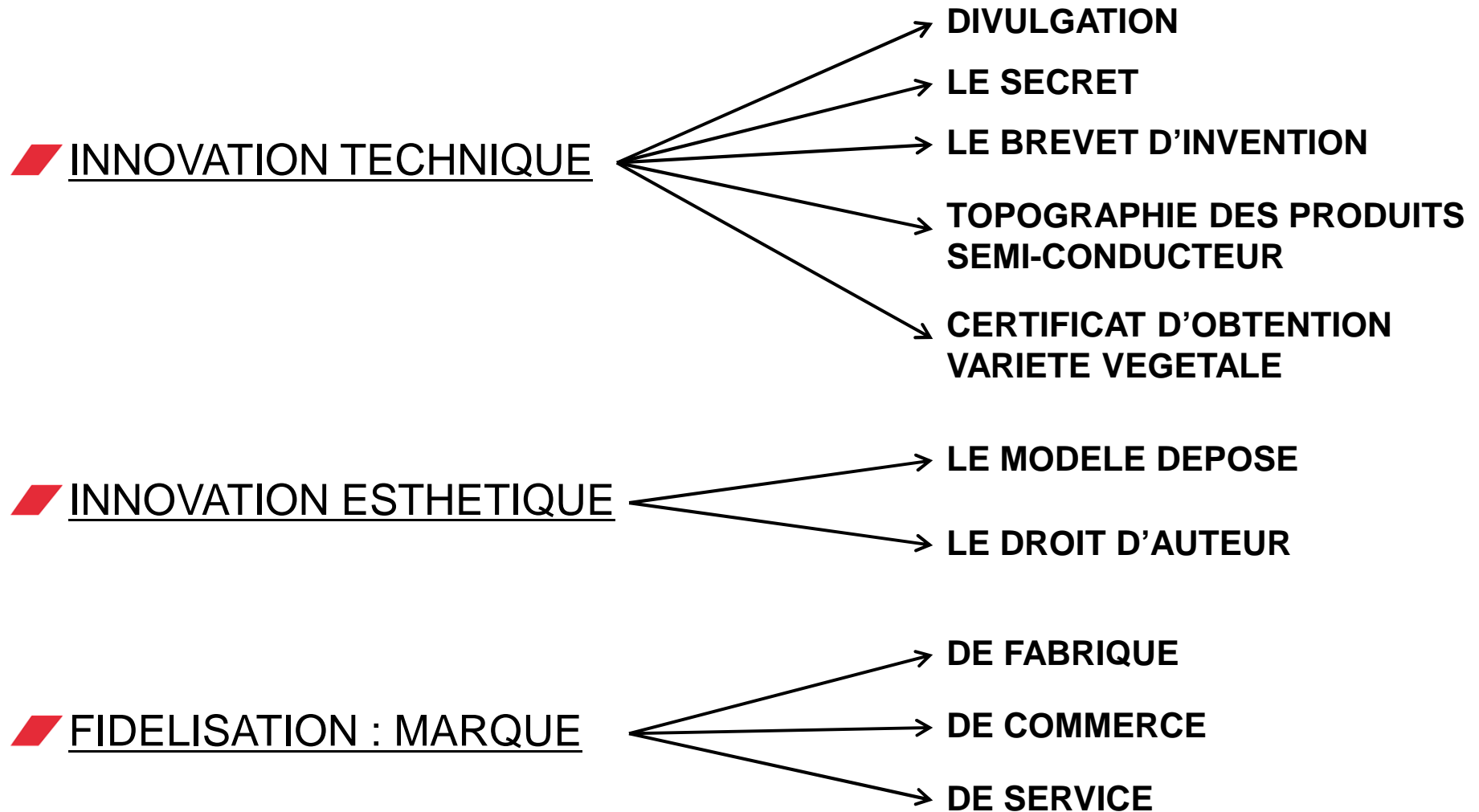
- Faire mieux techniquement
- Faire plus beau
- Fidéliser les clients

## Mais cela coûte cher

- Il faut donc pouvoir se réserver les fruits de l'innovation
  - pour pérenniser le marché
  - pour en retirer du bénéfice

## Pour se réserver le marché, il faut trouver le moyen d'empêcher les concurrents de le polluer ou retarder leur arrivée.

# Les branches de la Propriété Industrielle



# Les branches de la Propriété Industrielle



- Le choix de la protection se fait en fonction du type de l'innovation.
- On peut cumuler les protections.


 Europäisches Patentamt  
 European Patent Office  
 Office européen des brevets

(11) EP 1 483 991 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 08.12.2004 Bulletin 2004/50  
 (51) Int. Cl. 7: A47J 31/24

(21) Numéro de dépôt: 04356084.6  
 (22) Date de dépôt: 01.06.2004

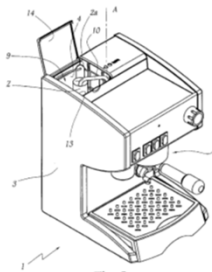
(84) Etats contractants désignés: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR  
 Etats d'extension désignés: AL HR LT LV MK  
 (72) Inventeur: Fouquet, Nicolas  
 69003 Lyon (FR)  
 (74) Mandataire: Myon, Gérard et al  
 Cabinet Lavoix,  
 62, rue de Bonnel  
 69448 Lyon Cédex 03 (FR)

(30) Priorité: 02.06.2003 FR 0306628  
 (71) Demandeur: SANTOS S.A.  
 F-69120 Vaulx en Velin (FR)

(54) Cafetière électrique et procédé de fabrication de café à l'aide d'une telle cafetière

(57) Cette cafetière électrique comporte un dispositif de préparation de café à boire à partir de mouture de café et d'eau, un réservoir (4) à même de stocker de l'eau pour la préparation de café, ainsi qu'une enveloppe de protection (3) qui renferme le dispositif (5) de préparation de café à boire.

A l'intérieur de cette enveloppe de protection (3), le réservoir (4) délimite un volume libre (9) configuré de manière à pouvoir accueillir une bouteille (2) de stockage d'eau pour la préparation du café. Un dispositif de raccordement temporaire est prévu pour acheminer l'eau depuis la bouteille de stockage (2) jusqu'au dispositif de préparation de café à boire.



Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

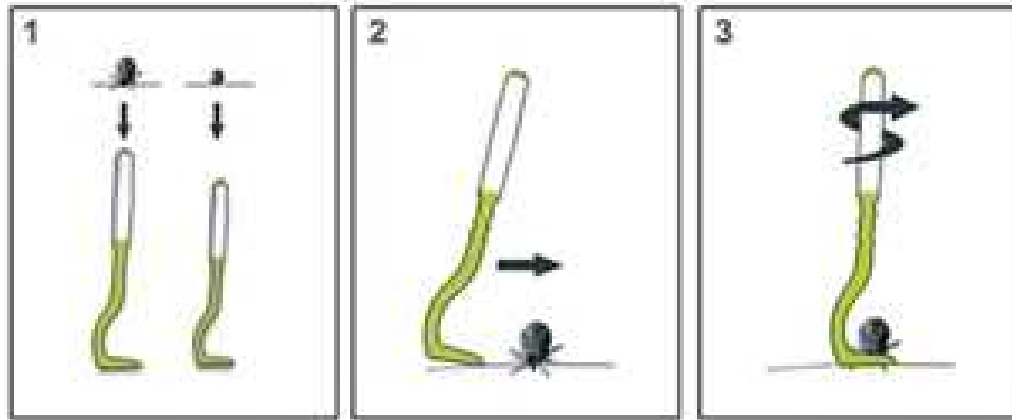
EP 1 483 991 A1




Modèle communautaire  
56619



# Les branches de la Propriété Industrielle : le crochet O'Tom



 Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets		 EP 0 821 571 B1
<b>FASCICULE DE BREVET EUROPEEN</b>		
(12) Date de publication et mention de la référence du brevet 30.05.1998, Bulletin 1998/20	(31) in C <sup>1</sup> : A61B 17/30	(51) in C <sup>1</sup> : A61B 17/30
(21) Numéro de dépôt: 9630993.3	(52) Numéro de dépôt international: PCT/FR96/00812	(54) Instrument destiné à retirer des tiques parasites de la peau des animaux ou de l'homme INSTRUMENT ZUM RAUSZIEHEN VON ZEICHEN AUS DER MENSCHLICHEN ODER TIERISCHEN HAUT IMPLEMENT FOR REMOVING PARASITIC TICKS FROM THE SKIN OF ANIMALS OR HUMANS
(22) Date de dépôt: 08.05.1996	(37) Numéro de publication internationale: WO 96/00993 (05.12.1996, Gazette 1996/53)	(72) Inventeur: HENRI, Denis 81180 Lorient-Epercy (FR)
(84) États contractants désignés: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE	(74) Mandataire: MIRIS, Gérard-Jean-Pierre et al Cabinet Lavoix Lyon 82, rue de Belfort 69448 Lyon Cedex 03 (FR)	(56) Documents cités: EP-A-2 156 961 FR-A- 533 169 GR-A-2 156 961 US-A-2 921 987 US-A-2 156 967 US-A-2 156 469
(53) Priorité: 31.05.1995 FR 9500567		
(43) Date de publication de la demande: 04.02.1998, Bulletin 1998/06		
(73) Titulaire: HENRI, Denis 81180 Lorient-Epercy (FR)		

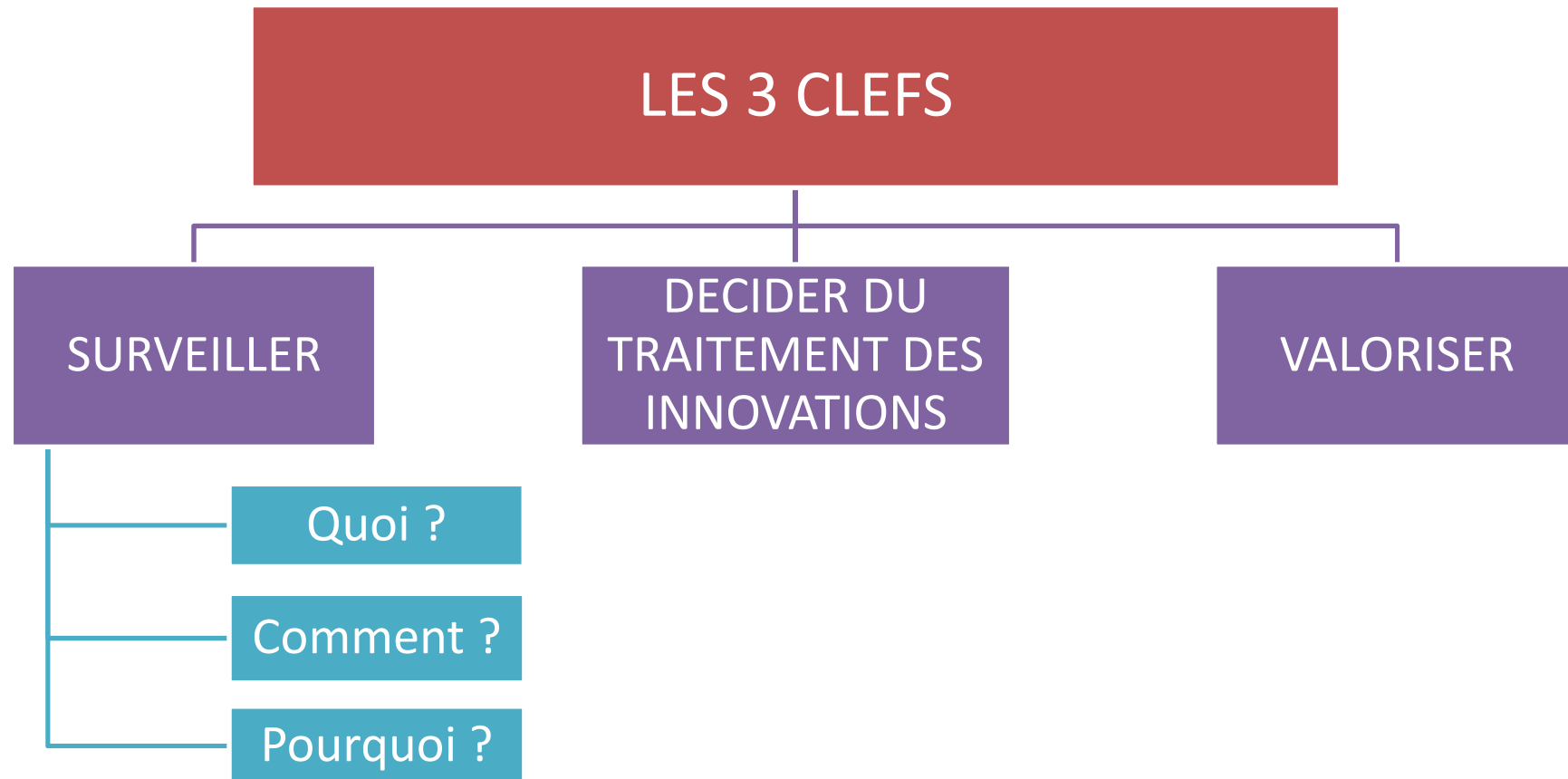
EP 0 821 571 B1

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la référence du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est jugée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 93C Convention sur le brevet européen.)

# O'TOM

## TICK TWISTER

# Les 3 clefs d'une stratégie de Propriété Industrielle en matière de brevets



# Pourquoi surveiller ?



## **POUR SAVOIR**

**CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ DECRIT DANS LES PUBLICATIONS**

**LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES CONCURRENTS**

## **POUR PREVOIR**

**NE PAS ENGAGER UN PROGRAMME DE R&D DANS UNE VOIE VERROUILLÉE PAR DES BREVETS SOLIDES**

**LES RISQUES DE CONTREFAÇON**

## **POUR VALORISER**

**PAR DES “INNOVATIONS DE COMBINAISONS” D’IDÉES EXTERNES ET INTERNES**

**PAR ACQUISITION OU ÉCHANGE DE TECHNOLOGIES BREVETÉES**



# Comment surveiller ?



## LA CURIOSITE

## LA CONSULTATION DE BASES DE DONNEES "BREVETS" :

- Ponctuelle (un numéro de brevet figurant en bas d'un catalogue,...)
- Régulièrement au moyen d'une stratégie d'interrogation
  - veille technologique en interne ou par prestataire extérieur
  - recherche ponctuelle par mot clef, par la classification internationale des brevets ou par le nom d'un concurrent

Exemple de ESPACENET

accès gratuit <https://worldwide.espacenet.com>

Exemple de QUESTEL

accès payant mais recherche par opérateurs et mots clefs

# Les 3 clefs d'une stratégie de Propriété Industrielle en matière de brevets

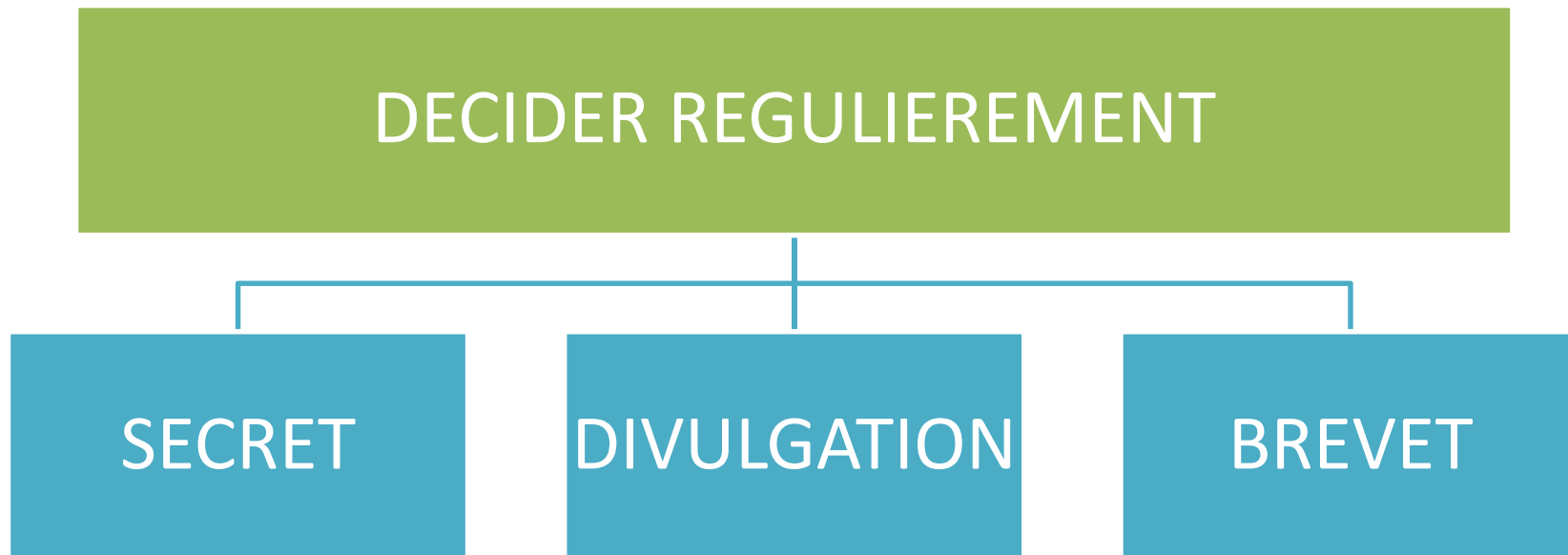


## QUE FAIRE:

- d'une "idée",
- d'un "perfectionnement",
- d'un "nouveau concept",
- d'une "astuce",.... ???

**DECIDER DE SON ACCESSIBILITE !**

# Décider du traitement d'une innovation



# Décision de garder le secret



## **INTERETS**

**SIMPLICITE (APPARENTE) DE  
"PROCEDURE"**

**DEFENSE POSSIBLE D'UN DROIT DE  
POSSESSION PERSONNELLE  
ANTERIEURE (SI DATE CERTAINE)**

## **INCONVENIENTS**

**MISE EN PLACE DIFFICILE  
(IMPOSSIBLE?) ET JAMAIS SURE A 100%**

**NE DONNE AUCUN DROIT OFFENSIF  
OPPOSABLE AUX TIERS**

## **PRECAUTIONS**

**ACQUERIR UNE DATE CERTAINE  
(HORODATAGE, ENVELOPPE SOLEAU)**

**ORGANISER LA CONSERVATION DU  
SECRET**

# Décision de publier



## **INTERETS**

**RAPIDE + ACTION PONCTUELLE**

**EMPECHE LES TIERS DE DEPOSER  
PAR LA SUITE UN BREVET VALABLE**

## **INCONVENIENTS**

**INFORMATION DES TIERS + LIBERTE  
D'EXPLOITATION POUR LES TIERS**

**AUCUN DROIT OPPOSABLE AUX TIERS**

## **PRECAUTIONS**

**PUBLICATION DATEE ET ACCESSIBLE  
AU PUBLIC**

**GARDER UNE PREUVE DE LA  
DIVULGATION**

# Décision de breveter (1)



## INTERETS :

- Droit d’agir contre les contrefacteurs
- “Elimination” de concurrents très compétitifs
- Position dominante vis-à-vis des brevets de perfectionnement
- Valeur patrimoniale pour l’entreprise
- Coûts induits chez les concurrents
- Image forte et positive de l’entreprise
- Valorisation et motivation du personnel

## Décision de breveter (2)



### **INCONVENIENTS**

**COÛTS INDUITS**

**PROCEDURE COMPLEXE**

**RISQUE DE VOIR SA CREATIVITE  
REMISE EN QUESTION**

### **PRECAUTIONS**

**GERER LA CONFIDETIALITE JUSQU'AU  
DEPOT**

**REFLECHIR AUX VARIANTES ET  
EQUIVALENTS A INCLURE DANS LA  
DEMANDE DE BREVET**

## Décision de breveter (3)



Les inconvénients se justifient par la nature même d'un brevet :

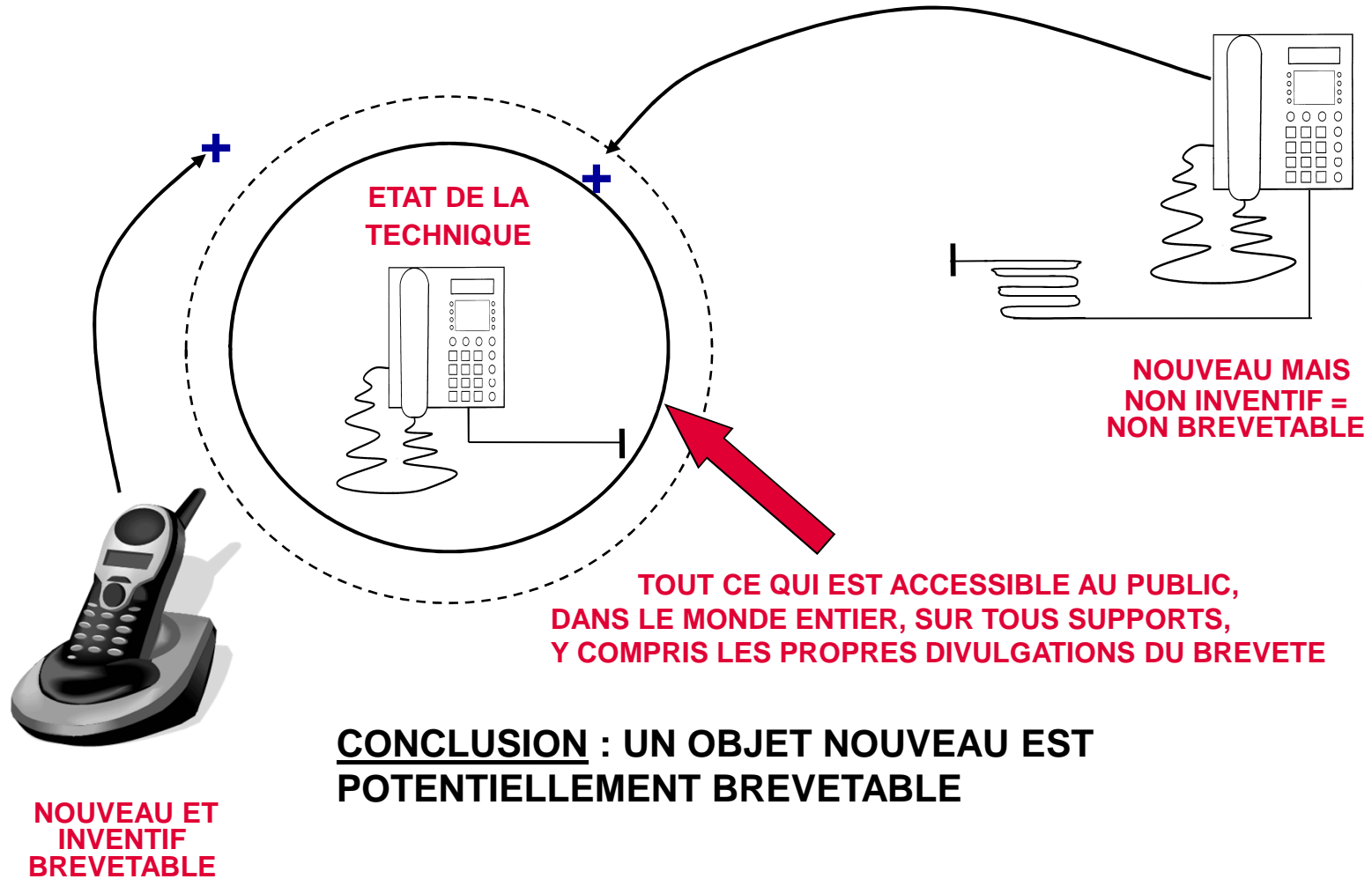




# Critères de brevetabilité



## OBJET BREVETABLE ?

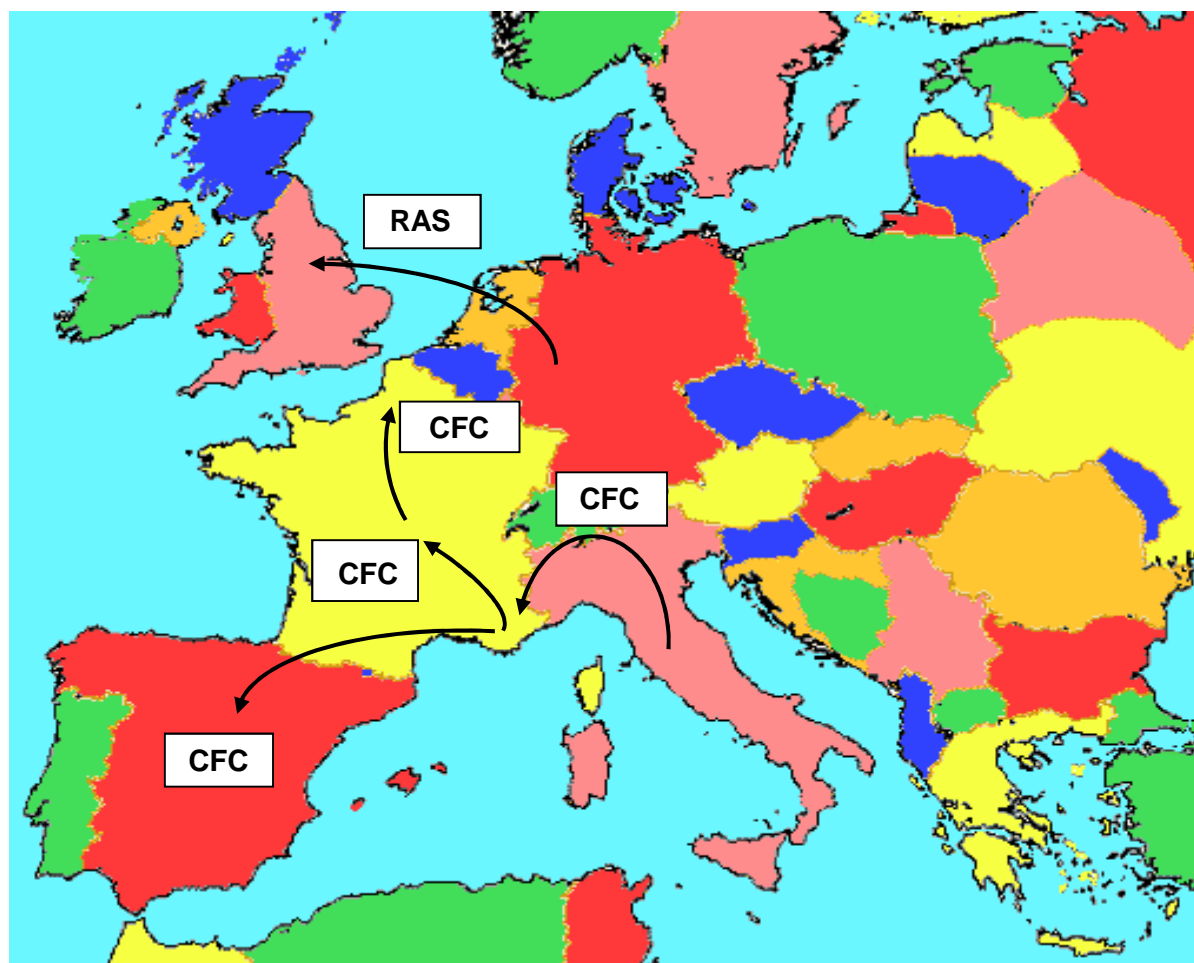


# Précaution : Identifier et gérer l'information confidentielle

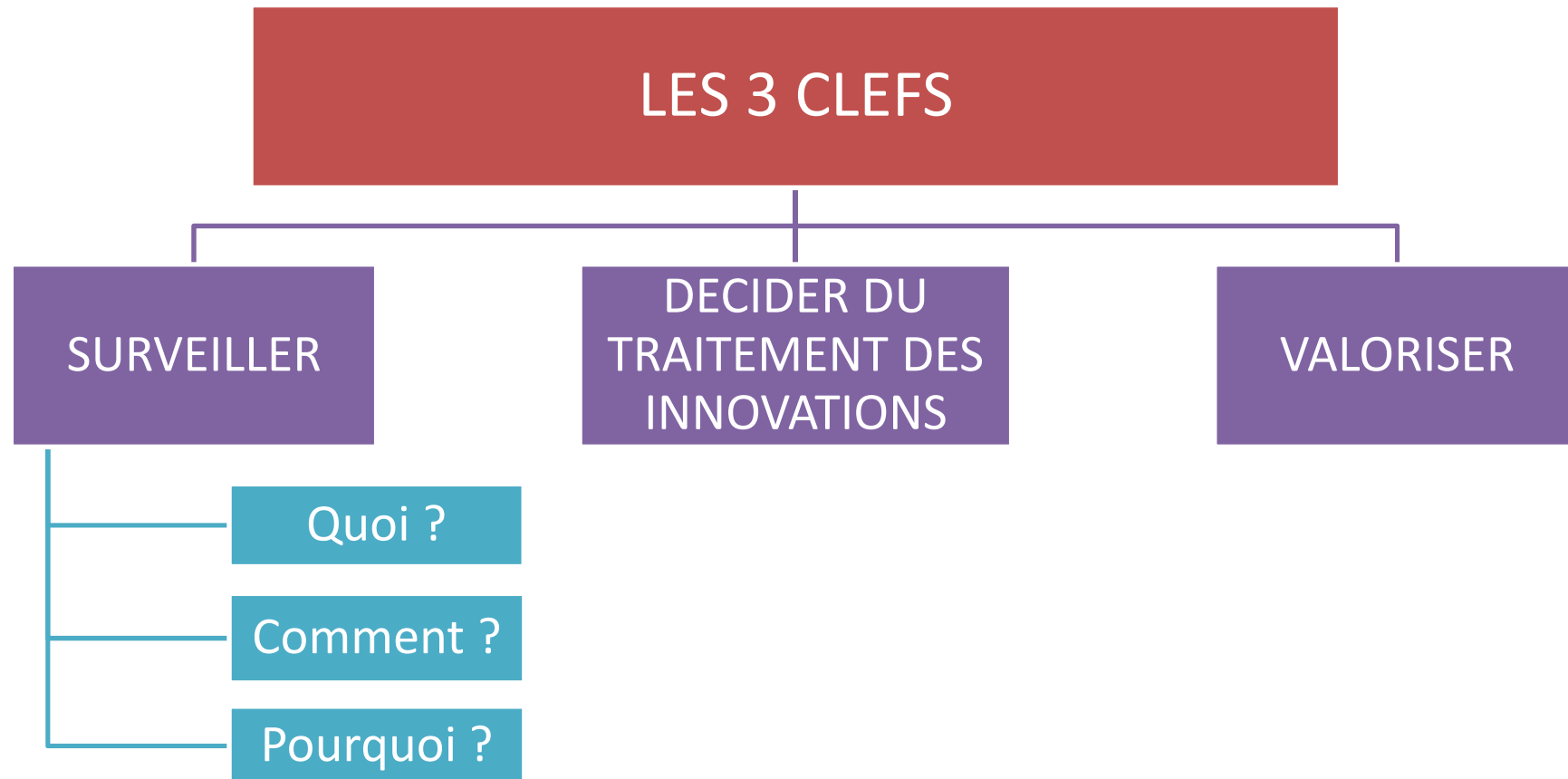


- /// Communication interne limitée à ce qui est nécessaire
- /// Communication externe à exclure
- /// Si contact externe obligé (test, prototype, appel d'offre), gérer la confidentialité :
  - accord de confidentialité,
  - gérer les dates de rendez-vous de présentation commerciale
  - ne pas divulguer l'invention lors d'une présentation, mais dire qu'on atteint tel niveau de performance

# La territorialité des droits



# Les 3 clefs d'une stratégie de Propriété Industrielle en matière de brevets



# Valoriser : Interdire (1)



Le droit d'interdire est défini :

- **Dans l'espace :**
  - sur le territoire sélectionné
  
- **Dans le temps :**
  - tant que le brevet est en vigueur (durée limitée à 20 ans à compter de la date de dépôt)
  
- **Par la teneur des revendications du brevet :**
  - rédaction large
  - possibilité d'interprétation
  
- **Par les droits antérieurs des tiers :**
  - SI : possession de l'invention antérieurement à la date de dépôt du brevet,
  - ALORS : droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention, malgré le brevet

## Valoriser : Interdire (2)



La contrefaçon est commise si :

– **Objet contrefait :**

- objet qui reproduit les éléments constitutifs essentiels de l'invention revendiquée

– **Actes de contrefaçon :**

- fabrication,
- offre,
- mise en vente,
- utilisation,
- importation,
- détention du produit objet du brevet,
- etc.

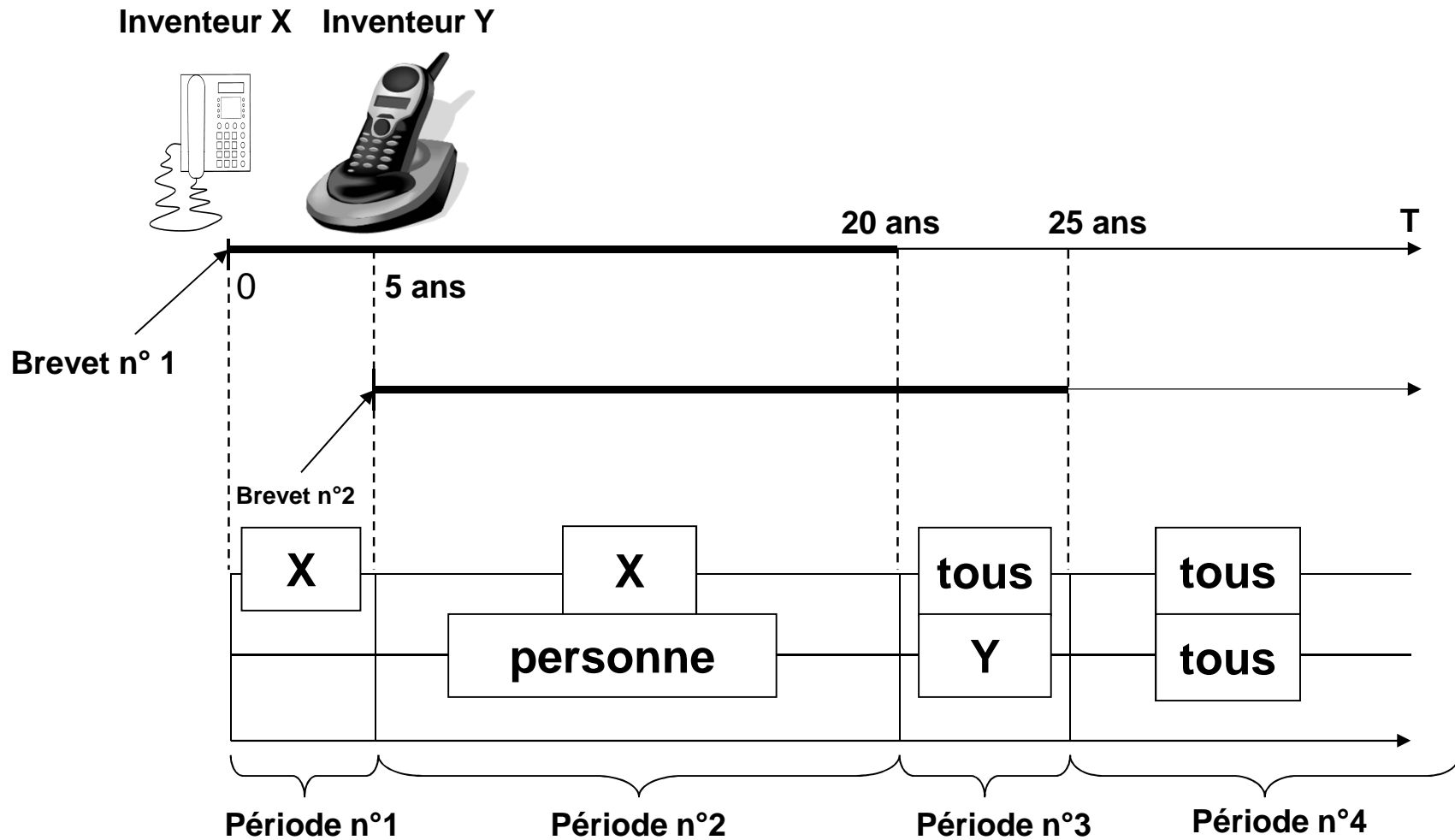
## Valoriser : Interdire (3)



### Les sanctions de la contrefaçon :

- **Pour l'avenir :**
  - interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon
  
- **Pour le passé :**
  - réparation du préjudice subi par le breveté  
(prescription : 5 ans en France)
  
- **L'action en contrefaçon :**
  - Tribunal Judiciaire de Paris
  - Cour d'Appel de Paris
  - (*Cour de Cassation*)
  
- **La charge de la preuve :**
  - C'est au breveté de prouver la contrefaçon (saisie contrefaçon)
  - C'est au présumé contrefacteur de prouver la nullité du brevet

# Notions de liberté d'exploitation et de licence croisée





# La politique P.I. de l'entreprise



Elle résulte de choix qui doivent être raisonnés et concernent :

- Le fait de se protéger ou non
- Le type de protection
- L'étendue de la protection...et donc le budget

Cette politique PI est au service de la stratégie globale de l'entreprise, en termes de produits ou de marchés à privilégier, et ne doit pas en être dissociée. D'où la nécessité d'échanger des informations entre les services R&D, marketing, commercial et PI

Le marché connaît cet atout et saura s'en servir contre l'entreprise qui ne maîtrise pas cette technique.

# Hot Topic !



/// L'Europe s'est mise d'accord pour lancer début 2023

- le Brevet à effet Unitaire, qui couvrira 17 pays au début, 25 à terme ;
- la Juridiction Unifiée du Brevet, qui traitera des litiges de contrefaçon dans 24 pays à terme



En bleu les pays couverts à terme par le Brevet Unitaire (les mêmes moins la Pologne pour la JUB)

Carte extraite du site de l'OEB



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 Questions ?

Gérard MYON  
LAVOIX

[gmyon@lavoix.eu](mailto:gmyon@lavoix.eu)

04.78.60.52.84