



• • Dossier BlockChain • •



Editorial

Du nouveau et encore du nouveau

Depuis janvier 2017, date de diffusion de notre dernière newsletter, de nombreux évènements en matière de propriété intellectuelle se sont produits. Nous vous livrons dans cette lettre quelques actualités mais aussi quelques points sensibles sur lesquels certains de nos clients reviennent assez souvent, que ce soit des questions de fiscalité de propriété intellectuelle ou des points de vigilance...

Pierre Breesé, Alain Kaiser, Emmanuel Huyghe

2017 - IP TRUST est classé parmi les « excellents cabinets » dans la catégorie « Brevets ».

LEADERS LEAGUE

IP TRUST de distingue également par sa **forte notoriété** en Brevets chimie, Biotech & Sciences de la vie et **sa pratique réputée** en Brevets Electronique, Télécoms et Nouvelles technologies.

Sommaire

Le renouvellement partiel d'une marque de l'union Furanéanne	0
de l'union Européenne • Le diable se cachedans les details des	2
contrats de Propriété industrielle	3
Quelles sont les limites d'un contrat de	4
prestation d'Etudes ?	4
La CNIL puis Bruxelles sanctionnent	
Facebook	6
• Dossier • • BlockChain • •	
 Avènement et appropriation par le 	
législateur	8
 Blockchain et la droit de la Pl 	9
 Blockchain et smart contracts 	10
• Pierre Bressé au Think tank stratégies de Pl	11
 La métaphore aui a sauvé l'éditeur du 	
journal Le Point	12
• L'adresse IP est-elle une donnée à	
caractère personnel ?	13
 Nouveau règlement européen pour la 	
protection des données Mai 2018	14
Brevets et TVA	15
• Technopole de la reunion : edition 2017	16
• Genopole 2017 : candidatez-vous!	17
Biotechnologies brevetées aux USA	17









Le renouvellement d'une marque de l'Union européenne par étape ?

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a levé le voile sur la délicate, mais combien importante question suivante : est-il possible d'effectuer le renouvellement d'une marque de l'Union européenne par étape? Autrement dit peut on effectuer un renouvellement partiel de la marque, pendant les six mois qui précèdent la date d'expiration, et compléter ce renouvellement pendant le délai de grâce prévu par le Règlement pour désigner d'autres produits et services couverts par l'enregistrement, mais qui auraient été « oubliés » au moment du renouvellement initial ?



A plusieurs reprises, le titulaire d'une marque de l'Union européenne avait demandé pendant la période de grâce de six mois d'inclure des produits qui n'avaient pas été mentionnés dans la demande de renouvellement initiale.

L'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) avait rejeté cette demande.

Or, un arrêt du 22 juin 2016 Nissan Jidosha (C 207/15P) a jugé qu'il est désormais possible d'effectuer un renouvellement partiel d'un enregistrement de marque de l'Union Européenne et de le compléter par une seconde déclaration de renouvellement qui viendrait élargir la portée de la première déclaration, à condition de le faire dans les délais prévus par l'article 47 du règlement et de s'acquitter des taxes correspondantes.

Cette souplesse reconnue par la CJUE aux formalités de renouvellement, avantage donc les titulaires de marque, négligents ou peu attentifs, en leur donnant une seconde chance de conserver l'intégralité de leurs droits. Il reste toutefois que cela ne doit pas devenir une habitude et que cela ne doit concerner que quelques cas marginaux!







La bonne pratique consistant à protéger une innovation par le dépôt d'une demande de brevet est devenue un réflexe pour bon nombre de dirigeants de PME, notamment avant d'échanger toute information avec un prospect d'envergure multinationale.

Cependant leur vigilance sur leurs droits de propriété intellectuelle s'amoindrit ou disparaît à la première occasion de signature d'un contrat de vente, d'un accord de développement ou même d'un contrat de confidentialité.

Cette vigilance est pourtant nécessaire car la pratique de certaines multinationales consiste à glisser des clauses de propriété intellectuelle dans des contrats de NDA, de vente, de partenariat, ou encore des conditions générales d'achat ou de fourniture...



Contrats par lesquels elles s'assurent de la captation de la technologie et des droits de propriété qui y sont rattachés, malgré l'existence d'un brevet et dans de nombreux cas, le fournisseur qui a investi dans la technologie qu'il fournit, n'en mesure, qu'après la signature, les conséquences.

En effet, si le brevet est un titre de propriété qui permet à son titulaire d'interdire l'exploitation non autorisée de l'invention qu'il couvre, un contrat portant sur la même invention peut justement contenir des clauses qui

viennent, plus ou moins subrepticement, donner au cocontractant cette autorisation d'exploiter malgré l'existence du brevet :

Ainsi, un contrat de recherche ou de codéveloppement pourra prévoir dans une clause de propriété intellectuelle que le cocontractant « multinationale », bénéficiera d'une **licence gratuite**, internationale, tous domaines techniques confondus, et souvent irrévocable pour exploiter la technologie et tous les droits de PI qui y sont rattachés portant sur l'objet du contrat de recherche.

Une clause de **sous licencier** à des tiers également gratuitement et à l'international pourra même être prévue de façon que la multinationale puisse, si les conditions du fournisseur venaient à lui déplaire, s'approvisionner auprès d'un tiers, **concurrent direct de la PME ayant crée la technologie**, sans que ce tiers ne soit inquiété par l'existence du brevet de la PME.

Dans un contrat d'achat ou des conditions générales d'achat, sont souvent prévues des clauses selon lesquelles le Fournisseur PME, à compter de la signature, cède à l'Acheteur multinationale, tous les droits de PI développés pour honorer la commande. Ainsi, l'Acheteur entreprise multinationale acquiert les droits de PI rattachés à tout perfectionnement de l'objet de la commande et dépose éventuellement des titres de propriété intellectuelle à son nom, privant ainsi le Fournisseur PME à l'origine du produit. Cette pratique prive aussi la PME du droit d'exploiter sa propre invention et donne à la multinationale, le droit de fabriquer elle-même ou de faire fabriquer par un concurrent direct du Fournisseur.



Dans un accord de confidentialité pourra être prévue une utilisation "à sa guise et sans contrepartie " des droits de propriété intellectuelle antérieurs existants pour toute la durée de l'accord, 5 ans, 10 ans... permettant ainsi à une multinationale sans s'être engagée sur un quelconque partenariat commercial ou de codéveloppement, de bénéficier d'une licence d'exploitation gratuite, par la simple signature d'un NDA.

CONFIDENTIALITY ACREEMENT
Surbelow and agree to be bound

La lecture attentive de ce type de clauses alerterait toute personne concernée par l'invention.

Mais comme ces clauses sont intégrées dans des contrats présentés comme « standards » par les multinationale avec comme condition implicite de ne pas les modifier pour espérer signer dans un délai raisonnable, ou pour signer tout court, les PME sont souvent incapables de négocier car le rapport de force n'est pas en leur faveur.

Les personnes impliquées dans le développement de la technologie et dans sa vente à un client dans une PME sont entre outre distinctes (Ingénieur R&D et Responsable des ventes) et n'ont pas les mêmes niveaux de connaissances en matière de droit des contrats, ni les mêmes attributions au sein de la PME vis à vis de la gestion de la propriété intellectuelle:

- l'ingénieur R&D sera naturellement l'interlocuteur dans les échanges avec l'ingénieur brevet pour rédiger le texte de la demande de brevet et poursuivre l'instruction de la demande de brevet.
- le responsable des ventes sera plus concerné par la fixation des prix et conditions de vente, et par les aspects contractuels de celle-ci en ayant cependant une pression significative pour que la vente se réalise aux meilleures conditions tarifaires pour son entreprise et dans les meilleurs délais, les commerciaux ignorant souvent les aspects de propriété intellectuelle ne peuvent solliciter les juristes autour des clauses Pl du contrat, et le commercial peut avoir la conviction que la procédure de protection par brevet gérée par son collègue R&D est amplement suffisante pour protéger l'innovation.

Pour éviter que la signature d'un contrat ne vienne ruiner les précautions prises pour protéger la captation de l'innovation par un tiers y compris un concurrent direct en déposant un brevet, il ne faut surtout pas hésiter à remettre en cause certaines clauses abusives présentées comme standard par une multinationale.

D'autant plus que la réforme des contrats encourage la discussion entre les parties et la bonne foi.

Si toutefois la position du service juridique de la multinationale est inflexible, des solutions astucieuses peuvent être mises en place pour accepter en apparence ces clauses, sans pour autant livrer en réalité toute la Pl développée...Mais de telles solutions ne s'improvisent pas au dernier moment.







Alain Kaiser



Quelles sont les limites d'un contrat de prestations d'études ?

Décisions des 1er février et 28 avril 2017

Contexte

La société C. avait commandé à la société M. une étude pour optimiser la motorisation d'une serrure d'hôtel afin d'en améliorer l'autonomie. Les deux sociétés ont conclu d'une part un accord de confidentialité et d'autre part un accord de prestation, qui prévoyait que le commanditaire, C., étant propriétaire des résultats.

Cette étude a fait l'objet de deux commandes additionnelles pour la réalisation d'un prototype et la fourniture d'un rapport technique permettant de préparer une demande de brevet, et a abouti à une solution répondant à l'objectif, qui a fait l'objet d'une demande de brevet déposée par C.

M., bien qu'ayant rempli sa mission, a toutefois proposer d'engager de **nouvelles études pour améliorer la résistance aux chocs** de cette serrure motorisée. S'en est suivie une succession de propositions d'étude émanant de M., acceptée par C. dans le cadre de nouvelles commandes. Les tests menés par C. montraient néanmoins que le **problème** de mauvaise résistance aux chocs **perdurerait**.

Finalement, M. a imaginé une **alternative de serrure motorisée** prévoyant le verrouillage non plus par des organes mécaniques mais seulement par des forces magnétiques, et a **déposé à son nom une demande de brevet portant sur cette solution**. M. a proposé cette solution à C. en indiquant qu'elle l'avait breveté et proposait d'octroyer une licence d'exploitation. C. dans un premier temps semblait dubitative et a commandé un démonstrateur pour vérifier le fonctionnement.

Quelques temps plus tard, M. a présenté ses résultats sur une serrure à verrouillage magnétique à un colloque scientifique.

Lorsque la demande de brevet a été publiée, C. s'est considéré trompé :

- Du fait d'un prétendu manquement aux obligations de confidentialité de M.
- Du fait d'un dépôt abusif d'un brevet portant sur une invention qui lui appartenait en application du contrat d'étude qu'elle qualifiait de « contrat-

cadre » et du fait que le problème technique a été mis en évidence par les tests qu'elle avait mené.

Après une tentative de médiation, C. a assigné M. devant le Tribunal de Commerce de Besançon pour la présentation qu'elle considérait comme attentatoire à l'engagement de confidentialité et devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 7 juillet 2015, en estimant que le brevet aurait été déposé en fraude de ses droits. Elle souhaitait se voir attribuer la propriété du brevet (ou la copropriété le cas échant), sur le fondement du contrat-cadre conclu entre les parties qui prévoyait que les résultats de la collaboration lui appartenaient.

Par ailleurs, C. a engagé une démarche consistant à former systématiquement opposition à chaque brevet européen délivré au nom de M., quelque soit le domaine concerné.





Sur la titularité du brevet

Les juges ont considéré que le prestataire a identifié seul le problème technique relatif à certaines serrures (l'absence de résistance aux chocs), et c'est lui-même qui en a trouvé la solution technique (en rendant le levier insensible à tout choc extérieur par un verrouillage magnétique et non plus mécanique).

Il a mis en œuvre son savoir-faire et ses fonds propres, et avait par ailleurs averti le donneur d'ordre de sa volonté de déposer un brevet et avait même proposé de lui concéder une licence d'utilisation ...

De plus, les juges ont soulevé que le prestataire avait déjà rempli sa mission et était libérée de ses obligations contractuelles, dans la mesure où il avait réalisé l'étude prévue dans le contrat, ce qui avait abouti à un dépôt d'une demande de brevet par l'autre partie. La demande de brevet qu'a déposé le prestataire n'intervenait donc pas dans l'exécution du contrat-cadre prévu entre les parties, mais a été réalisée dans des domaines complètement distincts, portant sur des objets différents.

Sur l'opposition répétée d'une partie sur les demandes de brevets de l'autre partie

Une question se posait sur la légitimité des nombreuses oppositions formées par la société C. à chaque brevet délivré au nom de M.

Est-ce une « une volonté de nuire confinant au harcèlement et une instrumentalisation tant des juridictions judiciaires que de l'Office Européen des Brevets », comme le soutenait M.?

Sur ce point, les juges répondent que l'utilisation de la voie judiciaire contentieuse est un droit de chacun, et que même si les prétentions sont rejetées par la suite, on ne peut caractériser ce comportement comme une faute et un abus de droit.

Sur les accords de non-divulgation et de confidentialité prévus dans le contrat-cadre

Les deux parties étaient également en cours d'instance devant le Tribunal de Commerce de Besançon, qui avait rendu sa décision 2 mois avant, le 1er février 2017. Le donneur d'ordre avait assigné son co-contractant en violation des obligations contractuelles de confidentialité, prévues dans le contrat-cadre (l'obligation de confidentialité et de non-divulgation des informations sur les prototypes de serrures). En effet, le prestataire avait

déposé une demande de brevet, rendue publique par la suite, avait divulgué des informations à l'occasion d'un grand congrès de spécialistes à l'Ecole Normal Supérieure, et avait rédigé un article accessible sur le site internet de l'Ecole.

Le Tribunal a jugé que la présentation du prestataire était relative à une invention **qui lui est propre**, car le concept des 2 serrures était totalement différent. Aucune preuve n'était rapportée que les informations présentes dans l'article publié étaient confidentielles.

Ce qu'il faut retenir:

- Ne sera pas tenu au titre des clauses contractuelles d'un contrat-cadre prévoyant l'attribution des résultats à une seule des parties, le prestataire qui a rempli sa mission initiale et qui a déposé une demande de brevet sur une invention non prévue par ce même contrat
- La saisine des Tribunaux ou de l'Office Européen des Brevets est un droit qui bénéficie à chaque personne. Le fait de multiplier les oppositions à l'encontre de demandes de brevets déposées par des tiers ne constitue pas un abus de droit
- Un accord de confidentialité n'empêche pas les parties de divulguer un énoncé technique différent de celui confiné par le contrat-cadre d'origine



Pierre Breesé





Facebook condamné à payer 150 millions et 110 millions d'euros d'amendes dans la même semaine

Le 16 mai 2017, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), garante de la protection des données personnelles des individus, annonce avoir condamné Facebook à hauteur de 150 millions d'euros pour des manquements à la Loi informatique et libertés, notamment pour avoir procédé à une combinaison massive de données personnelles des internautes à des fins de ciblage publicitaire, sans que ceux-ci puissent les contrôler, et pour avoir tracé les internautes à leur insu sur des sites, via un cookie.

Pourtant en 2016, WhatsApp annonce le changement de ses conditions générales d'utilisation, et la possibilité de Facebook d'associer les numéros de téléphone des utilisateurs de WhatsApp aux profils des utilisateurs de Facebook. Malheureusement pour Facebook, la Commission Européenne s'est rendue compte que la mise en correspondance entre les comptes des utilisateurs de WhatsApp et ceux de Facebook s'opérait non pas depuis 2016 mais bien depuis 2014, alors qu'à cette date Facebook affirmait le contraire!

Le montant de cette sanction prend en compte le **nombre** de manquements à la Loi, leur gravité et le nombre important d'utilisateurs de Facebook en France, qui s'élève à 33 millions.

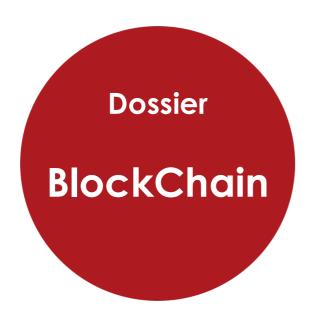
Un comportement qui n'a pas laissé la Commission Européenne indifférente, puisqu'elle a prononcé une amende de 110 millions d'euros, calculée en tenant compte de la **nature**, la gravité, la durée de l'infraction, mais aussi de certaines circonstances aggravantes et atténuantes.



Le message est clair: la violation de l'obligation de sincérité dans les informations transmises aux autorités et la négligence dans ces déclarations seront sanctionnées, et pas qu'un peu ...

Deux jours plus tard, c'est au tour de la Commission Européenne de sanctionner le géant des réseaux sociaux, considérant que celui-ci lui a menti lors de son rachat de WhatsApp en 2014. En effet, Facebook avait affirmé à la Commission Européenne dans plusieurs documents officiels ne pas pouvoir associer les comptes de ses utilisateurs avec ceux des utilisateurs de WhatsApp.





La blockchain est une technologie nouvelle dont l'avènement est issu de l'apparition des bitcoins le 31 octobre 2008, une crypto-monnaie créée par Satoshi Nakamoto.

La blockchain peut être définie de manière simplifiée comme un registre informatique distribué sur de nombreux ordinateurs. Ce registre peut être consulté par chacun mais n'est pas modifiable sans la détention d'une clé cryptographique. Lorsque le registre est modifié, une modification automatique de l'ensemble des copies du registre réparties dans des blocs distincts formant une chaîne se produit. Ainsi, les opérations dudit registre qui sont insérées dans le réseau informatique sont tracées en toute transparence.

Premières prises en compte de la blockchain par le législateur:

En sus de la monnaie cryptographique, la blockchain ou chaîne de blocs (JO du 23 mai 2017) peut intégrer tous types de registres électroniques comme des titres financiers ou des titres de propriété intellectuelle par exemple.

En finance, les cas prévus par le législateur:

La technologie de la chaîne de blocs commence à être prise en compte par le législateur, les premières dispositions législatives qui l'évoquent portent sur les bons de caisse, les titres financiers et les valeurs mobilières.

L'article L. 223-13.Code Monétaire et Financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du **28 avril 2016 dispose** que le transfert de propriété de minibons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du code civil.

Avènement de la blockchain et appropriation de la technologie par le législateur

L'article 120 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé.



Cette prise en compte du protocole de la chaîne de blocs par le législateur est principalement dû à certaines plateformes de financement participatif qui n'ont pas attendu le législateur pour mettre en place leurs premières expérimentations et réaliser des "proof of concepts" innovants.







La blockchain et le droit de la propriété intellectuelle

Dans l'article précédent, nous indiquions que la blockchain pouvait servir à l'enregistrement de différents types d'informations au sein de ses registres tels que les cyber monnaies ou des titres financiers. La chaîne de blocs fait également parler d'elle dans le monde de la propriété intellectuelle et du droit en général.

Dans ce cadre, la société Questel en partenariat avec l'INPI a lancé la première communauté "legalTech PI" le 23 mai 2017 dans le cadre du hackathon qui a eu lieu dans les locaux de l'INPI à Courbevoie. Ce hackathon a fait l'objet d'un travail collectif des acteurs de la propriété dont intellectuelle France en le cabinet IP TRUST. Il portait sur sept projets différents dont trois sur la blockchain. Le premier projet portait sur l'utilisation de la blockchain pour lutter contre la contrefacon. Le deuxième projet portait sur l'automatisation de l'abandon ou le transfert d'un titre de propriété intellectuelle d'une entité A à une entité B. Enfin, le troisième projet portait sur la manière de retracer et d'inscrire dans la blockchain tous les contrats et evenements attaches a un droit de propriété intellectuelle.

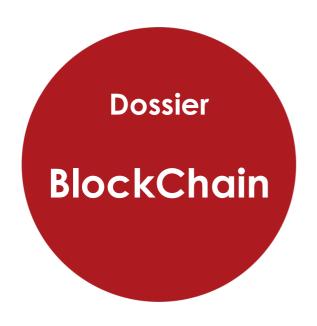
Comme dans le cadre de la finance, les acteurs de la propriété intellectuelle commencent à s'emparer de la technologie de la blockchain pour construire les outils de demain en termes de propriété intellectuelle.

Actuellement le législateur n'a pas encore pris en compte ces futures évolutions, mais il faudra légiférer sur le cadre à apposer à ses outils innovants qui modifieront sans aucun doute les pratiques et les professions du droit dans son ensemble.









Blockchain et smart contracts, quid de la suppression du tiers de confiance?

L'une des extensions possibles de la blockchain est l'utilisation des smart contracts dans ses registres. Le smart contract est un contrat, un accord de volonté entre les parties qui a été inséré dans les registres de la blockchain. Cela permet alors d'automatiser certaines actions qui sont prévues dans le contrat lorsque les conditions prévues au contrat sont remplies. Le smart contract va alors utiliser un système "d'oracle" pour aller chercher une information qui a pour but de vérifier que les conditions sont remplies et exécuter le contrat automatiquement (ex : déclencher un virement bancaire à une échéance donnée).

Cela permet d'avoir des transactions automatisées en toute transparence avec son registre distribué et en toute sécurité grâce à son système cryptographique.



La question pour les professionnels du droit et leurs clients est de savoir dans quelle mesure l'utilisation de cette technologie peut bouleverser leurs professions.

Pour comprendre l'impact que pourra avoir la chaîne de blocs sur la pratique juridique il faut se référer au principe "code is law" du professeur Lawrence Lessig d'Harvard. Il dit que la règle de droit est incorporée dans le code informatique en lui-même pour devenir une règle de droit écrite en langage informatique. Effectivement, dans des logiciels à exécutions automatisées, certains vont produire des effets de droit. Pour ce faire, quelqu'un va donc mettre une décision dans le code informatique qui peut produire des effets juridiques. L'idée n'est donc pas que ce soit la machine qui "décide", mais la personne qui a demandé d'insérer le droit dans le programme informatique, bien que l'apparence du smart contract puisse faire penser le contraire.

Il en ressort un aspect négatif, en effet le logiciel peut ne pas proposer à son utilisateur d'exercer un droit, alors d'une certaine manière ledit logiciel nous prive de notre droit.

Ainsi nous voyons bien ici que l'idée véhiculée par les médias en disant que la blockchain supprimerait les professions juridiques au titre de tiers de confiance est une chimère. Au contraire, dans de tels contrats codés informatiquement et automatisés il sera plus que nécessaire que l'usager puisse s'assurer que le smart contrat respectera bien les règles légales en vigueur.

Nous avons vu précédemment que le législateur était ouvert à prendre en compte la technologie des registres distribués mis en place par les chaînes de blocs dans le cadre de l'ordonnance de l'ordonnance du 28 avril 2016 et de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Les professions juridiques devront donc intégrer rapidement les préceptes informatiques pour être en mesure de conseiller leurs clients en toute transparence







Participation de Pierre Breesé au Think tank sur les stratégies de PI





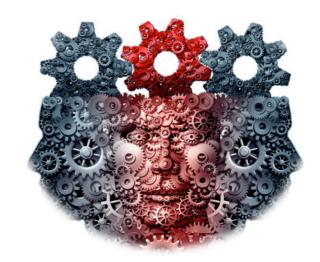


approches des grands responsables de services PI.

Pourtant, notre expérience montre l'efficacité d'une démarche de mobilisation des ingénieurs à partir de la connaissance et de l'analyse « positivement critique » des brevets des concurrents, pour orienter les axes de R&D et intégrer très en amont l'enseignement des brevets.

Le Centre d'Etude et de Prospective Stratégique a réuni une vingtaine de professionnels au Cercle de Lorraine à Bruxelles pour échanger avec Benoît Battistelli et Yann Ménière de l'OEB sur les nouvelles approches de la Pl. Les représentants de grandes entreprises (THYSSENKRUPP, AIRBUS, PLASTIC OMNIUM, PHILIPS) ont présenté leurs démarches pour mesurer la valeur de la PI, construire des standards mondiaux, acquérir et coordonner des portefeuilles de brevets, impliquer l'ensemble du personnel et organiser l'innovation collaborative).

Un constat : le brevet reste considéré essentiellement comme un outil de domination concurrentielle et comme une résultante des efforts de R&D. L'usage de l'information brevet comme stimulant d'innovation, en amont de la démarche de R&D ne semble pas intégré dans les











La société MECCANO®, célèbre marque de jeux de construction, a assigné en responsabilité l'éditeur de l'hebdomadaire *Le Point* pour avoir utilisé plusieurs fois dans ses articles le terme « meccano®» comme un nom commun (pour évoquer un système d'assemblage), et sans indiquer qu'il s'agissait d'une marque déposée. Une décision a été rendue le 1er mars 2017 par la Cour de Cassation sur ce point.

Mais avant toute chose, pourquoi la société a-t-elle agi?

... car les propriétaires des marques ont la nécessité de les protéger: l'article L714-6 a) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que le propriétaire d'une marque encourt la déchéance, et donc perd tous ses droits sur sa marque, lorsque celle-ci est devenue la désignation usuelle du produit dans l'esprit du public. A titre d'exemples, les termes comme « frigidaire », « scotch » ou « caddie » sont aujourd'hui utilisés par chacun d'entre nous, non pas à titre de marques mais comme des mots du langage courant.

De ce fait, les titulaires de marques doivent faire preuve d'une grande vigilance en scrutant tous les articles, revues, qui évoquent leur marque comme des mots du langage usuel et agir à leur encontre, ou bien même parfois s'opposer à la mise dans le dictionnaire de leur marque à titre de nom commun.

En l'espèce, la Cour d'Appel, statuant en 2014, avait retenu la responsabilité de l'éditeur au motif que le public pourrait penser, à la lecture des articles litigieux, que le terme « meccano®» pouvait être utilisé de manière usuelle et généralisée. Elle avait condamné le Journal à 30 000€ de dommages et intérêts et 20 000€ au titre des

La métaphore qui a sauvé l'éditeur du journal Le Point

frais de justice.

Une décision qui a dû effrayer l'hebdomadaire ...

Mais plus de peur que de mal, car le 1er mars 2017, la Cour de Cassation censure la décision de la Cour d'Appel en énonçant que l'usage du signe Meccano® avait été employé par l'hebdomadaire

à titre de métaphore, et n'était pas un usage en tant que marque pour désigner les jouets de construction, mais pour évoquer notamment l'économie et la politique.

Ainsi, l'utilisation de ce signe par Le Point n'était pas de nature à faire perdre à la marque son caractère ou à la faire devenir un bien commun.

MECCANO® est donc déboutée de son action... Mais par cela, elle a pu prouver à tous sa volonté de défendre son signe distinctif contre son ingérence dans le langage commun.

Finalement, c'est un mal pour un bien!







Réponse apportée par les juges de la Cour de Cassation

Partons du commencement : qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ?

L'article 2 de la Loi informatique et libertés de 1978, protectrice des données personnelles, dispose que c'est une information :

- ✓ relative à une personne physique
- ✓ qui est identifiée ou qui peut être identifiée
- √ directement ou indirectement
- ✓ par référence à un numéro d'identification ou à des éléments qui lui sont propres.

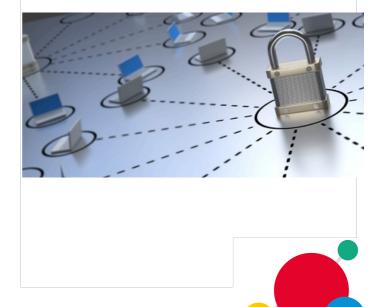
La Loi impose que tout traitement, c'est-à-dire tout ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, au'en auel soit procédé (l'enregistrement, organisation, conservation, destruction, verrouillage, utilisation..), impérativement déclaré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous peine de sanctions pénales (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende).

Si le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, ou les empreintes digitales, sont plus «évidents» à caractériser comme données à caractère personnel, le cas de l'adresse IP s'est posé (le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à internet) : est-ce une donnée à caractère personnel, dont le traitement est soumis aux formalités obligatoires de la loi de 1978 ?

La réponse a été apportée par les juges de la Cour de Cassation le 3 novembre 2016 :

« Les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel ».

Plus aucune ambiguïté: la collecte et la conservation d'une adresse IP constitue un traitement de données à caractère personnel et de ce fait, doit faire impérativement l'objet d'une déclaration préalable auprès de la CNIL.





Emeline Gelin



Moins d'un an pour se mettre en conformité

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sera **directement applicable** dans les 28 états membres de l'Union Européenne à partir du 25 mai 2018.

A quoi sert-il?

Ce règlement vient apporter des changements sur le régime de protection des données personnelles, en renforçant leur sécurité et les conditions de traitement des données personnelles des individus.

Qui est concerné?

Le règlement est applicable aux responsables de traitement ou aux sous-traitants établis dans un des pays de l'Union Européenne, ou quand ceux-ci mettent en œuvre des traitements qui visent à fournir des biens et des services à destination des résidents européens, ou dès lors qu'ils sont « ciblés ».

Qu'est ce qui change?

Le RPDG met en œuvre plusieurs grands principes :

- l'accountability: c'est-à-dire l'obligation de «rendre des comptes»; les provider cloud devront prouver à tout moment qu'ils respectent bien les exigences légales de protection des données personnelles. Actuellement, il existe un régime de déclarations préalables auprès de la CNIL pour les traitements des données personnelles. Le régime actuel n'est pas suffisant pour garantir une protection optimale des données, et c'est pourquoi la CNIL agira donc a posteriori, en temps réel, en vérifiant que les responsables de traitement respectent à la lettre la loi.
- le privacy by design et le privacy by default :

chaque nouvelle technologie qui met en œuvre un traitement de données personnelles devra garantir dès sa conception et pour chaque utilisation, le niveau maximal de protection de ces données. Il convient également de mettre en place lors de chaque collecte de données personnelles, le plus haut niveau de confidentialité des données collectées au niveau du recueil de consentement des personnes

le Data Protection Officer (le délégué à la protection des données) : c'est le successeur du Correspondant Informatique et Libertés, qui était jusqu'alors facultatif. Tous les organismes publics et toutes les entreprises « qui réalisent un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle » ou qui traitent « des donnes sensibles ou relatives à des condamnations et infractions grande échelle », obligatoirement nommer un DPO avant mai 2018, selon le texte du règlement. Cette personne sera le protecteur des données personnelles au sein de son organisme et devra informer et conseiller les responsables de traitement, ses employés, et contrôler l'application du règlement européen et du droit national dans l'entreprise.

Il reste à cette date 11 mois pour se mettre en conformité avec le règlement... attention à ne pas trainer!







Quid de l'application de la TVA aux opérations réalisées sur les Brevets?

Une des questions fréquemment posée concerne la TVA et son application aux opérations réalisées sur les brevets. Les cessions et licences de brevets ou de savoirfaire technique sont des opérations normalement soumises à la TVA.

Toutefois, ne pas soumises à la TVA :

- o des opérations effectuées par des personnes physiques bénéficiant de la franchise en base de TVA,
- o des apports en société de brevets, ou d'inventions non brevetées dans le cadre de l'apport de l'ensemble d'un fonds de commerce,
- o des apports purs et simples en société de procédés de fabrication non brevetables,
- o et enfin des cessions de savoir-faire technique pour lesquelles le droit d'enregistrement des cessions de fonds de commerce est exigible.

Attention, une indemnité afférente à un contrat de cession ou de licence d'invention est soumise à la TVA si elle est la contrepartie d'une prestation de services individualisée. Les cessions et les licences de brevets ou d'inventions non brevetées sont soumises à la TVA au taux de droit commun, la TVA étant exigible du seul fait de sa facturation.

Si vous oubliez la TVA sur une facture, le prix fixé est présumé comprendre le montant de la TVA due. L'inventeur qui pense facturer 1000€ va n'avoir en fait cédé qu'au montant de 800€ s'il n'est pas indiqué que le montant de 1000€ est le montant HT. Les cessions et les licences d'inventions suivent le régime des prestations de services.





Alain Kaiser



Technopole de la Réunion : concours édition 2017

IP TRUST, parrain du concours de création d'entreprises à la réunion



IP TRUST accompagne plusieurs entreprises réunionnaises dans leurs politiques de PI et d'innovation.

Ce territoire présente un écosystème particulièrement propice aux start-up: des structures d'accompagnement très professionnelles et actives comme la Technopôle de la Réunion, le VillageCA, un FabLab particulièrement bien équipé, des universités et écoles d'ingénieurs de bon niveau. Et surtout une ile comptant 800.000 habitants, constituant un territoire relativement protégé de la concurrence et bien adapté à la réalisation de preuve de concept et de démarrage de sociétés, d'autant que les porteurs de projets ont souvent d'emblée une vision et une expérience de l'international.

Pierre Breesé était invité comme parrain de la 5è édition du Concours de Création d'Entreprises Innovantes organisée par la Technopole de La Réunion pour stimuler les initiatives entrepreneuriales.

- Le lauréat Gregory GRIMOULT présentait un projet de valorisation d'une variété végétale sauvage AMANDE PEI présentant un très bon potentiel pour la production agro-alimentaire, avec une proposition de développement d'un écosystème incluant la production de semences et la culture industrielle, la production de produits (délicieux, proche des Calissons d'Aix) et le traitement des résidus.
- Mickael Ho Yen & Rivo Randriatsiferana ont remporté avec leur projet N2N BOARD le prix spécial "Énergie EDF" pour une passerelle Zigbee/LoraWan. Ils sont tous les deux docteursingénieurs en informatique.



Pierre Breesé





Le concours a pour objectif de promouvoir la création de starts up et aider au développement des jeunes sociétés qui innovent dans le domaine des biotechnologies environnementales, agronomiques et industrielles (hors secteur médical)

Qui peut candidater?

Les jeunes entreprises (ayant une date de création inférieure à 2 ans) qui ont une activité innovante en biotechnologies, et les personnes physiques de toutes nationalités et toutes situations professionnelles, qui ont pour projet la création d'une start up en biotechnologies environnementales, agronomiques et industrielles (hors secteur médical)

Quels sont les prix?

Quels sont les prix à l'issue du concours ? Le gagnant recevra une somme de 100 000 € et fera parti du biocluster Genopole. Ce prix **inclut 30 000€ (remise en numéraire)**, **des**

Biotechnologies IP TRUST partenaire

prestations notamment en propriété intellectuelle qui seront réalisées par nos soins (expertises, études personnalisées ...), un accès à la demi-finale du concours mondial Cleantech Open France, et à la labellisation Genopole.

Pour ceux ayant un projet de création d'entreprise, le prix comprendra notamment une **entrée dans le Lab Biotech**, avec un accès aux équipements, formations, et accompagnements de Genopole et du Biocluster durant 6 mois.

Pour les sociétés déjà créées, le prix comprendra notamment une entrée dans l'accélérateur Biotech, et le gagnant bénéficiera pendant un an d'un accompagnement sur le diagnostic de l'entreprise, formations, suivi, co-financement d'expertises à hauteur de 5 000 € TTC, des conditions privilégiées d'installation dans des espaces bureaux et laboratoires et d'un accès aux plates-formes de haute technologie de Genopole.



Qui pourra exploiter la technologie CRPSR/Cas9 aux États-Unis? ...suite... Suite à l'article de notre newsletter de janvier 2017

Titularité des brevets CRISPR-Cas9 aux US: l'USPTO rend, en février 2017, une décision de non-interférence. Par conséquent, l'Université de Californie (Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier) pourrait obtenir les droits d'utilisation de la technologie uniquement chez les

cellules procaryotes, et le MIT (Feng Zhang) pourrait obtenir les droits d'utilisation sur la même technologie chez les cellules eucaryotes. L'Université de Californie a fait appel de cette décision.



Elsa Martin-Touaux

