

Sommaire

Les dispositions du nouveau régime d'imposition des produits de cession	3
Ventes aux enchères de marques.....	3
Actif incorporel ou charge ?.....	4
Mise en conformité du régime spécial d'imposition des brevets.....	5
Vous exploitez des droits de propriété industrielle en Chine ?.....	6
Déclaration IRPP de 2019 (pour les revenus de 2018).....	7
Quelques statistiques sur la PI à avoir en tête.....	7
Les contrats de PI dans le contexte du Brexit	8
Protection des inventions en Biotech : quand l'AI s'en mêle... ..	10
L'expression « Gilets Jaunes » peut-elle devenir une marque ?.....	11



 **La propriété industrielle et l'innovation**
La propriété industrielle au service de l'innovation
Curated by IP TRUST

Retrouvez-nous sur notre compte : www.scoop.it/t/iptrust



Les dispositions du nouveau régime d'imposition des produits de cession

Les dispositions du nouveau régime d'imposition des produits de cession ou concession de droits de PI résultant de la mise en conformité avec les recommandations de l'OCDE "BEPS" (base erosion and profit shifting) prévoit pour les inventions brevetables non brevetées l'éligibilité des inventions seulement dans le cas où la brevetabilité a été certifiée par l'INPI.

Concrètement, personne ne connaît à ce jour les modalités prévues pour obtenir une telle "certification". Nous vous informerons lorsque les éléments détaillés seront connus mais à priori il apparaît que les conditions anciennes pour lesquelles un avis de CPI suffisait risque de ne plus suffire et selon le texte : l'INPI devra valider cette éligibilité.

Alain Kaiser



Ventes aux enchères de marques

N'oubliez pas que dans certaines situations une vente de marque aux enchères peut être réalisée dans certaines conditions légales, la marque « Jean Caby » a été récemment vendue aux enchères pour 800 000€ à Amiens :



Alain Kaiser



Actif incorporel ou charge ?

En comptabilité française, la PI est traitée comme une dépense immédiate, les dépenses peuvent être, soit passées en charges, soit à l'actif du bilan en IMMOBILISATIONS INCORPORELLES. Ces immobilisations sont évaluées à leur coût historique.

Par conséquent, la valeur réelle d'un brevet n'est prise en compte que lors d'une cession. Par contre, la PI acquise par une société est bien immobilisée à la valeur d'achat qui correspond en principe à l'évaluation de ce brevet et cette valeur de marché figure donc au bilan.

Ainsi, une société qui décide de vendre ou de concéder une licence de PI créée en interne se verra imposée sur sa plus-value, car en général il n'y a pratiquement rien d'inscrit à l'actif si les dépenses de constitution ont été passées en charges. Cette plus-value sera imposée au taux de 10% si l'option pour le régime fiscal a été fait (nouveau régime antérieurement ce taux était de 15%).

Une évaluation de PI ne peut être utilisée que dans le cadre d'une levée de fonds ou lors d'une cession, mais en aucun cas pour réévaluer l'actif incorporel au bilan.

Les frais de développement peuvent être au choix, avant même de déposer le brevet :

- Comptabilisés en immobilisations,
- Comptabilisés en charges.

ATTENTION

Si la société a opté pour l'inscription de ces frais en immobilisation, il est impossible de procéder à un changement de méthode et de basculer ces frais en charges.



IMPORTANT

Pour les brevets appartenant aux dirigeants ou actionnaires, il n'y a pas de constatation d'actif dans la société. Cette dernière peut prendre en charge les frais de dépôt et autres sous certaines conditions pour éviter des abus de biens sociaux (notamment dans le cas de licences), mais ils ne pourront être immobilisés et devront être passés en charges (assimilables à des redevances indirectes).

Particularité

Une invention, savoir-faire, dessin, procédé, etc... qui peut être brevetable mais qui n'est pas breveté pour des raisons de stratégie, confidentialité ou autre, peut être comptabilisée en Immobilisation si cette invention est utile en interne à condition de démontrer que l'immobilisation générera des avantages économiques futurs.

Claudine Kauffmann



Mise en conformité du régime spécial d'imposition des brevets

Depuis le 1^{ER} janvier 2019, un nouveau régime d'imposition des profits tirés de l'exploitation ou de la cession d'un brevet ou de tout actif incorporel assimilé s'applique aux exercices ouverts à compter de cette date et à condition que la société ait choisi l'option.

Ce niveau régime est appelé, soit l'approche du lien, soit « **NEXUS** ».

L'approche « NEXUS » repose sur l'idée que l'avantage fiscal afférent aux revenus de la PI doit être corrélé avec l'importance des dépenses de R&D engagées en amont sur le **territoire** qui accorde cet avantage (territoire français pour la France).

Par conséquent, le calcul du résultat net éligible au régime spécial a été modifié afin de respecter le cadre établi par l'OCDE. (Article 223 H et à l'article 209, II ter du CGI)

Les conditions d'application du régime sont assez complexes et flous pour l'instant. Les applications de l'option peuvent s'appliquer :

- Pour chaque actif
- Pour chaque bien ou service
- Pour chaque famille de biens
- Pour chaque service.



Lorsque les conditions sont remplies, le taux d'imposition est désormais de 10 % sur le résultat net, ceci afin de soutenir l'innovation.

Le résultat net imposable selon le régime de faveur est déterminé en deux temps :

- Détermination du résultat net de la concession, sous-concession ou cession
- Application au résultat net du ratio NEXUS

Résultat net imposable =

Revenu généré par l'actif - Dépenses de R&D engagées pour développer l'actif menées par l'entreprise sur le territoire + les frais externalisés hors entreprise liées

Pour les exercices ouverts en 2019 et 2020, le ratio peut être calculé globalement au niveau de l'entreprise, mais en ne retenant que les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices précédents. (Pour 2019, on retient 2017+2018+2019 et pour 2020 on retient 2018+2019+2020).

Pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2021, les entreprises pourront choisir de ne retenir que les dépenses à compter de 2019.

L'agrément est valable pour une durée de 5 ans sous réserve que les conditions ci-dessus soient respectées.

Nous attendons des précisions de l'administration fiscale pour vous faire part des conditions précises d'application.

Claudine Kauffmann  &

Alain Kaiser 

Vous exploitez des droits de propriété industrielle en Chine ?

Vous avez constaté lors d'un salon professionnel qu'un concurrent copie votre dessin et modèle, votre marque ou votre produit breveté, que pouvez-vous faire ?

En Chine, il est nécessaire pour entamer des procédures judiciaires de remplir un certain nombre d'obligations administratives classiques dans d'autres pays telles que : de présenter votre Kbis, les pouvoirs d'agir (si vous n'êtes pas le CEO), vos titres de droits de PI (brevet ou modèle, design...), ainsi que la comparaison des caractéristiques mentionnées par votre ingénieur brevet au regard des produits contrefaisants...

L'importance de la partie administrative formelle concernant les documents susvisés est souvent négligée et une négligence minime peut bloquer votre procédure. Surtout dans les situations d'urgence par exemple : votre client potentiel va signer avec l'un de vos concurrents sur un salon professionnel qui va se terminer dans peu de temps.

L'étape la plus importantes dans ce cas-là est de constituer des preuves officielles le plus rapidement possible, qui peuvent être utilisés contre les contrefacteurs dans un litige et/ou exercer une pression sur leurs clients.



Vous pouvez tenter de passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de trouver et de mobiliser : un notaire, un huissier ou un avocat local pour collecter des preuves matérielles de la contrefaçon, qui finalement ne fonctionneront pas et poseront des difficultés d'aboutissement de votre procédure car la culture juridique en Chine repose sur une confiance et une connaissance forte des acteurs locaux. En provenant d'un étranger, les acteurs juridiques chinois peuvent prendre énormément de temps pour vérifier la légitimité d'une action judiciaire conduisant à un retard important dans la procédure. Passer par les acteurs qu'ils connaissent éviter ce type de dérive et rend plus efficace la procédure d'action en contrefaçon.

Il est nécessaire de disposer déjà sur place d'un réseau de relations fortes et étroites avec des avocats, CPI, huissiers ou notaires, donc des professionnels de la PI locaux afin de les mobiliser dans l'urgence, car en Chine, la confiance relationnelle est l'élément essentiel sans lequel toute action judiciaire deviendra lourde et inefficace. Il est donc nécessaire d'entretenir un relationnel dans chaque ville importante de Chine. Cette expérience locale est le préalable pour établir une bonne stratégie de la protection PI et pour mettre à place une bonne pratique, notamment de la collecte des preuves jusqu'au litige en matière de contrefaçon.



Sha Liu



Déclaration IRPP de 2019 (pour les revenus de 2018)

Pensez à déduire sur votre déclaration d'IRPP les investissements en capital dans les sociétés bénéficiant de la réduction prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.

Les conditions sont : être une PME ou start-up qui ne connaît pas de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde et doit exercer une activité depuis moins de 7 ans et ayant son siège en France ou un état membre de l'UE et non cotée et soumise à l'IS et compter au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice suivant l'investissement. Le montant de l'investissement en capital de doit pas non plus excéder 15 millions d'euros.

Les modalités de déduction sont 18% d'un montant maximal de 50 000 € pour une personne seule et 100 000€ pour un couple marié ou pacsé.

Ce texte est encore applicable jusqu'en décembre 2019 ce qui fait que lors de la déclaration de 2020 au titre des revenus de 2019, il sera possible de bénéficier de ce dispositif mais le taux devrait passer alors à 25% au lieu de 18%.

Claudine Kauffmann 

Quelques statistiques sur la PI à avoir en tête

Quelques statistiques sur la PI à avoir en tête :



Nombre de dépôts de brevets en environ France 16 000 / an →

Nombre de dépôts de marques en environ France 95 000 / an ↗

Nombre de dépôts de D&M en environ France 5 700 / an →

Nombre de dépôts de Brevets dans le monde environ 3 millions / an ↗

Nombre de dépôts de Marques dans le monde environ 12 millions / an ↗↗

Nombre de dépôts de D&M dans le monde environ 1,2 millions / an ↗

Alain Kaiser 



Les contrats de PI dans le contexte du Brexit

Depuis le 23 juin 2016 un certain nombre d'interrogations sont en discussion quant à la vie des contrats après le Brexit.

Les incertitudes sont nombreuses à ce jour ; même s'il paraît évident que la validité juridique des contrats ne sera pas affectée, il convient de s'interroger sur la stabilité des relations contractuelles du fait des dénonciations possibles de co-contractants.

- Les contrats stipulent-ils que le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne ?
- Renvoient-ils au droit ou à une juridiction britannique ?
- La capacité des co-contractants à remplir leurs obligations suppose-t-elle la liberté de circulation des biens, des personnes ?
- Les contrats de licence et d'exploitation seront-ils toujours valables au Royaume-Uni ?

Plusieurs réflexes vont devoir être adoptés par les contractants, notamment ceux de recenser les contrats, d'étudier la législation applicable ;

garantir une stabilité juridique de l'activité en question ; de s'assurer que les contrats relatifs aux biens sur lesquels existe un droit de propriété intellectuelle contiennent une clause autorisant expressément la circulation entre le Royaume-Uni et l'Europe.

Un audit de vos contrats avec des partenaires britanniques est plus que conseillé pour en mesurer les conséquences sur vos obligations et droits.

Il apparaît judicieux dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, afin d'examiner les clauses relatives au territoire et vérifier si elles mentionnent l'Union européenne.

Il s'agira alors de déterminer si l'UE est désignée telle qu'elle était constituée au jour de la conclusion du contrat, ou s'il fait référence à l'UE n'incluant pas le Royaume-Uni, et s'assurer ainsi que ces engagements correspondent toujours à l'intention originelle des contractants.



Choix de la loi applicable et compétence territoriale :

L'application automatique des jugements britanniques en France, et des jugements français au RU, pourrait prendre fin dès la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE. Certaines conséquences seront à prévoir, sur le choix de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle.



→ Choix de la loi applicable, les conséquences sont relativement limitées du point de vue français ; le *Règlement Rome I* étant d'application universelle, il y a alors prédominance de la liberté contractuelle et le choix de la loi applicable est totalement libre.

Le gouvernement britannique a par ailleurs pris l'engagement que les dispositions provenant de l'Union européenne intégrées dans le droit britannique perdureraient, ce qui devrait éviter le risque de rupture ou de révision des contrats pour imprévision, notamment les contrats de licence d'utilisation et d'exploitation, ou encore les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle.

→ Concernant la compétence juridictionnelle, avec la sortie de l'UE l'application du *Règlement Bruxelles I bis* prendra fin, qui attribue la compétence aux juridictions du lieu de résidence du défendeur.

Cependant, le défendeur résidant sur le territoire de l'UE pourra-t-il invoquer une clause de choix de juridiction compétente désignant les juridictions anglaises ?

Il semble qu'une telle clause ne peut prévaloir sur les dispositions du Règlement, et qu'elle ne pourra produire d'effet.

L'équipe IP TRUST



Protection des inventions en Biotech : quand l'AI s'en mêle...



L'intelligence artificielle investit petit à petit tous les domaines de notre vie personnelle et professionnelle et ce n'est assurément qu'un début! Le domaine des biotech n'échappe pas à ce phénomène avec peut-être pour particularité le fait qu'il combine des données issues du vivant à d'autres technologies et bien sûr à des algorithmes.

Les tests de diagnostic par exemple bénéficient du cercle vertueux du « machine learning » : une fois que le « vrai » résultat est connu, cette nouvelle connaissance enrichit une base de données. Ainsi, la fiabilité du test augmente avec le nombre de tests réalisés. La machine apprend et restitue un savoir plus grand que celui qui a été renseigné initialement. L'AI devient alors un outil d'aide à la décision là où auparavant les médecins orientaient leur diagnostic sur la base de résultats issus d'études hétérogènes, le plus souvent réalisées sur un nombre limité de patients. Qu'en est-il alors de la protection de ces innovations ?

Elle doit être envisagée sous toutes ces facettes, en considérant aussi bien ses aspects biologiques, technologiques que méthodologiques. Ainsi, une innovation dans le domaine des Biotech peut donner lieu à différents types de protection. Si l'on considère à nouveau un test de diagnostic, il est possible de protéger par exemple de nouveaux biomarqueurs ou une combinaison particulière de biomarqueurs, un dispositif microfluidique pour le traitement des échantillons, la méthode de diagnostic, la méthode d'aide à la décision faisant intervenir un algorithme.... Avoir plusieurs cordes (entendez « brevets ») à son arc dans un domaine hautement concurrentiel est indéniablement un atout.

IP Trust est constitué d'une équipe pluridisciplinaire hautement qualifiée, habituée à travailler en réseau lorsque les inventions touchent différents domaines, pour générer plus d'intelligence... *non artificielle* !



Elsa Martin-Touaux, PhD



L'expression « Gilets Jaunes » peut-elle devenir une marque ?

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a reçu, depuis le commencement du mouvement des « Gilets Jaunes », de nombreuses demandes d'enregistrement de marques comprenant cette expression.

Une marque étant déposée en lien avec des produits et services spécifiques, on retrouve majoritairement pour les demandes « Gilets Jaunes » les produits de l'imprimerie, les services de publicité ou les vêtements, donc des catégories très générales de produits et services.

Déjà, au début de l'année 2015, l'INPI avait dû décider du sort des demandes d'enregistrement de marques portant sur l'expression « Je suis Charlie », utilisée solidairement par les citoyens du monde, après l'attentat commis contre le Journal « Charlie Hebdo ».

L'INPI avait refusé l'enregistrement de marques comprenant ces termes, sur le fondement du caractère non distinctif de ce signe.

La distinctivité est en effet, une des conditions essentielles à l'enregistrement d'un signe à titre de marque : une marque doit servir à distinguer les produits ou services d'une entreprise ou d'une personne, de celle de ses concurrents.

L'INPI avait précisé que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ».

L'office avait également été confronté à de nombreux dépôts de marques portant sur des signes comme « Pray For Paris » ou « Je suis Paris », expressions utilisées notamment en soutien aux victimes des attentats de Paris à la fin de l'année 2015.

L'INPI avait également décidé de refuser ces demandes d'enregistrement de marques, mais pas sur le même fondement : l'office a indiqué que ces demandes de marques apparaissaient comme contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (une des conditions empêchant l'enregistrement de signes à titre de marques, selon l'article L711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).

L'office a précisé que « ces marques sont composées de termes qui ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur utilisation et de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015 ».

Accepter d'enregistrer de telles expressions à titre de marques, reviendrait à accepter que leurs titulaires bénéficient d'un monopole d'exploitation : ils pourraient donc interdire l'utilisation de ces termes, ou accepter cette utilisation par le biais de licences par exemple.

A ce jour, les demandes d'enregistrement de marques comprenant les termes « Gilets Jaunes » sont en cours d'examen devant l'INPI.

Affaire à suivre !



Emeline Gelin



