IP TRUST
INNOVATION

Juillet 2019

Éditorial

Un premier semestre qui vient de s'achever avec le succès à l'examen du CEIPI d'Émeline Gelin, Laetitia Loncan et Valentin Desrousseaux, et au difficile examen de qualification européen de Chrystelle Lagahe et Sha Lui-Lecailler. Une grande satisfaction pour IP TRUST, attaché à faire progresser ses collaborateurs pour renforcer les compétences mises au service des clients.
IP TRUST a également développé ses méthodologies et outils informatiques pour les missions stratégiques telles que :

- La rationalisation de portefeuilles de brevets pour rendre plus efficiente la stratégie de propriété intellectuelle d'une entreprise ou d'un organisme de recherche
- Le processus de « fabrique à brevets » pour la construction d'un portefeuille de droits agressif, cohérent par rapport aux nœuds technologiques et aux avantages compétitifs, dans des perspectives de conquête d'un segment de marché ou de levée de fonds
- Les due diligences IP.

La sortie imminente du livre « L'évaluation financière des droits de propriété intellectuelle » consacre aussi l'expérience accumulée par Alain Kaiser et IP TRUST sur l'ingénierie financière et fiscale des actifs technologiques.

Pour anticiper les évolutions prévues par la LOF 2019, nous avons développé et expérimenté avec certains clients les processus pour sécuriser le régime d'imposition des brevets afin de le rendre compatible aux standards internationaux, en intégrant dans notre droit interne la prise en compte :

- Du « ratio de lien » (« nexus) pour déterminer la fraction soumise au taux réduit du revenu net résultant de la cession ou licence de brevets ou logiciels ou savoir-faire brevetable non breveté,
- L'approche par actif, par produit ou par famille de produits pour déterminer les revenus nets associés aux brevets concernés, impliquant une segmentation technologique pour l'élaboration d'une matrice d'ancrage des brevets générant des revenus
- La documentation pour justifier la détermination du résultat imposable au taux réduit.

La méthodologie et « toolkit » mis au point permet d'être opérationnel pour appliquer la réforme du CGI en toute sécurité, avec une optimisation du traitement fiscal résultant de ces évolutions.

Enfin, quelques beaux succès dans des oppositions, recours, deux médiations, et un appel dans une affaire complexe de contrefaçon de brevets portant sur des dosettes de café (MALONGO vs Café Richard), conduite avec brio par Me Emmanuel de Marcellus.

Distinctions

2018 *« Leading Intellectual Property Practitioner of the year, France » par Leading advisor award AI*

2018 *« Excellent » cabinet dans la catégorie Brevets par Leaders League*

LEADERS LEAGUE

LABLOCK
Le cahier de laboratoire numérique
https://www.lablock.io

IP TRUST est dans l'annuaire officiel de la **French Tech**.

Venez nous soutenir !

La FRENCH TECH

UNE EQUIPE D'ASSOCIES AVEC UNE VISION ENTREPRENEURIALE ET STRATEGIQUE DE LA PI

Pierre BREESE
Mandataire Agréé près l'Office Européen des Brevets (OEB)
Mandataire auprès de l'OHMI (Conseil Européen en marques, dessins et modèles)
Conseil en Propriété Industrielle (brevets, marques, modèles)
Certificat « European patent litigator ».

Alain KAISER
Expert près la Cour d'Appel de PARIS branche Finance, spécialité : Contrefaçon Concurrence déloyale, Évaluateur agrée, commissariat aux apports (brevets, marques, modèles, logiciels, savoir-faire, droit d'auteur et droit à l'image …)
Certified Patent Valuation Analyst (CPVA)

Emmanuel HUYGHE
Mandataire Européen (OEB)
Conseil en Propriété Industrielle (brevets)
Ancien Directeur Propriété Industrielle de SOITEC
Ancien Examinateur OEB.

Sylvain ALLANO
Conseil en Propriété Industrielle (brevets, marques, modèles)
Ancien Directeur scientifique et technologies futures de PSA
Ancien directeur scientifique adjoint du CNRS

Elsa MARTIN-TOUAUX
Mandataire Européen (OEB)
Conseil en Propriété Industrielle (brevets)
Ancien ingénieur brevet dans un grand groupe pharmaceutique

Sommaire

- État de la technique et secret de l'invention.....3
- G3/19 - Brevetabilité des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique : Le Président de l'OEB interroge la Grande chambre de recours.....3
- L'invalidation des titres de la propriété intellectuelle en Chine.....4
- La Saisie-Contrefaçon 5
- Nouvelle parution : Publication du livre Évaluation des actifs technologiques, des innovations et des inventions par Pierre BREESE et Alain KAISER juillet 2019.....6
- La forme, l'apparence, le design de vos produits : pensez à la protection par les dessins & modèles ! 7

Scoop. it!

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

ETAT DE LA TECHNIQUE ET SECRET DE L'INVENTION :

Aux États-Unis, une vente, même secrète, peut s'opposer à la nouveauté d'une invention.

En effet, dans sa décision du 22 janvier 2019, la Cour suprême des États-Unis répond à la question suivante :

« Est-ce que, en vertu de l'America Invents Act (AIA), la vente par un inventeur d'une invention à un tiers qui est obligé de garder l'invention confidentielle peut être considérée comme un état de la technique aux fins de déterminer la brevetabilité ? »

En d'autres termes, il est demandé à la Cour si une vente dite secrète devrait être considérée comme un état de la technique au sens de la loi AIA.

Dans sa décision du 22 janvier 2019, la Cour décide que les ventes secrètes doivent être considérées comme des antériorités au sens de la loi AIA 35 U.S.C. § 102 (a) (1).

En conséquence, le brevet « 219 (8 598 219) déposé en 2003 et délivré en 2013 est annulé du fait de la vente secrète réalisée plus d'un an avant sa date de dépôt.

Aussi, toute vente, même secrète, ne devrait pas être réalisée plus d'un an avant le dépôt d'une demande de brevet américaine.

N'hésitez pas nous contacter dès lors que vous auriez déjà réalisé une telle vente.

Alexandre Delye

G3/19 - Brevetabilité des produits obtenus par un procédé essentiellement biologique : Le Président de l'OEB interroge la Grande chambre de recours

Pour rappel, le règlement d'exécution de la CBE a été modifié en juin 2017 de sorte à exclure de la brevetabilité les plantes obtenues par un procédé essentiellement biologique (voir notre Newsletter de Décembre 2017).

Cette question semblait réglée. Or, dans la décision **T 1063/18 « Poivron »** du 05 décembre 2018, la chambre de recours technique annule le rejet d'une demande de brevet portant sur une plante obtenue pas un procédé essentiellement biologique au motif que la **règle 28(2) du règlement d'exécution est en contradiction avec l'article 53(2) CBE et les dispositions de la CBE priment sur celles du Règlement en vertu de l'article 164(2) CBE.**

Pour lever cette incertitude juridique, le Président de l'OEB a saisi la Grande Chambre de recours. Les questions posées visent à clarifier le droit applicable à savoir la conformité et l'interprétation de la règle 28 au regard de l'Article 53(2). La suite au prochain épisode…

Elsa Martin-Touaux, PhD

L'invalidation des titres de la propriété intellectuelle en Chine

L'invalidation des titres de la propriété intellectuelle en Chine est traitée par des structures administratives. Lorsqu'un litige de contrefaçon, fondé par exemple sur un brevet délivré, est lancé dans l'une des cours spécialisées en PI, le contrefacteur présumé demande souvent une invalidation du brevet concerné. Cette demande d'invalidation est traitée de façon centralisée par le comité de révision des brevets, qui est une structure administrative sous le contrôle du SIPO. D'une manière similaire, les demandes d'invalidation des marques sont également d'abord traitées administrativement par le bureau de révision des marques. Les décisions administratives sont susceptibles d'être révisées par la cour de PI de Pékin. C'est à ce stade que s'ouvre la voie juridique.

Lorsqu'un brevet chinois est invalidé, le recours est porté devant la cour PI Pékin pour interjeter la décision d'invalidation. Pour ce faire, il est nécessaire de déposer une déclaration d'appel et de fournir une liste des documents. Jusqu'en 2018, il existait à certaine flexibilité concernant les documents fournis. Depuis 2018, la cour demande aux requérants étrangers de prouver que le signataire est bien en droit de représenter la société et d'agir en son nom.

Dans le cas d'une SARL, un extrait du KBIS peut être fourni pour prouver que le signataire est bien le gérant ainsi que le texte du code du commerce qui prévoit la compétence du gérant pour représenter la société.

Une expérience vécue : à la place du directeur général, c'était le directeur général délégué, qui avait signé les documents. On a eu beau essayer de rechercher dans tous les codes, aucun texte n'a pu satisfaire la Cour pour accepter cette substitution de signature vu qu'il n'existait pas de document au sein de l'entreprise spécifiant le transfert de pouvoir au directeur général délégué. Ainsi l'avocat chinois a dû rédiger un document spécifiant la délégation de pouvoir du directeur général au profit du directeur général délégué.

Tous ces éléments de preuve doivent également être certifiés par notaire, légalisés et fournis dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel. Ne pas se conformer à ces exigences administratives peut avoir de lourdes conséquences.
L'appel devient caduc, ce qui conduit à l'annulation de la demande en révision de décision de l'invalidation et à la perte de cause des litiges concernant les titres de PI invalidés.
Il est donc important de se préparer en amont du dépôt de la demande en préparant les documents requis.

Sha Liu

La Saisie-Contrefaçon :

Toute atteinte portée à des droits privatifs tels que des brevets, marques, dessins et modèles constitue une contrefaçon qui, en droit français, engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.

Le titulaire des droits a la charge d'apporter la preuve de la contrefaçon. Celle-ci peut être apportée via la procédure spécifique de saisie-contrefaçon.

La saisie-contrefaçon est une procédure non contradictoire. Le futur saisi n'est pas informé de la délivrance d'une ordonnance autorisant une saisie, ni du lieu dans lequel elle est autorisée. Si elle peut être anticipée dans certains cas, la saisie-contrefaçon est généralement inattendue. Elle revêt un caractère relativement déstabilisant pour celui qui la subit. Parce qu'il s'agit d'une procédure non contradictoire, la saisie-contrefaçon est donc soumise à des modalités d'application devant être strictement suivies par l'huissier en charge de la saisie et les experts accompagnant ce dernier.

La préparation d'une saisie … à ne pas négliger

La saisie-contrefaçon est le socle de l'action judiciaire qui va suivre. Il convient d'être vigilant tant dans son exécution que dans sa préparation.

La saisie se prépare de concert avec le Conseil en Propriété Industrielle, l'avocat, l'huissier mais aussi le titulaire des droits.

Il convient de définir, avec le titulaire, toutes les informations utiles pour prouver la matérialité de la contrefaçon, son origine et son étendue (identification du saisi, objet de la saisie, documents à rechercher, etc.). Le ciblage des lieux de saisies et le choix du jour de la saisi sont autant d'éléments qui conditionnent la réussite d'une saisie. Lorsque le saisi est une petite structure ou des particuliers, ne pas hésiter à procéder à d'éventuels repérages des lieux pour confirmer une activité sur le lieu ciblé mais aussi pour définir le jour pour réaliser la saisie.

Il convient également d'anticiper certaines situations ou difficultés liées aux objets à saisir mais aussi aux spécificités du domaine du saisi auxquelles l'huissier instrumentaire pourrait se trouver confronté. Les connaissances et informations dont dispose le titulaire des droits sont alors une aide précieuse.

Et si vous êtes le saisi, quelle conduite tenir ?

L'arrivée d'un huissier accompagné d'une, voire plusieurs personne(s) (un expert pour assister l'huissier dans sa description des objets contrefaisons et le cas échéant, un expert informatique, un serrurier, les forces de l'ordre, etc.) est anxiogène voire stressante.

Il faut cependant garder à l'esprit que l'huissier a pour seule mission de collecter les informations nécessaires à la preuve de la contrefaçon. Sa seule mission est de consigner ce qu'il constate, sans préjuger de la contrefaçon. Il est impartial, sans parti pris.

Sachez qu'il existe des règles de procédure qu'il convient à l'huissier mais aussi à l'expert de respecter.

En particulier, l'huissier doit remettre une copie de l'ordonnance au saisi avant que les opérations de saisie ne débutent. De manière générale :

➔ **Prenez le temps de prendre connaissance de l'ordonnance ainsi que de la requête l'accompagnant**. L'ordonnance précise les faits qui vous sont reprochés ainsi que l'étendue de la mission de l'huissier.

➔ **Vérifier que l'ordonnance prévoit bien une saisie contrefaçon dans vos locaux.**

➔ **Prenez contact avec votre Conseil en Propriété Industrielle ou votre Avocat avant que ne débute l'opération de saisie**.

De même, l'étendue de la mission de l'huissier est délimitée par les termes de l'ordonnance. L'huissier ne doit pas intervenir au-delà. L'huissier ne dispose par ailleurs d'aucun pouvoir d'enquête ni d'interpellation ! Aussi, **s'il vous appartient de ne pas faire obstruction aux demandes de l'huissier, vous pouvez en revanche refuser toute demande qui ne rentrerait pas dans le champ de sa mission**.

L'expert qui accompagne l'huissier instrumentaire assiste celui-ci dans l'analyse technique des pièces à décrire ou à saisir. Il s'agit en général du Conseil en Propriété Industriel (CPI) du titulaire des droits ayant requis la saisie. Le CPI ne doit pas se substituer à l'huissier. Il ne doit pas parler en lieu et place de l'huissier sauf sollicitation de ce dernier. S'il intervient à la demande de ce dernier, les observations et descriptions de l'expert doivent être rapportées comme telles.

Nous vous engageons donc, lors de l'opération de saisie, à rester vigilant sur les échanges entre l'huissier et l'expert et sur les constatations et descriptions rapportées dans le procès-verbal, et à demander de rectifier ou de consigner tout élément jugé inexact.

Derniers conseils :

- ➔ Ne pas faire obstruction aux demandes de l'huissier ne signifie pas collaborer avec celui-ci. **Vous n'avez pas à présenter spontanément tous les éléments qui seraient en lien avec les faits qui vous sont reprochés.** Laissez l'huissier instrumentaire travailler ☺
- ➔ **N'hésitez pas à demander à l'huissier de placer sous scellés** toutes pièces saisies dès lors que les pièces saisies sont des pièces confidentielles et/ou sensibles ou lorsque vous considérez que les pièces en question relèvent du secret des affaires ou sont sans lien avec la contrefaçon.

Maryse Dulout

Nouvelle parution : Publication du livre Évaluation des actifs technologiques, des innovations et des inventions par Pierre BREESE & Alain KAISER - juillet 2019.

Ce livre permettra à tous ceux qui se posent des questions sur la valeur et sur la création de valeur des technologies de comprendre les techniques qui transforment en valeurs économiques les innovations et les inventions.

Alain Kaiser

La forme, l'apparence, le design de vos produits : pensez à la protection par les dessins & modèles !

Appareils électroniques, vêtements, bijoux, interfaces graphiques, pièces de mobilier... vos créations revêtent une apparence, un esthétisme particulier, qu'il est nécessaire de protéger.

Vos innovations sont le fruit d'un travail intellectuel, manuel, des plus importants, mais aussi d'investissements financiers conséquents.

Il faut donc **empêcher activement** que des concurrents ou plus généralement des tiers, s'inspirent fortement de vos créations, voire les copient ou les imitent.

Pour ce faire, il est essentiel **d'acquérir un droit** sur vos créations, **pour pouvoir vous défendre**.

La protection du design, de l'apparence de vos créations par **le droit des dessins & modèles**, **constitue un réel enjeu commercial.** En effet, c'est un moyen stratégique de concurrence, vous accordant le droit d'interdire à un concurrent, et plus généralement à tout tiers, de reproduire ou d'imiter votre création.

Le dessin & modèle est également un **véritable actif** à votre disposition, qui peut vous permettre de générer des revenus : en concédant des licences (autorisations accordées à des tiers d'exploiter votre dessin & modèle), ou des cessions (transmettre la propriété de votre dessin & modèle).

C'est un droit permettant **d'enrichir le capital immatériel** de votre entreprise (et peu importe la taille de celle-ci !), et d'avoir une **plus grande crédibilité** face à des futurs investisseurs ou partenaires.

Le dessin & modèle va donc **être créateur de richesses**.

En France, le **droit d'auteur** permet de protéger toute « œuvre de l'esprit » dès sa création, à la condition qu'elle soit originale. En principe, la protection par le droit d'auteur s'acquiert **sans aucune formalité.**

Cependant, deux tempéraments doivent être apportés. Afin de bénéficier de la protection par le droit d'auteur, il est nécessaire que la création :

- **Soit originale, reflète « l'empreinte de la personnalité de son auteur »**
- **Soit datée de façon certaine.**

Démontrer qu'une création est originale n'est pas chose facile !

De plus, il arrive très souvent que les auteurs n'arrivent pas à rapporter la preuve de l'antériorité de leurs droits, et donc la date à laquelle ont été élaborées leurs créations.

C'est notamment ici que les dessins et modèles interviennent : en procédant à l'enregistrement d'un dessin & modèle, **vous donnez une date certaine à vos innovations esthétiques**. De plus, la condition d'originalité n'est pas à remplir ; il faut que la création soit nouvelle, et qu'elle présente un caractère propre.

Une fois la protection accordée, vos créations esthétiques sont protégées pour une durée de 5 ans, renouvelable **jusqu'à un total de 25 ans**.

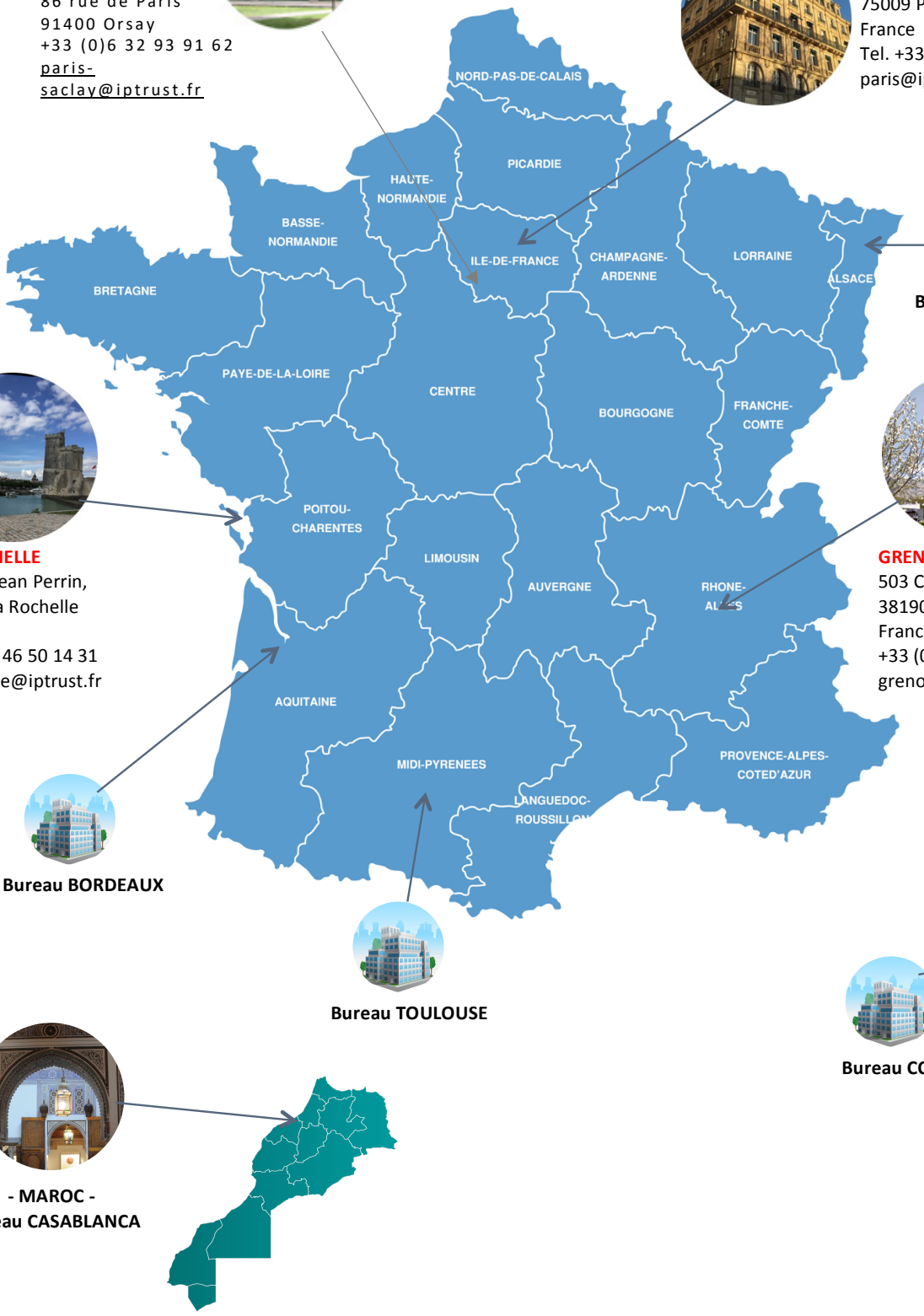
Alors, pensez-y ! ☺

Emeline Gelin

IP TRUST INNOVATION

PARIS - SACLAY
Orsay Parc
Incuballiance –
Immeuble Erable
86 rue de Paris
91400 Orsay
+33 (0)6 32 93 91 62
paris-saclay@iptrust.fr

PARIS
2, rue de Clichy,
75009 Paris
France
Tel. +33(0)1.81.92.17.15
paris@iptrust.fr



Bureau STRASBOURG

LA ROCHELLE
10 Rue Jean Perrin,
17000 La Rochelle
France
+33 (0)5 46 50 14 31
larochelle@iptrust.fr

GRENOBLE
503 Chemin des Fontaines,
38190 Bernin
France
+33 (0)4.80.42.04.80
grenoble@iptrust.fr

Bureau BORDEAUX

Bureau TOULOUSE

Bureau CORSE

- MAROC -
Bureau CASABLANCA