

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 agréé, 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 Examineur 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

« Quand on est dans l'adversité, on doit s'attacher à conserver toutes ses louables habitudes afin de n'avoir rien perdu d'estimable lorsqu'il revient des jours plus heureux »

Samuel Richardson

# Newsletter avril 2020

## Editorial

Nous sommes en train de vivre une période absolument inédite, n'ayant pour la plupart d'entre nous connus ni période de guerre, ni de grande catastrophe naturelle.

Toute l'équipe IP TRUST tiens à vous exprimer tout son soutien pour les difficultés que vous pouvez rencontrer, et s'associe à vos peines si certains d'entre vous ou de vos proches ont été atteint dans leur chair par les conséquences du Covid-19.

C'est aussi une période riche d'enseignements.

Le premier est la capacité d'adaptation dont beaucoup font preuve, en se montrant capable d'assurer une permanence de leurs activités malgré le changement radical d'organisation imposé par le confinement. IP TRUST avait préparé il y a un an un Plan de Continuité d'Activité avec une plateforme informatique sécurisée et une organisation « paperless », ainsi que des outils de communication adaptés à notre organisation multi-sites, et a ainsi pour assurer la continuité de ses activités du jour au lendemain.

Le second enseignement est la « niaque » que j'observe en discutant avec les clients. Même ceux qui sont directement touchés dans leur activité dépassent l'attitude attentiste pour organiser dès à présent le futur. Et la démarche d'innovation reste soutenue et parfois boostée par la plus grande disponibilité résultant de la baisse d'activité.

Le troisième enseignement est l'intensité de la réflexion stratégique sur l'après-confinement, avec une conscience des difficultés économiques résultant d'une perte de PIB dans un pays déjà fortement endetté et à la limite des prélèvements obligatoires supportables. Nous travaillons avec plusieurs clients sur des opportunités d'acquisitions de portefeuilles de brevets et d'innovation, de création de spin-off pour exploiter une innovation dormante ou pour valoriser un portefeuille de brevets dans une perspective de vente ou de levée de fonds.

Je vous souhaite à tous de tirer de cette rupture de nos habitudes des opportunités pour rebondir et au moins de préserver au mieux ce que vous avez su construire.

Pierre Breesé, président d'IP TRUST

## Distinctions récentes

- **2020 : CPI de l'année, attribué par « Le Monde du Droit »**
- **2018 « Leading Intellectual Property Practitioner of the year, France » par Leading advisor award AI**
- **2018 « Excellent » cabinet dans la catégorie Brevets par Leaders League**

La FRENCH TECH



## Nos clients participent à la lutte contre le COVID19 :

**VAXINANO** : Vaxinano est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement préclinique et pharmaceutique des vaccins humains et vétérinaires et des systèmes d'administration de médicaments. Vaxinano a été créé en 2016, en s'appuyant sur 25 ans de recherche et d'essais cliniques sur les vaccins et la technologie brevetée par le Pr Didier Betbeder. Vaxinano développe des vaccins sans adjuvant, et développe un vaccin nasal pour protéger largement les populations contre le Covid-19. Les essais devraient débuter prochainement

<http://www.vaxinano.com/fr/>

**L'Institut des Antioxydants** : Si la communauté scientifique confirme que les symptômes des patients ressemblent à une maladie de haute altitude nécessitant un traitement à base d'oxygène, l'Institut Européen des Antioxydants (IEA), dirigé par le Dr Smail Meziane, leader mondial dans les capteurs de « Stress Oxydant » prévoit de diagnostiquer avec une grande précision le COVID19 en début de contamination. L'IEA a mis au point avec ces partenaires cliniciens (CHU de Liège), diverses technologies de caractérisations du stress oxydant, internationalement reconnus. PAOTSCAN a été considérée comme étant l'innovation la plus intéressante parmi les 20 startups accompagnées par la Mission CES 2020.

<https://www.paotscan.io/healthscan/>

**GENIALIS** : Le laboratoire de recherche en Génie des Procédés GENIALIS a reconverti son atelier de fabrication d'émulsions cosmétiques pour produire et offrir de la solution hydroalcoolique aux professionnels de santé son département. Il a pu s'approvisionner en matières premières grâce au soutien du groupe ANDROS qui a piloté les achats et organisé de son côté une véritable chaîne de solidarité pour que la continuité de la production alimentaire soit possible, GENIALIS s'employant à produire et conditionner l'indispensable solution hydroalcoolique. Sur la base d'un engagement volontaire de l'ensemble de l'équipe de recherche, le challenge a été relevé. <http://genialis.fr/>

**NEWTEAM MEDICAL** avec l'un de ses partenaires européens a mis au point un nouveau masque barrière grand public pour les entreprises et leurs salariés en vente directe. Ce masque a un impact écoresponsable et économique puisqu'il est lavable jusqu'à 25 utilisations, fabriqué sans soudures ni coutures et respectant les normes AFNOR SPEC 76001. Ce masque barrière protège le porteur du masque avec filtration des particules jusqu'à 1 micron.

[Leonarda.sanchez@meavanti.com](mailto:Leonarda.sanchez@meavanti.com)

**NumaHealth** – développe un outil bio-informatique d'analyse, qui, à côté des tests spécifiques du virus (l'agresseur), permet d'évaluer, de façon prédictive et personnalisée, la réponse de l'individu (l'agressé) à combattre ce virus au niveau de l'inflammation. Cette évaluation est obtenue à partir de la mesure de la tension artérielle et de deux algorithmes alimentés par une prise de sang simple pour fournir instantanément les résultats à la disposition des médecins hospitaliers. Ce qui leur permettra d'affiner le triage des patients et d'optimiser, ainsi, l'utilisation des ressources hospitalières. [www.numahealth.com](http://www.numahealth.com)

**Magia Disagnostique** est une jeune société qui opère dans le domaine de l'analyse biologique, et qui exploite une technologie issue du laboratoire G2ELab de Grenoble INP et du CNRS.

La société développe un dispositif portable d'analyse immunologique du type « Point of Care », c'est-à-dire permettant de réaliser et d'interpréter un test sur place et pour prendre une décision clinique immédiate, au chevet du patient plutôt que dans un laboratoire central. Le dispositif réalise l'analyse sur un échantillon recueilli dans une cartouche microfluidique, La méthode d'analyse, fondée sur les protocoles bien établis d'immunoanalyses, est unique et constitue une évolution importante vis-à-vis des méthodes connues. Elle nécessite qu'un petit échantillon de sang, 50 microlitres sont suffisants, et les résultats de l'analyse sont disponibles en 15 à 20min.

[www.magia-diagnostics.com](http://www.magia-diagnostics.com)

**Si vous souhaitez entrer en contact avec ces entreprises ou leurs dirigeants, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous mettrons en relation : [paris@iptruts.fr](mailto:paris@iptruts.fr)**



## Solidarité des confrères chinois

IPTRUST a reçu les salutations de ses confrères chinois qui ont aimablement envoyé des masques pour notre personnel. Les membres des cabinets chinois ont vécu de graves difficultés causées par le virus la fois dans leur travail mais aussi à leurs familles, et ils se sont inquiétés de la sécurité et de la santé de leurs amis en Europe.

Selon leurs expériences chinoises, le port d'un masque peut être un moyen très efficace d'éviter l'infection. En raison de cultures et de circonstances différentes, ils comprennent que les européens n'ont pas l'habitude de porter un masque. Ils conseillent d'en préparer à portée de main au cas où nous en aurions besoin dans des situations particulières, car le virus peut affecter très fortement notre vie quotidienne et nos affaires.

Lorsque nos confrères chinois ont entendu que nous manquions de masques en France, ils nous en ont envoyés au nom de l'amitié franco-chinoise, en accompagnant ces envois de vœux de bonne santé et d'encouragement pour nous, nos familles, nos proches, et nos clients. Nous tenons à les remercier vivement et sincèrement leur aimable geste. Une grande partie de ces masques sont distribués au personnel d'IPTRUST et nous serons en mesure d'en donner à nos clients qui nous rendront visite à la sortie du confinement.

Merci à nos confrères chinois de la part de toute l'équipe d'IP TRUST.

## COVID-19

### Source d'inspiration pour la PI, pour le meilleur et le pire...

A chaque nouvel évènement, et même tragique, les offices reçoivent de nouvelles demandes d'enregistrement de marques qui s'y réfèrent. On se souvient de l'année 2015 par exemple, où l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait dû décider du sort des demandes de marques « Je suis

Charlie» ou bien « Pray for Paris », expressions utilisées en soutien aux victimes des attentats en question.

Une nouvelle fois, le contexte sanitaire actuel a fait émerger des nouvelles tentatives de dépôts de marques.

Depuis le début de l'année 2020, l'INPI a en effet reçu plusieurs demandes d'enregistrement de marques comprenant des expressions comme « COVID-19 », « CORONAVIRUS », ou bien « Y'a Corona ».

Ces demandes ont, en majorité, été déposées en lien avec les produits de l'imprimerie et les vêtements.

Mais finalement, pourquoi demander l'enregistrement d'une marque en général ? La marque permet notamment d'acquérir un monopole d'exploitation, et donc d'empêcher les tiers d'utiliser des signes similaires ou identiques. Elle permet également de générer des revenus, par la conclusion de contrats de licence, de contrats de cession, ...

Accepter d'enregistrer de telles expressions liées au contexte sanitaire actuel à titre de marques, reviendrait donc à permettre à leurs titulaires de bénéficier de ce monopole d'exploitation.

A ce jour, les demandes d'enregistrement des marques liées à la crise du Covid-19 sont en cours d'examen devant l'INPI, ainsi que devant l'EUIPO (l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle) pour les demandes de marques de l'Union Européenne qui ont également été demandées à l'enregistrement. L'INPI devra donc trancher : ces signes sont-ils dépourvus de caractère distinctif (ce qui avait été reconnu pour les demandes de marques « Je suis Charlie ») ? Sont-ils contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (comme « Pray for Paris ») ?

Ou bien sont-ils aptes à constituer des marques susceptibles d'appropriation ?

Dans tous les cas, IP TRUST est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations, et pour vous aider dans la stratégie de dépôt de vos marques.



Emeline Gelin



## Brevet et COVID-19

Pour ceux que la question taraude encore : Non, un certain brevet publié en 2005 ne concerne pas le SARS-CoV-2, ne peut pas être lié à la pandémie Covid-19 qui sévit depuis quelques mois. Et pour cause, le génome de ce coronavirus SARS-CoV-2 a bien été divulgué pour la première fois le 9 janvier 2020. La famille des coronavirus regroupe de nombreux virus dont la pathogénicité varie fortement d'un type à l'autre. Chez l'homme, 4 des 7 types décrits jusqu'à présent se manifestent par un banal rhume. Les 3 autres, apparus plus récemment, dont le SARS-CoV-2, sont responsables de syndromes respiratoires sévères.

Les médecins, les chercheurs observent et étudient ce nouveau virus afin de proposer des solutions médicales pour soulager, soigner, prévenir une infection Covid-19.

### Des molécules à l'étude

De très nombreuses études sont en cours à travers le monde pour trouver un médicament contre le Covid-19. Une étude européenne, nommée Discovery, lancée à la mi-mars 2020 évalue l'efficacité de 4 traitements (anti-viraux, traitements modulateurs de l'immunité). La molécule plus médiatisée, notamment par le Dr. Raoult, est l'hydroxychloroquine. Cette molécule est connue depuis longtemps ; elle a été utilisée dès 1955 dans le traitement du paludisme et plus tard contre la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux.

### Quels brevets autour du Covid-19 ?

La molécule d'hydroxychloroquine est dans le domaine public, elle ne peut plus être protégée et peut au contraire être produite librement par toutes les sociétés pharmaceutiques du monde entier. Toutefois son utilisation pour traiter une infection pulmonaire due à un coronavirus tel que le Covid-19 peut avoir fait l'objet d'un dépôt de brevet (probablement par l'équipe chinoise l'ayant testée en

premier); dans ce cas, une licence serait nécessaire pour pouvoir administrer cette molécule dans cette affection.

D'autres types de brevets sont à considérer. L'hydroxychloroquine est notamment connue pour ses effets secondaires. En France, cette molécule, sous toutes ses formes, est inscrite sur la liste II des substances vénéneuses (médicaments comprenant des substances toxiques) suite à un Arrêté du Ministère des solidarités et de la santé en date du 13 janvier 2020. Si son efficacité contre le Covid-19 était avérée, toute forme modifiée de l'hydroxychloroquine ou toute association présentant une réduction de sa toxicité serait intéressante et pourrait faire l'objet d'un brevet. Une telle association est proposée par exemple dans la demande de brevet WO2018/162845.

Le dernier champ d'investigation majeur porteur d'espoir pour les années à venir est le développement d'un vaccin pour protéger les populations contre une infection Covid-19. Dans ce domaine aussi la course contre le temps est facteur de succès et les enjeux économiques de taille. Des brevets ont été et seront déposés pour protéger ce que seront – pour ceux qui auront été validés par des essais cliniques – ces vaccins de demain.



Elsa MARTIN TOUAUX



## Vente aux enchères judiciaires d'actifs incorporels

*Bien que beaucoup moins fréquentes que la vente aux enchères judiciaires des stocks, équipements et mobiliers d'une entreprise en liquidation, la vente des marques, brevets et noms de domaines constituent néanmoins une solution optimale pour céder au meilleurs prix ces actifs et ainsi contribuer à l'indemnisation des créanciers, de manière totalement transparente, ouverte et loyale.*

*Pour les acquéreurs, c'est l'opportunité d'acquérir des actifs solides, l'expérience montrant la résilience de marques bien établies comme BUGATTI ou BOTTIN, même si la société disparaît. L'acquisition porte sur des droits solides, généralement purgés des risques de nullité ou de contestation. IP TRUST a développé une expertise dans l'évaluation du prix des actifs immatériels vendus aux enchères et dans l'accompagnement du juge commissaire et du commissaire-priseur dans la préparation et l'organisation de la vente. Nous avons notamment accompagné la vente d'une quarantaine de marques et noms de domaine de XL AIRWAYS, où notre évaluation demandée par le juge-commissaire pour décider de l'opportunité d'engager cette démarche a conduit à une estimation comprise entre 600 et 800 K€, et le résultat de la vente a finalement été de 687 K€.*

### Évaluation financière pour fixation du prix de mise en vente optimal

Le succès d'une vente aux enchères en général, et d'une vente aux enchères d'actifs immatériels en particulier, dépend en grande partie de la pertinence de la fixation du prix de départ des enchères.

Trop haut, il conduit à un échec par défaut d'enchérisseurs, trop bas, il dévalorise l'actifs mis aux enchères et conduit à un résultat médiocre.

Pour des biens immobiliers ou des objets d'art, il est usuel de procéder à une estimation par un expert, qui fournit au commissaire-priseur une référence permettant à ce dernier de fixer le prix de départ optimum, généralement situé entre les deux tiers et les trois quarts du « prix d'expertise » du bien.

Dans le cadre d'une évaluation de marques en vue d'une vente aux enchères, l'évaluateur a un rôle essentiel, pour fixer « valeur de marché » en partant d'une valeur de la marque prenant en compte le contexte de la société titulaire, notamment dans le cas d'une vente judiciaire dans le cadre d'une liquidation. IP TRUST a développé une expertise spécifique de l'évaluation d'actifs incorporels dans le contexte d'une vente aux enchères depuis quelques années, en complément à son expertise générale en matière d'évaluation d'actifs immatériels. Les ventes récentes ont démontré la pertinence de cette expertise (XL AIRWAYS).

Le processus suivi en matière d'enchères de marques consiste ensuite à organiser un marché



en réunissant un nombre significatif d'acheteurs potentiels à partir d'un prix de départ fixé sur la base de notre évaluation, puis au cours des enchères, faire évoluer le prix de marché jusqu'au point de trouver l'acheteur optimal et le prix optimal pour le vendeur.

En organisant un marché ouvert et transparent, on va pouvoir faire évoluer le prix vers une vraie valeur de marché et obtenir le maximum de vos marques dans un délai raisonnable (plusieurs semaines).

IP TRUST peut vous accompagner dès lors que vous envisager de céder des actifs marques ou brevets, que ce soit pour prendre contact avec des commissaires-priseurs ou pour organiser la vente aux enchères, la segmentation du portefeuille en lots pour maximiser le résultat de la vente et pour procéder à l'évaluation du portefeuille afin de guider le commissaire-priseur dans sa stratégie d'enchères en fixant à la fois la valeur de la mise à prix, et la valeur objectif.



**Alain KAISER**



**Claudine KAUFFMANN**



## Loi PACTe : les mesures relatives à la PI commencent à entrer en vigueur

Convaincu qu'en alignant le système d'examen des brevets français sur ceux d'autres pays, la France pourrait se targuer d'un « brevet fort », le législateur a introduit plusieurs modifications qui ont conduit à une évolution du code de la propriété intellectuelle et de la pratique de l'INPI : un examen de l'activité inventive, avec des examinateurs en cours de formation à cet exercice subtile, et l'introduction d'une opposition calquée sur l'opposition OEB. IP TRUST recommande d'observer avec prudence la mise en application de ces nouvelles mesures et proposent des stratégies pour limiter les risques d'une application insuffisamment mature et somme toute redondante avec l'examen pratiqué par l'OEB.

**La loi PACTE (n°2019-486) publiée le 23 mai 2019 prévoit l'entrée en vigueur de plusieurs mesures qui pourraient transformer le paysage de la propriété industrielle en France et modifier les habitudes.**

### Introduction d'une procédure d'opposition (comme pour la procédure européenne)

Il est ainsi possible de faire opposition aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été émise et publiée par l'INPI depuis le 1<sup>er</sup> Avril 2020. Cette action devra être introduite dans le délai de 9 mois qui suit la publication de la délivrance. Nous vous proposons à ce titre de placer sous surveillance les demandes de brevet sensibles de vos concurrents, investiguer l'intérêt d'agir en opposition à l'occasion de leur délivrance et ainsi éviter la présence de brevets nuisibles, sources de conflits potentiels.

### Examen élargi à l'activité inventive

Par ailleurs, l'INPI procédera à un examen complet des demandes de brevets déposées à partir du 22 mai 2020, et pourra rejeter ces demandes pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. Pour rappel, pour les demandes déposées antérieurement à cette date, seule l'absence manifeste de nouveauté pouvait conduire à un tel rejet. Dans le cas où vous envisageriez de déposer une demande de brevet, nous vous recommandons de prendre contact immédiatement avec nous pour déposer cette demande avant la date du 22 mai prochain, et ainsi bénéficier de la procédure simplifiée actuelle. Nous pourrions le cas échéant renforcer cette demande de brevet avant d'engager une extension par voie PCT ou Européenne.

### Prolongation du Certificat d'utilité

On note également dans ce contexte de renforcement des exigences portant sur les brevets, le toilettage apporté au certificat d'utilité, relativement délaissé en France. On rappelle qu'un tel certificat est un titre de propriété industrielle visant à protéger une invention (technique).

Contrairement au brevet, la délivrance du certificat d'utilité est obtenue sans examen, mais malheureusement aussi sans établissement du rapport de recherche. Depuis le 10 janvier 2020, la durée de protection du certificat d'utilité est passée de 6 à 10 ans. Il est également prévu de pouvoir transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet, la requête en transformation devant être présentée pratiquement dans les 16 mois qui suivent le dépôt.

### Impact de ces nouvelles mesures

D'une manière générale donc, ces mesures visent à renforcer la qualité des brevets délivrés par l'INPI et permettre aux tiers d'agir administrativement devant l'INPI contre la délivrance de brevets dont la validité serait douteuse.

Pour les industriels, la délivrance de brevets français plus « tranchants » et l'opportunité de s'opposer à ceux dont la validité serait contestable tendra à replacer la question de la liberté d'exploitation sur le devant de la scène, même pour les projets dont l'ambition n'est que nationale.

Pour prendre en compte l'application de ces nouvelles mesures, nous recommandons à nos clients d'intégrer la question de la propriété industrielle dès l'initiation de leurs projets d'innovation. Une connaissance fine de l'environnement brevet, permettra de mesurer le caractère proprement innovant du projet et de bien positionner une éventuelle demande de brevet visant à le protéger.

L'établissement de cet environnement et le suivi régulier de son évolution permet également d'identifier les demandes de brevets ou les brevets de concurrents pouvant faire naître un risque quant à l'exploitation. Elle permettra d'engager en temps utile les actions jugées nécessaires : aménagement du projet pour contourner le brevet, prise de licence, opposition...



Nos consultants maîtrisent parfaitement les outils de recherche documentaire brevets permettant la mise en place d'une veille efficace car il a toujours été important de positionner l'invention par rapport à un état de la technique bien identifié. La bonne connaissance de cet état de la technique prend une importance croissante dans le cadre des réformes qui entrent progressivement en vigueur. Les ingénieurs d'IP TRUST peuvent vous assister dès l'initiation de vos projets afin d'orienter au mieux vos développements vers des solutions originales et libres de droits.

### Et pour conclure un petit exercice de tactique

#### Brevet ou certificat d'utilité : choisir de ne pas choisir

La loi PACTE (n°2019-486) replace sur le devant de la scène le certificat d'utilité.

On rappelle que le certificat d'utilité est un titre qui, tout comme le brevet, vise à protéger une invention technique. En France, les mêmes exigences (nouveau, activité inventive,) s'appliquent à cette invention que la protection soit recherchée par brevet ou par un certificat d'utilité.

La protection par certificat d'utilité est avantageuse en ce que les formalités d'enregistrement de ce titre sont simplifiées : il n'y a pas d'établissement de rapport de recherche, et la délivrance est obtenue très rapidement environ 6 mois après sa publication. Depuis le 10 janvier 2020, la durée de protection du certificat d'utilité est passée de 6 à 10 ans. Il est également prévu de pouvoir transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet, la requête en transformation devant être présentée pratiquement dans les 16 mois qui suivent le dépôt.

Un avantage du certificat d'utilité repose sur l'absence de tout rapport de recherche : il est difficile pour un tiers d'évaluer les forces et faiblesses de ce titre, sauf à investir dans une recherche qui n'efface que rarement l'insécurité juridique que ce titre peut provoquer. Cette caractéristique est parfois exploitée, dans une stratégie « épouvantail », pour la protection d'une invention d'ambition réduite : en évitant l'établissement d'un rapport de recherche et sa publication, on évite de rendre apparentes ses lacunes.

Il est parfois difficile de choisir à l'avance la meilleure voie de protection brevet ou certificat d'utilité. Une approche conventionnelle est de procéder au dépôt d'une demande de brevet, et de

transformer cette demande de brevet en certificat d'utilité si le rapport de recherche se montre défavorable. Mais on peut douter de l'intérêt de cette approche : la demande de certificat d'utilité étant publiée avec le rapport de recherche, on rend visible, au moins pour le spécialiste en propriété industrielle, les motivations de cette transformation et les éventuelles faiblesses de l'invention.

Une approche alternative évitant la publication d'un rapport de recherche consiste à déposer le même jour à la fois une demande de brevet et une demande de certificat d'utilité. Selon la nature du rapport de recherche, on choisira de retirer soit la demande de brevet, si le rapport de recherche est défavorable, afin de maintenir uniquement le certificat d'utilité, soit à l'inverse, de procéder au retrait du certificat d'utilité et de préserver la demande de brevet.

On peut de la sorte appuyer son choix de protection à partir d'une analyse factuelle, qui prendra bien entendu également en compte les perspectives d'exploitation ou de valorisation de l'invention. Le rapport de recherche ne sera pas rendu public si la demande de brevet est retirée. On tire ainsi pleinement profit des avantages du certificat d'utilité, si c'est bien ce titre qui est maintenu.

On note que ce double dépôt n'entraîne pas un surcôt important vis-à-vis du dépôt d'une simple demande de brevet : seule une taxe de dépôt (26€ lorsque le dépôt est réalisé par voie électronique) pour le certificat d'utilité s'ajoute aux taxes associées au dépôt de la demande de brevet.

Le cabinet a mis en place une tarification adaptée pour accompagner cette approche, et nous pouvons vous conseiller afin de déterminer si, effectivement, vous avez intérêt à la déployer.



Emmanuel HUYGHE



## De nouvelles formes de marques

En raison du changement législatif récent sur les signes distinctifs en France, les titulaires disposent désormais de toute une palette de protection à titre de marque, qui leur permet d'élargir leur spectre de protection.

Désormais le nouvel article L 711 -1 du code de la Propriété intellectuelle dispose que : La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

« Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »

Ce nouvel article n'énumère plus la liste des signes susceptibles d'être protégé et implicitement élargit donc le champ de protection possible à d'autres formes de signes, qui correspondent à l'évolution des techniques.

Sont ainsi susceptibles de protection : les marques de mouvement ou cinétiques (mouvement d'un cheval au galop par exemple) ; les marques hologrammes ; les marques multimédia (combinaison d'images et ou de son) ; les marques sonores ; les marques olfactives (encore que pour cette dernière catégorie la question de leur pérennité peut se poser puisqu'une marque dure dix ans) ; les marques de position ; les marques de motif...

L'exigence de représentation graphique du signe a disparu. Ce qui pourrait faciliter l'admission à protection de tels signes.

A titre incident, nous remarquons que la catégorie de marque dite « semi-figurative » (composée à la fois de mots et d'éléments figuratifs) n'existe plus et que l'on parle uniquement de marque figurative.

Toutefois l'article R 711-1 dispose que :

« La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection ».

Ces nouvelles catégories de marques peuvent soulever en pratique, certaines difficultés d'appréciation, notamment dans leur analyse comparative, dans le cadre d'opposition. La comparaison de deux marques olfactives pourrait, à titre d'exemple, nécessiter l'expertise de nez.

Si la protection de tels signes sont susceptibles de vous intéresser, IPTRUST vous accompagnera dans vos démarches de protection.



Sébastien Lepère

## Émirats Arabes Unis Réduction et suppression de taxes officielles

Conformément à la décision du Cabinet no. 51 de 2019, les Émirats Arabes Unis ont annoncé une réduction, voir une suppression de taxes officielles pour de nombreux services offerts par le ministère de l'Économie, y compris ceux liés aux questions de propriété intellectuelle.



Ce changement fait suite à la récente décision gouvernementale des Émirats Arabes Unis de vouloir diminuer le coût des affaires, de renforcer la compétitivité du pays et d'y encourager les investissements.

En conséquence, les frais officiels pour certains services liés aux brevets, marques, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels sont réduits ou supprimés aux Émirats Arabes Unis. Plus spécifiquement, **le montant de la taxe annuelle de maintien pour les brevets, modèles d'utilité et aux dessins et modèles industriels est réduit à zéro.**

Cependant, de par la loi, il est toujours nécessaire de déposer auprès de l'office chaque année votre intention de maintenir vos droits sur vos Titres dans ce pays.

Laëtitia MINOUS

#### PENSEZ A L'OPTION DU REGIME SPECAIL

Suite au COVID19 l'établissement des liasses fiscales a été reporté au 30 juin 2020 pour les exercices clos le 31 décembre 2019 ainsi que ceux clos fin janvier et février.

Pensez à opter pour l'option si vous voulez bénéficier des 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).

IP TRUST est à votre disposition afin de vous aider dans le choix de votre décision car ce dispositif de taux d'imposition réduit ne concerne que certains éléments particuliers de votre Propriété Intellectuelle présentant des caractéristiques particulières, sur lesquels le taux de 10% d'imposition est plutôt très attractif.

Alain KAISER & Claudine KAUFFMANN

#### COVID19

Le contexte sanitaire actuel a des conséquences directes sur la trésorerie des entreprises et cela est particulièrement vrai pour les plus petites d'entre elles : production à l'arrêt, décalage de commandes, allongement des délais de paiement, versement parfois tardif d'aides...

#### Pensez au prêt garanti par l'état ou prêt rebond...

#### PRET GARANTIE PAR L'ETAT

Jusqu'au 31 décembre, les entreprises pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l'État pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt est égal à 25% du CA HT au maximum.

Ce prêt est gratuit (sauf les frais de dossier soit 0,25% du montant du prêt) pendant la première année et au bout de 12 mois il devra être remboursé ou converti en prêt classique sur 5 ans.

#### PRÊT REBOND

Bpifrance a mis e place avec les Régions françaises qui le souhaitent, et en collaboration avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, un nouveau dispositif : le « prêt Rebond full digital ».

- Il s'adresse aux TPE et aux PME, quel que soit leur secteur d'activité (à l'exclusion des SCI, des entreprises d'intermédiation financière, des entreprises de promotion et de locations immobilières, des entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€) ;
- son montant est compris entre 10 K€ et 300 K€ ; (en fonction des régions Grand-Est 150K€) ;
- il est cumulable avec le prêt garanti par l'Etat (PGE) ;
- il est remboursable sur 7 ans, après 2 ans de différé ;
- le taux variable en fonction des régions ;
- aucune sûreté ni garantie ne sont associées ;
- aucun frais de dossier n'est demandé.

Pour mettre en place ce « prêt Rebond full digital », Bpifrance a souhaité s'appuyer sur un tiers de confiance reconnu et légitime : l'expert-comptable. Ce dernier, mandaté expressément par son client, le chef d'entreprise, confirmera quelques informations (attestation en ligne) et déposera les justificatifs nécessaires directement sur la plateforme de Bpifrance.

Alain KAISER & Claudine KAUFFMANN





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

**PARIS**  
2, rue de Clichy,  
75009 Paris  
France  
Tel. +33(0)1.81.92.17.15  
[paris@iptrust.fr](mailto: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](mailto:larochelle@iptrust.fr)

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

**Bureau BORDEAUX**

**Bureau TOULOUSE**

**Bureau CORSE**

**- MAROC -  
Bureau CASABLANCA**

Regions labeled on map: BRETAGNE, BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE, POITOU-CHARENTES, AQUITAINE, NORD-PAS-DE-CALAIS, HAUTE-NORMANDIE, PICARDIE, ILES-DE-FRANCE, CHAMPAGNE-ARDENNE, LORRAINE, ALSACE, BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE, RHONE-ALPES, PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, OCCITANIE, CORSE, AUVERGNE, LIMOUSIN, MIDI-PYRENES, OCCITANIE, LANGUEDOC-ROUSSILLON.

\*