

L'ATOUT PI

Faites fructifier

vos innovations

janvier 2010

2010 : La PI un atout pour faire face à la crise.

1er janvier 2010

Par Christian Nguyen-Van-Yen
Gérant de Marks & Clerk France

Pour les professionnels de la PI en France, l'année 2009 a été marquée par plusieurs événements importants dont Marks & Clerk France a rendu compte régulièrement à ses clients et contacts :

- L'entrée en vigueur de deux décrets du 30 décembre 2008 visant à simplifier les procédures de délivrance et à permettre aux titulaires de brevets d'adapter le champ de leur protection à la réalité du contenu de leur invention ;
- L'unification du contentieux des brevets sur le pôle PI de Paris, qui doit permettre une plus grande efficacité ;
- L'annonce d'un accord politique sur la mise en place d'un contentieux unifié du brevet en Europe, dont la mise en œuvre comblerait les attentes de tous ceux qui regrettent le morcèlement actuel, générateur de coûts et d'inefficacité ;
- L'annonce par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le Ministère de la Recherche d'une volonté de créer de véritables outils de valorisation des résultats de la recherche publique française, reconnus comme excellents au plan académique, mais qui restent en deçà des attentes en termes de retour financier.

Ces textes et annonces se situent cependant dans un contexte de ralentissement des dépôts de brevets lié

à la crise économique globale. C'est un paradoxe car, lorsque la concurrence est plus vive, l'innovation est d'autant plus importante pour se différencier de ses concurrents. Et une innovation mal protégée est facile à copier et procure des avantages éphémères à son promoteur. Les Etats-Unis pratiquent depuis longtemps la réservation de territoire par le brevet. Les pays émergents (ou émergés...) comme la Corée du Sud et la Chine l'ont également compris, qui utilisent le brevet comme une arme économique. En Europe, les PME allemandes sont à la pointe de la compétitivité et sont championnes du brevet. Que faire donc pour que les grands groupes français, et surtout les PME, s'y mettent ?

Il est sans doute nécessaire que les professionnels de la PI sachent être plus pédagogues, mettent en avant leurs compétences techniques uniques pour aider les entreprises à protéger leurs innovations, offrent des services à un coût justifié par la qualité de leurs prestations et sachent conseiller leurs clients sur la valorisation de leur portefeuille de technologies. Cela suppose une plus grande pluridisciplinarité, une écoute attentive des besoins de nos clients et une créativité sans relâche pour y répondre, bref de l'innovation pour soutenir la stratégie des innovateurs !

Membre d'un grand réseau international diversifié, l'équipe de Marks & Clerk France continuera en 2010 de vous apporter ses compétences, animée de cet esprit exigeant pour vous aider à concrétiser vos projets innovateurs, porteurs de votre croissance et de la nôtre.

Synthèse des dernières modifications législatives du droit français en matière de brevet (de fin 2008 à fin 2009)

Octobre 2009 : Décrets Concernant les Juridictions en Matière de P.I.

Premier décret du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle.

Second décret du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.

En particulier L'Art D211-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit maintenant que seul le TGI de Paris est compétent pour les actions en matière de brevet, de CCP et de certificat d'utilité.

Ces décrets sont entrés en vigueur le 1er novembre 2009.

30 décembre 2008 :

Premier Décret d'application de l'ordonnance visant à simplifier et améliorer les procédures de délivrance et l'exercice des droits

Les principaux changements de l'ordonnance du 11/12/08 concernent :

- Restauration de la date de priorité si une excuse légitime existe : la demande doit être faite dans les deux mois suivant la date de priorité (L612-16-1, L613-52).
- Une date de dépôt peut être obtenue avec le dépôt d'une description seule, les revendications étant déposées plus tard (L612-2c, R612-8).
- La possibilité d'obtenir une date de dépôt en fournissant à la place de la description la référence à une demande de brevet déposée précédemment ; le texte devant être produit dans les deux mois (L612-2c, R612-8).
- Une demande de brevet peut être déposée dans une langue autre que le français, une traduction en français étant fournie dans les deux mois suivant (R612-21).
- Il n'est plus possible de reporter la demande du rapport de recherche; la demande du rapport de recherche doit être faite au moment du dépôt (L612-15).

Second Décret concernant la procédure de limitation d'un brevet français

Ce décret donne des précisions sur la nouvelle procédure de limitation des brevets français. Comme le brevet européen, il est possible de limiter la portée du brevet délivré par une nouvelle procédure de limitation.

Des nouvelles dispositions de l'article R. 613-45 détaillent cette procédure.

Extrait des actualités de Marks & Clerk France en 2009

Parution d'une interview de Christian Nguyen-Van-Yen dans la Revue de **l'Ena n° 396** du mois de novembre 2009.

« Le brevet, c'est par définition l'anti-secret. En Europe, le développement de la valorisation de la PI passe par un effort de structuration du marché et des acteurs de la PI... »

Christian Nguyen-Van-Yen, gérant de Marks & Clerk France figure dans la première édition du guide : **IAM 250 - The World's Leading IP Strategists** paru mi 2009.

Cette publication a pour ambition d'identifier les personnes qui offrent une gamme de service complète sur le plan international permettant aux possesseurs de droits de PI de valoriser leur portefeuille de droits de façon optimale.

Marks & Clerk France a été distinguée en tant que **firme montante dans la catégorie des conseils en propriété industrielle lors de la remise des «Trophées du Droit»**, cérémonie organisée par le magazine «Décideurs», le 26 mars 2009.

Les «Trophées du Droit» sont devenus une référence du monde juridique français et un moment unique de rencontre pour les acteurs du secteur. Ils récompensent les meilleures compétences et pratiques juridiques des praticiens du droit, en cabinet ou en entreprise.

2 extraits des actualités techniques parues sur notre site internet en 2009

Inventions de salariés : Votre conseil en PI doit veiller à ce vous ne deveniez pas «hors la loi»

25 mars 2009

Par Laurent Lucas

Que recouvre la mission d'un conseil en propriété industrielle ?

La réponse à cette question est bien connue et ne fait pas débat. Chacun s'accorde à reconnaître que le conseil en PI a notamment pour mission d'accompagner ses clients dans l'obtention et la défense de ses droits de propriété industrielle et plus généralement sur tous sujets relatifs à la propriété industrielle.

Un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris vient nous rappeler que l'obligation des employeurs en matière de rémunération supplémentaire des salariés inventeurs reste un sujet conflictuel, aux conséquences imprévisibles et que sur ce sujet, le conseil en PI a aussi son mot à dire... au client.

Le conseil en PI doit alerter les responsables concernés pour qu'ils se mettent en conformité avec une loi qu'ils ignorent ou qu'ils veulent ignorer.

La rémunération supplémentaire est inscrite dans la loi du 26 novembre 1990 (Article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, près de 20 ans plus tard, des sociétés sont encore condamnées pour avoir méconnu, ou voulu méconnaître, cette obligation. Cette méconnaissance a encore coûté, en 2008, 112 000 euros à une société française. Par cet arrêt de novembre 2008, la Cour d'appel a condamné la société Comau France à verser à Yvan Thurier la somme de 106 241 euros au titre d'une série de brevets pour lesquels il est désigné en tant

qu'inventeur ou co-inventeur, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Thurier, un inventeur prolifique, avait été nommé comme inventeur ou co-inventeur dans 37 demandes de brevets français. Son employeur, la société Comau France, avait refusé de verser des rémunérations supplémentaires, malgré les demandes de Monsieur Thurier. Ce dernier a alors logiquement saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS). En première instance, la société Comau France a été condamnée à verser 40 000 euros à Monsieur Thurier. La société a fait appel.

Parmi les arguments avancés par la société appelante et exposés dans l'arrêt de la Cour d'appel, publié dans le PIBD N° 890 du 15 janvier 2009, on peut citer :

«... que les inventions en cause sont le fruit d'un travail collectif, le chef de projet (Monsieur Thurier) pouvant aussi bien être un co-inventeur qu'un organisateur d'une équipe d'inventeur sans qu'il ait pour autant pris une part significative à la conception et à la réalisation de l'invention ...»

«... que cependant, seul son nom figure en qualité d'inventeur sur le brevet correspondant car il était d'usage de ne faire figurer en cas de projet impliquant toute une équipe, que le nom d'un des responsables du projet ou d'une des phases de celui-ci ...»

«... qu'en raison des fonctions successives occupées par Monsieur Thurier ... son nom fut mentionné sur un certain nombre d'inventions sans que cette qualité puisse refléter la réalité de la part qu'il aurait prise dans les inventions concernées ...»

«... que les inventions sont de valeur tout à fait inégale ...»

«... que Monsieur Thurier qui convient de la nécessité de raisonner par forfait, a déjà perçu selon elle, un rémunération supplémentaire au titre de son activité inventive, si bien qu'il a perçu lors qu'il était au département R&D un salaire supérieur à celui de son supérieur hiérarchique ...»

La Cour d'appel n'a pas retenu ces arguments et a donc condamné la société appelante, Comau France, à verser la somme indiquée précédemment après avoir effectué un calcul d'indemnisation sur lequel nous ne reviendrons pas ici. Elle rappelle notamment :

«... que c'est en effet elle (la société Comau) qui lui a attribué cette qualité (d'inventeur) au moment du dépôt des brevets en cause sans que cette reconnaissance ne soit

jamais contestée par un tiers jusqu'à ce que Monsieur Thurier sollicite la rémunération supplémentaire prévue à l'article L.611-7 du CPI...»

«...que cette assertion (salaire perçu supérieur à celui de son supérieur hiérarchique comme rémunération supplémentaire) supposerait pour pouvoir être reçue que la rémunération supplémentaire fût identifiée clairement par tout document contractuel et qu'elle fût distinguée du salaire de base et des autres indemnités sur les feuilles de salaire ...»

En d'autres termes, plus directs : Monsieur Thurier, inventeur reconnu par son employeur n'avait pas reçu de rémunérations supplémentaires pour ses inventions ayant fait l'objet de demandes de brevets.

Le monde de la PI n'est pourtant pas étranger à la société Comau France. Elle dépose régulièrement des demandes de brevets et elle dispose apparemment d'un responsable de la gestion de la propriété intellectuelle (fonction qu'avait notamment assumée Monsieur Thurier!). Cependant, cette société a décidé dans le cas de Monsieur Thurier de ne pas attribuer de rémunérations supplémentaires puis a avancé en appel des arguments manifestement non recevables.

On imagine aisément l'attitude de nombreuses PME en matière de rémunération d'inventions de salariés, ne disposant pas de service PI et déposant peu de brevets. Elles courent le risque de ne pas respecter leurs obligations par ignorance du texte de loi tout simplement ou par ignorance des conséquences du non respect des textes.

Leur conseil en PI doit donc les alerter régulièrement pour qu'elles se mettent en conformité avec la loi.

Décider d'attribuer une rémunération supplémentaire est une première étape. La deuxième étape consiste à en établir les règles. Un système forfaitaire au dépôt d'une invention ou dépendant des revenus d'exploitation, bien compris des salariés, est une précaution qui nous semble un minimum pour éviter des ennuis ultérieurs. Ici aussi, le Conseil peut apporter son savoir faire.

Les caprices de Marianne ou l'inconvénient du lifting en matière de marques

16 septembre 2009

Par Martine Adamoff

Depuis que la République existe et qu'elle utilise le personnage de Marianne pour la symboliser, ladite Marianne a emprunté ses traits à bien des personnages différents passant d'une figure purement hiératique à certaines de nos actrices célèbres sans que jamais, malgré leurs enregistrements successifs dans le marbre, les variantes de Marianne ne fassent encourir la déchéance à ce haut symbole de la République. Mais le destin des symboles est intangible contrairement à celui des marques.

En effet, les titulaires de marques seraient bien avisés d'être prudents en matière de «morphing» et de s'assurer que l'exploitation de leurs marques sous une forme modifiée (dans le cas de Marianne : port du bonnet phrygien remplacé sous la III^{ème} République par le diadème jugé moins révolutionnaire) ne vienne pas altérer le caractère distinctif de leurs marques et, dans l'hypothèse où ils seraient titulaires d'une famille de marques, de continuer d'exploiter tous les membres de la famille sous peine d'encourir la déchéance de leurs droits et de voir leurs éventuelles actions vouées à un échec certain ou incertain selon le temps et les juridictions.

Indépendamment des marques de défense, il est bien rare que les marques surtout figuratives ne fassent pas l'objet de lifting sous l'impulsion de la mode ou des services marketing. Les soubresauts de la jurisprudence guettent les titulaires de droits mal inspirés d'avoir cru bien faire en déposant les différentes versions de leurs marques dans le souci légitime de «relooker» leurs marques pour leur donner un petit coup de fraîcheur.

En déposant les évolutions successives de leurs marques, sous réserve que celles-ci n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque modifiée, les titulaires de droits encourent la déchéance de leurs droits si chacune des versions successives enregistrées ne fait pas l'objet d'une exploitation autonome.

Les dispositions de l'article 5-C-2 de la Convention d'Union de Paris (CUP) énoncent que «l'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant par le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque». On retrouve ces dispositions dans les textes communautaires (Article 15(2)(a) du Règlement sur la marque communautaire) et dans la loi française à l'article L714-5 (b) qui dispose que «l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif» est assimilé à un usage permettant d'échapper à la déchéance.

Encore faut-il que la modification apportée à la marque enregistrée soit mineure et que la marque modifiée n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement spécifique bénéficiant donc d'une protection autonome. La jurisprudence a rendu au fil du temps des décisions divergentes selon que la version modifiée de la marque exploitée était déposée ou non déposée, générant une insécurité juridique et une incertitude quant à la stratégie à adopter en cas d'évolution d'un logo car il conviendra de définir, à l'instar du morphing, à quel moment les modifications apportées altèrent une image ou le caractère distinctif d'une marque.

Le 16 juillet 1992, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait adopté une position de principe en énonçant que *l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière et que l'article 5-C-2 de la CUP ne trouve application que si une seule marque est en cause*. Ainsi, l'exploitation de la marque enregistrée LOTUS n'a pas permis de faire échapper à la déchéance la marque AU LOTUS également enregistrée.

Ce principe, déjà appliqué dans la jurisprudence antérieure à 1992, s'explique par le fait que les juges considéraient qu'en déposant plusieurs marques distinctes à des dates différentes, le propriétaire entendait les protéger indépendamment les unes des autres et ne pouvait donc se prévaloir de l'exploitation d'une seule d'entre elles pour invoquer un usage des autres sous une forme modifiée au sens de l'article L714-5 (b) du Code de la propriété intellectuelle.

Cette solution controversée et peu favorable aux titulaires de marques a finalement fait l'objet d'un revirement le 14 mars 2006 où la Cour de cassation a rendu trois arrêts qui énoncent que l'article L714-5 exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non

exploitée que par des éléments n'en altérant par le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait elle-même été enregistrée.

A partir de ces arrêts, les juges français devaient seulement apprécier si les modifications apportées à la marque enregistrée n'altéraient pas son caractère distinctif sans avoir à considérer si les modifications faisaient ou non l'objet d'enregistrements. On pouvait alors préconiser aux titulaires de marques de déposer les évolutions de leurs marques sans craindre d'action en déchéance, pour autant que ces évolutions n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque première. Mais c'était une erreur car les juridictions communautaires ont adopté la position prise en 1992 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Ainsi la CJCE a énoncé dans son arrêt du 13 septembre 2007 que «*si les dispositions [de l'article 15(2)(a) du Règlement sur la marque communautaire] permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme légèrement différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première*».

Cette position est désormais celle adoptée par les tribunaux français qui retiennent qu'en procédant à des enregistrements de variantes, le titulaire entend différencier chacune d'entre elles de sorte que l'exploitation de l'une ne vaut pas exploitation de l'autre.

Par conséquent, il est inutile de multiplier les dépôts pour protéger les variantes d'une même marque, tout en gardant à l'esprit que la cure de jouvence doit rester subtile si l'on veut que l'usage d'une marque sous une forme modifiée valide l'usage de la marque telle qu'enregistrée. Cette approche impose, en outre, aux titulaires de marques de se montrer vigilants car ils devront s'opposer aux marques similaires qui viendraient à être déposées sauf à être eux-mêmes privés de la possibilité d'exploiter l'une des variantes possibles de leur marque qui aurait été déposée par un tiers.