

Annales
CAPI

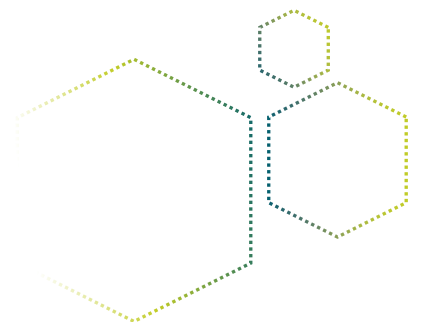
Certificat animateur Propriété Intellectuelle

Session 2017-2018

Evaluations écrites de contrôle continu

Modules 1 à 6

inpi





AVERTISSEMENT

La formation CAPI est composée de plusieurs modules thématiques et un module consacré à l'évaluation finale.

Chaque module thématique donne lieu à une évaluation écrite (contrôle continu) qui se déroule en présentiel au cours du module suivant ou durant le module concerné.

Ces contrôles continus sont élaborés et corrigés par les formateurs qui ont animé les modules concernés.

La durée de cette évaluation pour chaque module est de 30 à 45 minutes.

Un corrigé type est fourni aux candidats à l'issue du contrôle continu.

Les réponses fournies sont celles qui étaient attendues le jour de ces évaluations.

SOMMAIRE

Module 1 – Panorama général de la Propriété intellectuelle, bases juridiques et obligations des contrats

Énoncé _____	4
THEME 1 – Panorama général de la Propriété Intellectuelle _____	4
THEME 2 – Bases juridiques et obligations des contrats _____	6
Corrigé _____	8
THEME 1 – Panorama général de la Propriété Intellectuelle _____	8
THEME 2 – Bases juridiques et obligations des contrats _____	10

Module 2 – Le droit d’auteur, la marque, les dessins et modèles et les autres signes distinctifs

Enoncé _____	12
Corrigé _____	14

Module 3 – Le brevet : conditions, exploitation et délivrance en France

Enoncé _____	16
Corrigé _____	19

Module 4 – Les extensions du brevet et la défense des droits

Enoncé _____	22
THEME 1 – Les extensions du brevet _____	22
THEME 2 – La défense des droits _____	24
Corrigé _____	26
THEME 1 – Les extensions du brevet _____	26
THEME 2 – La défense des droits _____	28

Module 5 – Les outils de recherche PI, le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI

Enoncé _____	30
THEME 1 – Les outils de recherches PI _____	30
THEME 2 – Le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI _____	34
Corrigé _____	36
THEME 1 – Les outils de recherches PI _____	36
THEME 2 – Le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI _____	39

Module 6 – Les cahiers de laboratoire, créations de salariés, accords de confidentialité et les contrats de recherche

Enoncé _____	42
Corrigé _____	45

Module 1 – Panorama général de la Propriété Intellectuelle et bases juridiques

Enoncé

THEME 1 - Panorama général de la Propriété Intellectuelle

Répondez aux questions suivantes

Question 1

Quelle est la définition d'une marque ?

Question 2

Une œuvre de l'esprit doit, pour être éligible à la protection par le droit d'auteur, être nouvelle et disponible ?

Question 3

Le droit au brevet appartient au premier inventeur aux États-Unis ?

Question 4

Quel est le rôle de l'EUIPO ?

Question 5

Le savoir-faire constitue-t-il un droit de propriété intellectuelle ?

Question 6

La forme d'un produit imposée par sa fonction technique peut-elle être protégée au titre du droit des dessins et modèles ?

Question 7

Résoudre le cas pratique

Sybille a l'intention de monter un numéro de jonglage. Elle a une idée assez précise de ce qu'elle va faire, elle vous explique quels seront les enchainements, les points clés. Elle souhaite savoir si elle peut, en toute sécurité, parler de ce projet à un producteur. Par ailleurs, Franck, un ami lui a expliqué qu'elle doit déposer son projet à l'INPI.

Qu'en pensez-vous ?

THEME 2 – Bases juridiques et obligations des contrats

Répondez aux questions suivantes

Question 1

Pendant mes négociations avec un partenaire, j'obtiens des informations confidentielles sur lui. Nous n'avons pas signé d'accord de secret. Puis-je les divulguer ? Pourquoi ?

Question 2

Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion ? Donnez un exemple.

Question 3

Qu'est-ce qu'une obligation de résultat ? Donnez un exemple de contrat dans lequel vous ne devriez **PAS**, en principe, avoir d'obligation de résultat ?

Question 4 (question bonus)

Un laboratoire a-t-il la personnalité juridique ?

Module 1 – Panorama général de la Propriété Intellectuelle et bases juridiques

Corrigé

THEME 1 - Panorama général de la Propriété Intellectuelle

Répondez aux questions suivantes :

Question 1

Quelle est la définition d'une marque ?

Il s'agit d'un signe distinctif, représenté graphiquement ou d'une manière suffisamment précise et claire pour déterminer la portée du droit, utilisé afin de désigner des produits ou des services et d'en garantir l'origine commerciale.

Question 2

Une œuvre de l'esprit doit, pour être éligible à la protection par le droit d'auteur, être nouvelle et disponible ?

Non, l'œuvre doit être originale et ne doit pas simplement être une idée.

Question 3

Le droit au brevet appartient au premier inventeur aux États-Unis ?

Non, plus maintenant.

Question 4

Quel est le rôle de l'EUIPO ?

Recevoir, examiner et enregistrer les demandes de marques de l'Union européenne et de dessins et modèles communautaires.

Question 5

Le savoir-faire constitue-t-il un droit de propriété intellectuelle ?

Non – c'est un droit personnel.

Question 6

La forme d'un produit imposée par sa fonction technique peut-elle être protégée au titre du droit des dessins et modèles ?

Non – afin d'éviter un cumul avec un brevet.

Question 7

Résoudre le cas pratique

Sybille a l'intention de monter un numéro de jonglage. Elle a une idée assez précise de ce qu'elle va faire, elle vous explique quels seront les enchainements, les points clés. Elle souhaite savoir si elle peut, en toute sécurité, parler de ce projet à un producteur. Par ailleurs, Franck, un ami lui a expliqué qu'elle doit déposer son projet à l'INPI. Qu'en pensez-vous ?

Le droit d'auteur ne protège que l'expression de l'idée et non l'idée elle-même. On dit que les idées sont de libre parcours (Desbois). Qu'elles soient originales, ou non, n'y change rien.

Le numéro pour être protégé devra donc être suffisamment décrit et être original, c'est à dire porter l'empreinte de l'esprit de son auteur (ou au moins résulter d'un effort créatif).

Contrairement aux droits de propriété industrielle, le simple fait de créer (et de divulguer) l'œuvre permet de faire naître le droit d'auteur. Il n'est donc pas utile de déposer son œuvre. La difficulté se déplace toutefois sur le terrain de la preuve. Il est donc important pour pouvoir invoquer cette protection, de se constituer des preuves. Or, le dépôt d'une œuvre auprès d'un tiers ou toute autre action qui permettra de donner une date certaine de création sera en ce sens utile.

THEME 2 – Bases juridiques et obligations des contrats

Répondez aux questions suivantes

Question 1

Pendant mes négociations avec un partenaire, j'obtiens des informations confidentielles sur lui. Nous n'avons pas signé d'accord de secret. Puis-je les divulguer ? Pourquoi ?

Non

Deux justifications acceptées :

- Obligation légale de confidentialité en matière de contrat (art. 1112-2 du code civil)
- Obligation légale générale de bonne foi (art. 1104 du code civil)

NB : la mention des articles n'est pas obligatoire, seulement celle du principe.

Question 2

Qu'est-ce qu'un contrat d'adhésion ? Donnez un exemple.

Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties (art. 1110 du code civil).

Autrement dit : contrat qui est imposé à une partie sans qu'elle ne puisse le négocier en totalité ou en partie.

Exemples : contrat d'assurance, conditions générales de ventes, contrat d'ouverture de compte bancaire, contrat de prêts bancaire...

Question 3

Qu'est-ce qu'une obligation de résultat ? Donnez un exemple de contrat dans lequel vous ne devriez **PAS**, en principe, avoir d'obligation de résultat ?

Opposé à l'obligation de moyens, l'obligation de résultat est l'engagement contractuel consistant dans l'obligation d'atteindre un résultat déterminé souvent assorti d'une sanction dans le cas où ledit résultat n'est pas atteint.

Exemple : contrat de collaboration de recherche, accord de consortium.

NB : les exemples « prestation de service » ou uniquement « prestation » n'étaient pas acceptés : ce sont les contre-exemples par excellence. En revanche, « prestation de recherche » était accepté puisqu'il s'agit d'une prestation particulière qui présente très souvent l'originalité d'être soumis à un aléa scientifique important.

Question 4 (question bonus)

Un laboratoire a-t-il la personnalité juridique ?

Non.

Explication bonus : ce sont ses tutelles qui ont la qualité pour contractualiser les activités réalisées dans le cadre du laboratoire.

NB : la réponse « oui » pouvait également être acceptée, sous réserve que vous mentionniez explicitement que vous faisiez référence à un laboratoire qui n'est pas un laboratoire public de recherche (UMR).

Module 2 – Le droit d’auteur, la marque, les dessins et modèles et les autres signes distinctifs

Enoncé

Question 1

Combien de langues doivent-elles être désignées dans un dépôt de marque de l’Union européenne ? Comment est (sont) elle(s) choisie(s) ?

Question 2

Cas pratique

Madame MOUTARDE vient vous consulter et vous expose qu’elle est salariée d’une entreprise de marionnettes pour enfant MARI O NET en tant que dessinatrice des figurines. Passionnée de création, elle décide de concevoir seule une nouvelle collection d’accessoires (vêtements, bijoux) pour décorer les figurines et qui sera commercialisée par MARI O NET sous la dénomination MENTALO en France et Union européenne.

2.1 Quels sont les moyens juridiques de protection des différentes pièces de la collection d’accessoires ?

2.2 A qui appartiennent les droits sur la collection d’accessoires ? Justifiez votre réponse.

2.3 La dénomination MENTALO vous paraît-elle protégeable et selon quel(s) moyen(s) juridique(s) ? Justifiez votre réponse.

La recherche d'antériorité conduite par la société MARIO O NET sur la dénomination MENTALO en classe 28 (vêtements de poupée) révèle les résultats suivants :

2.4 Indiquez pour chacune des antériorités détectées s'il s'agit d'un obstacle ou non à l'adoption de la dénomination en question en justifiant votre choix :

- Une marque MENTHE en classe 25 pour désigner des sous-vêtements

- Un nom de domaine mentalo.fr exploité par la société TESSEIRE pour ses sirops sans sucre

- Une dénomination sociale MANTALEAU pour une société de fabrication et commercialisation de peluches et accessoires pour enfants

2.5 Conseillez-vous l'adoption de cette dénomination ?

Question 3

Quelles sont les conditions de protection d'un modèle enregistré et quelle est la durée de protection ?

Question 4

Citez un exemple de marque descriptive pour des services de programmation informatique.

Question 5

La société MARIO O NET souhaite, pour orner sa plaquette commerciale et ses cartes de visite, reproduire une œuvre cubiste du peintre Georges Braque (1882 – 1963), qui a été peinte en 1940. Elle vient vous voir pour que vous lui indiquiez si son projet est possible. Que lui conseillez-vous ? Justifiez votre réponse.

Module 2 – Le droit d’auteur, la marque, les dessins et modèles et les autres signes distinctifs

Corrigé

Question 1

Combien de langues doivent-elles être désignées dans un dépôt de marque de l’Union européenne ? Comment est (sont) elle(s) choisie(s) ?

Deux langues doivent être désignées :
La première est libre et la deuxième doit être une des 5 langues officielles : l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien.

Question 2

Cas pratique

Madame MOUTARDE vient vous consulter et vous expose qu’elle est salariée d’une entreprise de marionnettes pour enfant MARI O NET en tant que dessinatrice des figurines. Passionnée de création, elle décide de concevoir seule une nouvelle collection d’accessoires (vêtements, bijoux) pour décorer les figurines et qui sera commercialisée par MARI O NET sous la dénomination MENTALO en France et Union européenne.

2.1 Quels sont les moyens juridiques de protection des différentes pièces de la collection d’accessoires ?

Le droit d’auteur et les Dessins et Modèles.

2.2 A qui appartiennent les droits sur la collection d’accessoires ? Justifiez votre réponse.

Ils appartiennent à Madame Moutarde sauf la cession des droits d’auteur (pas d’œuvre collective car elle conçoit seule).

2.3 La dénomination MENTALO vous paraît-elle protégeable et selon quel(s) moyen(s) juridique(s) ? Justifiez votre réponse.

Oui : elle est protégeable par une marque car distinctive pour les produits – non contraire à l’ordre public).

La recherche d'antériorité conduite par la société MARIO O NET sur la dénomination MENTALO en classe 28 (vêtements de poupée) révèle les résultats suivants :

2.4 Indiquez pour chacune des antériorités détectées s'il s'agit d'un obstacle ou non à l'adoption de la dénomination en question en justifiant votre choix :

→ Une marque MENTHE en classe 25 pour désigner des sous-vêtements.

Non car différence conceptuelle, visuelle – produits peut être similaires mais à voir.

→ Un nom de domaine mentalo.fr exploité par la société TESSEIRE pour ses sirops sans sucre.

Non car activité différente.

→ Une dénomination sociale MANTALEAU pour une société de fabrication et commercialisation de peluches et accessoires pour enfants.

Oui car identité phonétique et activité identique.

2.5 Conseillez-vous l'adoption de cette dénomination ?

Non à cause de la dénomination sociale MANTALEAU.

Question 3

Quelles sont les conditions de protection d'un modèle enregistré et quelle est la durée de protection ?

Nouveauté et caractère propre.
5 ans renouvelables 4 fois.

Question 4

Citez un exemple de marque descriptive pour des services de programmation informatique.

Par exemple : INFOPROGRAMMATEUR, PROGRAM TON LOGICIEL, SOFTWARE PROGRAM,...

Question 5

La société MARIO NET souhaite, pour orner sa plaquette commerciale et ses cartes de visite, reproduire une œuvre cubiste du peintre Georges Braque (1882 – 1963), qui a été peinte en 1940. Elle vient vous voir pour que vous lui indiquiez si son projet est possible.

Que lui conseillez-vous ? Justifiez votre réponse.

Il convient de demander l'autorisation préalable des ayant droits car l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public (1963 +70 ans = 2033).

Module 3 – Le brevet : conditions, exploitation et délivrance en France

Enoncé

Question 1

Quels sont les critères de brevetabilité d'une innovation ?
Donnez leurs définitions.

Question 2

J'ai perfectionné une invention brevetée par un tiers. Je souhaite protéger cette invention perfectionnée. Le brevet de l'invention de base est toujours en vigueur.

2.1 Dois-je demander une autorisation pour déposer la demande de brevet ? A qui et sous quelle forme ?

2.2 Dois-je demander une autorisation pour exploiter l'invention perfectionnée ? A qui et sous quelle forme ?

Question 3

Un inventeur divulgue au public son invention et dépose une demande de brevet sur cette invention le même jour. Quel est l'effet de cette divulgation sur la validité de sa demande de brevet ?

Question 4

Dans le cas où deux inventeurs conçoivent la même invention indépendamment l'un de l'autre, lequel aura droit au brevet en France ?

Question 5

Pour une demande de brevet français (« demande ») déposée le 19 septembre 2005 :

5.1 Quelle est la différence entre l'état de la technique pour la Nouveauté et l'état de la technique pour l'activité inventive ?

5.2 Un brevet français (« BR ») déposé le 5 juin 2005 (publié le 5 décembre 2006) est-il opposable à « demande » au titre de la nouveauté, de l'activité inventive, les deux ou aucun des deux ?

Question 6

Sur un schéma, replacez chronologiquement les principales étapes de la procédure de délivrance d'un brevet en France, du dépôt jusqu'à la délivrance.

Question 7

En l'absence de règlement de copropriété, quelle base juridique s'applique ? Un copropriétaire peut-il concéder à un tiers une licence exclusive à son profit ? Y a-t-il des conditions particulières ; si oui, lesquelles ?

Module 3 – Le brevet : conditions, exploitation et délivrance en France

Corrigé

Question 1

Quels sont les critères de brevetabilité d'une innovation ?
Donnez leurs définitions.

L.611-1. CPI : « Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive susceptible d'application industrielle ».

- Notion d'invention = solution technique à un problème technique
- Nouveauté = l'invention n'est pas comprise dans l'état de la technique
- Activité inventive = l'invention ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier
- Application industrielle = l'invention peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Question 2

J'ai perfectionné une invention brevetée par un tiers. Je souhaite protéger cette invention perfectionnée. Le brevet de l'invention de base est toujours en vigueur.

2.1 Dois-je demander une autorisation pour déposer la demande de brevet ? A qui et sous quelle forme ?

Pour le dépôt d'une demande de brevet : aucune autorisation préalable à demander.

2.2 Dois-je demander une autorisation pour exploiter l'invention perfectionnée ? A qui et sous quelle forme ?

Pour l'exploitation : nécessité de demander une licence d'exploitation au titulaire du brevet sur l'invention de base.

Question 3

Un inventeur divulgue au public son invention et dépose une demande de brevet sur cette invention le même jour. Quel est l'effet de cette divulgation sur la validité de sa demande de brevet ?

La divulgation de l'invention est totale. Elle a lieu le même jour que le dépôt de la demande de brevet. L'état de la technique étant défini par « tout ce qui a été rendu accessible au public **avant la date de dépôt** de la demande de brevet », la divulgation n'est pas opposable à cette demande de brevet et ne remet donc pas en cause la brevetabilité de l'invention.

Question 4

Dans le cas où deux inventeurs conçoivent la même invention indépendamment l'un de l'autre, lequel aura droit au brevet en France ?

En droit français, le droit au brevet appartient au premier déposant. C'est donc celui qui aura la date de dépôt la plus ancienne qui aura les droits sur l'invention.

Question 5

Pour une demande de brevet français (« demande ») déposée le 19 septembre 2005 :

5.1 Quelle est la différence entre l'état de la technique pour la Nouveauté et l'état de la technique pour l'activité inventive ?

L'état de la technique pour l'étude de la Nouveauté est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public jusqu'au 18 septembre inclus + le contenu des demandes de brevets ayant effet en France (FR, EP, PCT) déposées avant le 19 septembre 2005 et publiées le 19 septembre 2005 ou à une date postérieure.

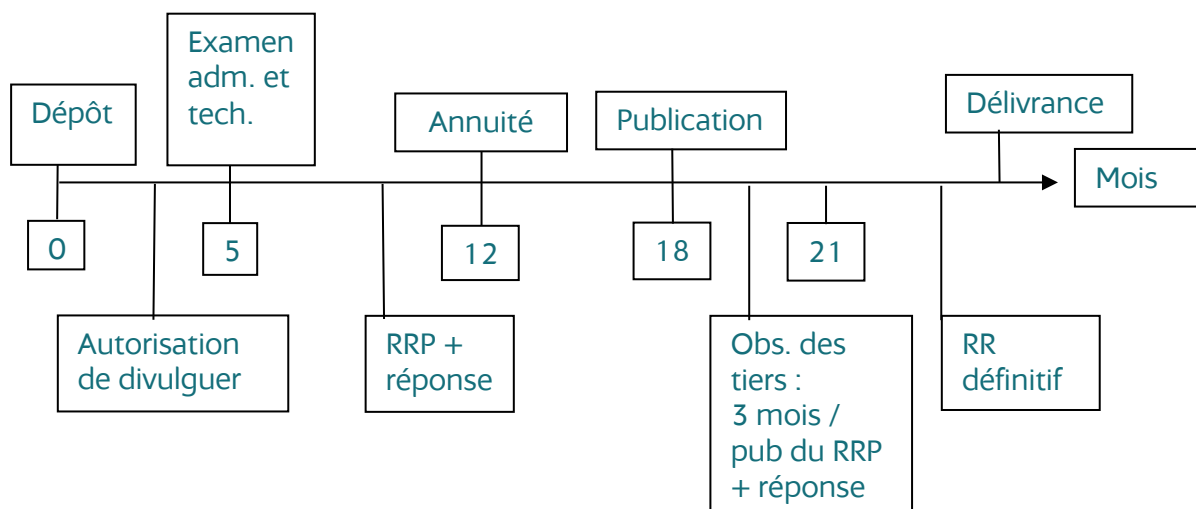
Pour l'étude de l'activité inventive, l'état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public jusqu'au 18 septembre inclus.

5.2 Un brevet français (« BR ») déposé le 5 juin 2005 (publié le 5 décembre 2006) est-il opposable à « demande » au titre de la nouveauté, de l'activité inventive, les deux ou aucun des deux ?

« BR » est opposable à « demande » uniquement au titre de la Nouveauté.

Question 6

Sur un schéma, remplacez chronologiquement les principales étapes de la procédure de délivrance d'un brevet en France, du dépôt jusqu'à la délivrance.



Question 7

En l'absence de règlement de copropriété, quelle base juridique s'applique ? Un copropriétaire peut-il concéder à un tiers une licence exclusive à son profit ? Y a-t-il des conditions particulières ; si oui, lesquelles ?

En cas d'absence de règlement de copropriété, c'est le Code de la PI art. L.613-29 qui s'applique. Dans ce cas, une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.

Module 4 – Les extensions du brevet et la défense des droits

Enoncé

THEME 1 – les extensions du brevet

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

L'entreprise ABA a déposé une demande de brevet européen EP1 le 14 juin 2017. Elle détecte une demande de brevet européen EP2 déposée par un de ses concurrents le 12 décembre 2015 et publiée le 12 juin 2017.

1.1 Analysez la situation concernant l'opposabilité du document EP2 vis-à-vis de EP1 ?

1.2 La situation aurait-elle été différente si EP1 avait revendiqué la priorité d'une demande de brevet français FR1 déposée le 14 juin 2016 ?

Question 2

Expliquez brièvement comment l'activité inventive est appréciée par un examinateur de l'Office Européen des Brevets.

Question 3

Expliquez les différences entre la procédure d'observations de tiers et la procédure d'opposition à un brevet européen.

Question 4

La société française SOS a déposé une demande de brevet à l'INPI le 4 mai 2017.

Le rapport de recherche concernant cette demande vous a été communiqué en janvier 2018 par l'INPI ; vous notez que ce rapport cite plusieurs documents en catégorie X et Y mais vous pensez pouvoir vous en différencier.

Sur le plan géographique, le marché de SOS se situe principalement en Europe, en Asie et aux Etats Unis. SOS n'exclut pas de débiter une exploitation en Amérique du sud. A ce stade, vous n'avez pas davantage de précisions sur les pays concernés.

Quelle stratégie d'extension de la protection à l'étranger pouvez-vous conseiller à la société SOS ?

Question 5

Un brevet Européen EP revendiquant la priorité d'une demande de brevet FR a été délivré le 02 janvier 2018. Il produit des effets en France. Le brevet FR a été délivré le 04 janvier 2017. Le brevet EP et le brevet FR peuvent-ils coexister en France ? Vous analyserez la situation selon que les brevets EP et FR ont le même jeu de revendications ou ont des revendications délivrées différentes.

THEME 2 – la défense des droits

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

Un brevet français FR1 est détenu par la société SAS. Le brevet FR1 est délivré et les annuités ont été payées. La direction de SAS vous indique avoir détecté un distributeur non fabricant qui vend en France des dispositifs très proches de celui protégé par FR1. Toutefois, SAS n'est pas certaine que les produits distribués soient couverts par le brevet.

Quelles actions pouvez-vous proposer à votre direction concernant les agissements de ce concurrent ?

Ces actions seront présentées par ordre chronologique.

Question 2

Un ami vous indique avoir réalisé, pour son usage personnel, un dispositif à l'aide de son imprimante 3D. Il vient de s'apercevoir que ce dispositif est couvert par un brevet détenu par une société et se demande s'il n'est pas en situation de contrefaçon.

Que lui répondez-vous ?

Question 3

Comment sont calculés les dommages et intérêts en France en cas de contrefaçon de brevet ? Vous ferez différentes hypothèses, notamment celle où le breveté n'exploite pas. Peut-on prendre en compte des ventes du contrefacteur intervenues trois ans avant l'assignation ?

Question 4

Le titulaire d'une licence non exclusive sur un brevet peut-il agir en contrefaçon ?

Question 5

Un contrefacteur présumé se justifie en expliquant qu'il n'a réalisé aucun bénéfice lors de son exploitation. Est-ce un moyen de défense efficace ?

Module 4 – Les extensions du brevet et la défense des droits

Corrigé

THEME 1 – les extensions du brevet

Les réponses doivent être brièvement justifiées.

Question 1

L'entreprise ABA a déposé une demande de brevet européen EP1 le 14 juin 2017. Elle détecte une demande de brevet européen EP2 déposée par un de ses concurrents le 12 décembre 2015 et publiée le 12 juin 2017.

1.1 Analysez la situation concernant l'opposabilité du document EP2 vis-à-vis d'EP1 ?

EP2 est une divulgation opposable au titre de la nouveauté et de l'activité inventive car elle a été publiée avant le 14 juin 2017.

1.2 La situation aurait-elle été différente si EP1 avait revendiqué la priorité d'une demande de brevet français FR1 déposée le 14 juin 2016 ?

Est considéré comme compris dans l'état de la technique opposable au titre de la nouveauté le contenu de demandes de brevet européen, qui ont une date de dépôt antérieure à celle de la demande EP1 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. EP2 est donc opposable au titre de la nouveauté uniquement.

Question 2

Expliquez brièvement comment l'activité inventive est appréciée par un examinateur de l'Office Européen des Brevets.

L'activité inventive s'apprécie selon l'approche problème - solution développée par l'OEB. Cette approche consiste à réaliser les étapes suivantes :

- Détermination de l'état de la technique le plus proche
- Détermination des différences
- Détermination de l'effet technique des différences
- Détermination du problème technique
- Détermination de l'activité inventive :
 - ⇒ Est-ce qu'un homme du métier qui chercherait à résoudre ce problème technique serait incité par les documents cités dans le RRE à combiner l'état de la technique le plus proche avec les documents cités pour résoudre le problème technique ?
 - ⇒ Si oui est ce qu'il pourrait les combiner ?
 - ⇒ Si oui qu'obtiendrait-il ?

*S'il obtient l'invention revendiquée : pas d'activité inventive
Sinon : activité inventive*

Question 3

Expliquez les différences entre la procédure d'observations de tiers et la procédure d'opposition à un brevet européen.

- L'observation de tiers se fait durant la procédure de délivrance à l'encontre d'une demande de brevet tandis que la procédure d'opposition vise à révoquer un brevet européen et non une demande ;
- L'opposant est partie à la procédure tandis celui qui fait des observations ne l'est pas. L'opposition est une procédure contradictoire.

Question 4

La société française SOS a déposé une demande de brevet à l'INPI le 4 mai 2017.

Le rapport de recherche concernant cette demande vous a été communiqué en janvier 2018 par l'INPI ; vous notez que ce rapport cite plusieurs documents en catégorie X et Y mais vous pensez pouvoir vous en différencier.

Sur le plan géographique, le marché de SOS se situe principalement en Europe, en Asie et aux Etats Unis. SOS n'exclut pas de débiter une exploitation en Amérique du sud. A ce stade, vous n'avez pas davantage de précisions sur les pays concernés.

Quelle stratégie d'extension de la protection à l'étranger pouvez-vous conseiller à la société SOS ?

Dépôt d'une demande PCT au plus tard le 4 mai 2018 revendiquant la priorité de la demande française.

Question 5

Un brevet Européen EP revendiquant la priorité d'une demande de brevet FR a été délivré le 02 janvier 2018. Il produit des effets en France. Le brevet FR a été délivré le 04 janvier 2017. Le brevet EP et le brevet FR peuvent-ils coexister en France ? Vous analyserez la situation selon que les brevets EP et FR ont le même jeu de revendications ou ont des revendications délivrées différentes.

Il n'est pas possible de cumuler les protections par un brevet européen désignant la France et par un brevet national français pour les parties qui leur sont communes. Il y a primauté du brevet européen.

Si le brevet français a des revendications plus larges que celles du brevet européen (jeu de revendications différentes), le brevet français subsiste pour les revendications non reprises dans le brevet européen.

THEME 2 – la défense des droits

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

Un brevet français FR1 est détenu par la société SAS. Le brevet FR1 est délivré et les annuités ont été payées. La direction de SAS vous indique avoir détecté un distributeur non fabricant qui vend en France des dispositifs très proches de celui protégé par FR1. Toutefois, SAS n'est pas certaine que les produits distribués soient couverts par le brevet.

Quelles actions pouvez-vous proposer à votre direction concernant les agissements de ce concurrent ?

Ces actions seront présentées par ordre chronologique.

- Pour apporter la preuve de la contrefaçon : saisie-contrefaçon ;
- La loi écarte la responsabilité civile du contrefacteur indirect (ici le distributeur non fabricant) lorsqu'il a agi de bonne foi et à la condition qu'il ne soit pas en même temps le fabricant. Il conviendra donc de le mettre en connaissance de cause en lui envoyant un courrier non menaçant de mise en connaissance de cause ;
- Phase de discussion possible avec le cas échéant négociation d'une licence ;
- Action en contrefaçon en cas d'échec des discussions.

Question 2

Un ami vous indique avoir réalisé, pour son usage personnel, un dispositif à l'aide de son imprimante 3D. Il vient de s'apercevoir que ce dispositif est couvert par un brevet détenu par une société et se demande s'il n'est pas en situation de contrefaçon.

Que lui répondez-vous ?

Cet ami bénéficie de l'exception au titre des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.

Question 3

Comment sont calculés les dommages et intérêts en France en cas de contrefaçon de brevet ? Vous ferez différentes hypothèses, notamment celle où le breveté n'exploite pas. Peut-on prendre en compte des ventes du contrefacteur intervenues trois ans avant l'assignation ?

Seront pris en compte distinctement pour le calcul des dommages et intérêts :

- les conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner) subies par la partie lésée,
- le préjudice moral causé à cette dernière,
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées de la contrefaçon.

La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée (notamment lorsque celle-ci n'exploite pas), allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Il n'y a pas de prise en compte des ventes intervenues plus de cinq ans avant l'assignation (prescription prévue à l'article L615-8) ; donc des ventes intervenues 3 ans avant l'assignation pourront être prises en compte.

Question 4

Le titulaire d'une licence non exclusive sur un brevet peut-il agir en contrefaçon ?

Non ; le licencié non exclusif n'a que le droit d'intervenir à l'instance pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre, que la licence ait fait ou non l'objet d'une inscription au registre.

Question 5

Un contrefacteur présumé se justifie en expliquant qu'il n'a réalisé aucun bénéfice lors de son exploitation. Est-ce un moyen de défense efficace ?

Non

Module 5 – Les outils de recherches PI, le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI

Enoncé

THEME 1 – Les outils de recherches PI

Question 1

Votre client vous indique qu'il a effectué seul une recherche sur les bases brevets de l'INPI au nom de la société « Toulouse Team » qui révèle 32 résultats et que la même interrogation sur le serveur Espacenet de l'OEB décèle 40 résultats.

En lui expliquant pourquoi il existe cette différence, rappelez-lui les informations disponibles sur la base brevet de l'INPI.

Compte-tenu qu'il est en négociation pour le rachat du portefeuille complet de cette société, quelle(s) autre(s) base(s) devra-t-il interroger sur le site de l'INPI pour mesurer tous les risques ?

Question 2

Votre client a pris connaissance dans le cadre d'un nouveau projet en développement de l'existence :

- d'une demande internationale PCT WO2012/023230 qui a donné lieu à un titre américain US 8 956 236 B2, un titre européen délivré EP 2 804 007 B1, validé en France, ainsi qu'une demande divisionnaire européenne EP 3 003 563 A1 en cours d'examen, et une demande brésilienne BR526784 A également en cours d'examen qui a fait l'objet d'une modification des revendications.
- d'une publication décelée sur le site d'articles scientifiques Medline.

2.1 Votre client vous demande quel(s) document(s) prendre en considération :

2.2 Sur quel(s) site(s) gratuit(s) pouvez-vous retrouver la copie et des informations sur le statut légal ?

Question 3

Votre client vous informe également que son département marketing est sur le point de lancer une campagne publicitaire anticipée sur la commercialisation dans 6 mois d'un nouveau produit de coloration de cheveux riches en extraits végétaux bio qui mentionnera le libellé suivant sur le site Internet de la société et dans les journaux :

« Produit protégé par un brevet mondial en cours portant sur la nouvelle association révolutionnaire d'extraits de A et de B »

Allez-vous laisser cette inscription dans les cas suivants ?

Si la réponse est NON, merci d'indiquer vos préconisations et éventuels nouveaux libellés au département marketing.

Question 4

4.1 Vous recherchez les marques françaises, en vigueur, de 7 lettres commençant par le terme « BOOLE » déposées en classe 32 mais ne visant pas la classe 25. Vous devez choisir et remplir un des deux modes de recherche (par nom de marque ou recherche avancée).

Recherche

par nom de marque

La recherche s'effectue sur les **marques en vigueur** : françaises, de l'Union européenne et internationales (désignant ou non la France). C'est une recherche assistée. Les résultats obtenus seront « élargis » par rapport au libellé de la requête.

Nom de la marque ?
Ce champ est requis pour effectuer une recherche.

Classification des produits et services ?
[Liste des classes](#) Toutes les classes

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Rechercher **Effacer**

Recherche avancée

Sélectionnez votre couverture de recherche

Par défaut votre recherche se fera sur les marques en vigueur ?

françaises françaises non en vigueur
 de l'Union européenne internationales

Le choix d'une base au minimum est requis pour effectuer une recherche.

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Recherche avancée

Veillez renseigner au moins un champ avant de lancer la recherche
Vous pouvez utiliser les troncatures : *, ? et les opérateurs ET, OU, SAUF dans la saisie de la requête ?

Nom de la marque ? La recherche dans cet index n'est pas assistée

Classification des produits et services ? Liste des classes
 Toutes les classes

Déposant / titulaire ?

Mandataire ?

Numéro ?

Date de dépôt/enregistrement ?

Classification des éléments figuratifs ? Liste des codes

Trier les résultats par ?

Nombre de résultats par page ?

Rechercher **Effacer**

4.2 Vous recherchez les marques françaises et communautaires comprenant le terme « Grease » dont l'élément figuratif contient une note de musique. La classification de Vienne répertorie les notes de musiques en classe numérotée : 24.17.12 et 24.17.13. Vous devez choisir et remplir un des trois modes de recherche (par éléments figuratifs, par nom de marque ou recherche avancée).

Recherche par éléments figuratifs

Votre recherche s'effectue sur les marques en vigueur : ?

- françaises
- de l'Union européenne
- internationales désignant ou non la France

Pour inclure dans votre recherche les marques françaises non en vigueur veuillez utiliser la **recherche avancée**

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Classification des éléments figuratifs ? [Liste des codes](#)
Ce champ est requis pour effectuer une recherche.

Classification des produits et services ? [Liste des classes de produits et services](#)
 Toutes les classes

Rechercher **Effacer**

Recherche par nom de marque

La recherche s'effectue sur les **marques en vigueur** : françaises, de l'Union européenne et internationales (désignant ou non la France). C'est une recherche assistée. Les résultats obtenus seront « élargis » par rapport au libellé de la requête.

Nom de la marque Saisie des mots-clés de votre marque ex : pomme ?
Ce champ est requis pour effectuer une recherche.

Classification des produits et services Exemple : 3 11 ?
[Liste des classes](#) Toutes les classes

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Rechercher **Effacer**

Recherche avancée

Sélectionnez votre couverture de recherche

Par défaut votre recherche se fera sur les marques en vigueur ?

françaises françaises non en vigueur

de l'Union européenne internationales

Le choix d'une base au minimum est requis pour effectuer une recherche.

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Veillez renseigner au moins un champ avant de lancer la recherche

Vous pouvez utiliser les troncatures : *, ? et les opérateurs ET, OU, SAUF dans la saisie de la requête ?

Nom de la marque ? La recherche dans cet index n'est pas assistée

Classification des produits et services ? [Liste des classes](#)
 Toutes les classes

Déposant / titulaire ?

Mandataire ?

Numéro ?

Date de dépôt/enregistrement ?

Classification des éléments figuratifs ? [Liste des codes](#)

Trier les résultats par Date de dépôt décroissante ?

Nombre de résultats par page 20 ?

Rechercher **Effacer**

THEME 2 – Le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI

Question 1

Madame Nairobi est à la tête d'une entreprise française de pneumatiques qui a une activité commerciale à l'international. Madame Tokyo est à la tête du département de recherche et innovation de l'entreprise. Dans le cadre de sa veille des produits de la concurrence, elle achète dans un magasin un pneu très innovant vendu par une entreprise concurrente.

Après un travail d'analyse du pneu, elle parvient à retrouver son processus de fabrication qui est en effet très performant. Elle décide d'appliquer ce nouveau procédé pour la fabrication des pneus par son entreprise.

Quelques temps après la commercialisation des nouveaux pneus, elle reçoit un courrier de son concurrent lui sommant de cesser cette commercialisation en arguant que Madame Tokyo est en train de violer leur savoir-faire.

Quel conseil pouvez-vous donner à Madame Tokyo ?

Question 2

Monsieur Moscou travaillant dans l'équipe de Madame Tokyo parvient à améliorer le procédé de fabrication de leur concurrent. Il est convaincu du caractère innovant de ce procédé car malgré ses recherches, il sait qu'il n'a été décrit nulle part sur internet ou dans les revues spécialisées. Ce procédé permet en tout cas un gain de productivité significatif dans le cadre de la fabrication des pneus. Il vous demande conseil pour protéger cette innovation.

Que conseillez-vous à Monsieur Moscou ?

Question 3

Madame Tokyo et Monsieur Moscou mettent au point un tout nouveau matériau, dont la composition est très singulière, qui permet de réduire l'usure des pneus. Consciente du potentiel économique, Madame Nairobi a décidé de protéger par brevet cette invention dans tous les pays industrialisés. Tous les brevets ont été délivrés avec succès. Ce nouveau pneu est un grand succès en Europe mais ne décolle pas aux Etats-Unis. Monsieur Moscou découvre qu'une petite PME américaine basée à San Diego vend un petit nombre de pneus utilisant sans l'ombre d'un doute le matériau breveté. Madame Nairobi consulte un expert qui lui confirme la contrefaçon.

Quel est votre conseil à Madame Nairobi ?

Module 5 – Les outils de recherches PI, le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI

Corrigé

THEME 1 – Les outils de recherches PI

Question 1

Votre client vous indique qu'il a effectué seul une recherche sur les bases brevets de l'INPI au nom de la société « Toulouse Team » qui révèle 32 résultats et que la même interrogation sur le serveur Espacenet de l'OEB décèle 40 résultats.

En lui expliquant pourquoi il existe cette différence, rappelez-lui les informations disponibles sur la base brevet de l'INPI.

Compte-tenu qu'il est en négociation pour le rachat du portefeuille complet de cette société, quelle(s) autre(s) base(s) devra-t-il interroger sur le site de l'INPI = pour mesurer tous les risques ?

Base brevet de l'INPI avec description des bases FR/EP/PCT/CCP

Espacenet : couverture mondiale

Différence géographique

Différence temporelle

Autres bases : Marques, D&M, Jurisprudence 19^e siècle ; indications géographiques

Question 2

Votre client a pris connaissance dans le cadre d'un nouveau projet en développement de l'existence :

- d'une demande internationale PCT WO2012/023230 qui a donné lieu à un titre américain US 8 956 236 B2, un titre européen délivré EP 2 804 007 B1, validé en France, ainsi qu'une demande divisionnaire européenne EP 3 003 563 A1 en cours d'examen, et une demande brésilienne BR526784 A également en cours d'examen qui a fait l'objet d'une modification des revendications.
- d'une publication décelée sur le site d'articles scientifiques Medline.

2.1 Votre client vous demande quel(s) document(s) prendre en considération :

⇒ Pour une étude de brevetabilité : tous les documents

⇒ Pour une liberté d'exploitation en France : EP délivré et suivre la divisionnaire EP

⇒ Pour une liberté d'exploitation mondiale : US, EP délivré et divisionnaire et Brésil délivré

2.2 Sur quel(s) site (s) gratuit(s) pouvez-vous retrouver la copie et des informations sur le statut légal ?

- ⇒ Du titre européen délivré qui désigne la France : **INPI et Espacenet** possible (via le registre fédéré)
- ⇒ La demande européenne en cours d'examen : **OEB registre uniquement**
- ⇒ Les titres américains et brésiliens : **Espacenet, WIPO, USPTO et Office brésilien**

Question 3

Votre client vous informe également que son département marketing est sur le point de lancer une campagne publicitaire anticipée sur la commercialisation dans 6 mois d'un nouveau produit de coloration de cheveux riches en extraits végétaux bio qui mentionnera le libellé suivant sur le site Internet de la société et dans les journaux :

« *Produit protégé par un brevet mondial en cours portant sur la nouvelle association révolutionnaire d'extraits de A et de B* »

Allez-vous laisser cette inscription dans les cas suivants ?

Si la réponse est **NON**, merci d'indiquer vos préconisations et éventuels nouveaux libellés au département marketing.

3.1 Le titre de propriété industrielle n'a pas encore été déposé :

- OUI NON

Libellé : **Pas de libellé ou alors très flou sans mention qu'un titre protège le produit et ne surtout pas mentionner l'association des principes actifs.**

3.2 Le titre de propriété industrielle a été déposé mais pas encore publié :

- OUI NON

Libellé : **Produit protégé par une demande de brevet international.**

3.3 Le titre de propriété industrielle est déposé et publié :

- OUI NON

Libellé : **Produit protégé par une demande de brevet international portant sur une association révolutionnaire d'extraits de A et de B**

Question 4

4.1 Vous recherchez les marques françaises, en vigueur, de 7 lettres commençant par le terme « BOOLE» déposées en classe 32 mais ne visant pas la classe 25. Vous devez choisir et remplir un des deux modes de recherche (par nom de marque ou recherche avancée).

Recherche

par nom de marque

La recherche s'effectue sur les **marques en vigueur** : françaises, de l'Union européenne et internationales (désignant ou non la France). C'est une recherche assistée. Les résultats obtenus seront « élargis » par rapport au libellé de la requête.

Nom de la marque ?
Ce champ est requis pour effectuer une recherche.

Classification des produits et services ?
[Liste des classes](#) Toutes les classes

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Rechercher **Effacer**

Recherche avancée

Sélectionnez votre couverture de recherche
Par défaut votre recherche se fera sur les marques en vigueur ?

françaises françaises non en vigueur
 de l'Union européenne internationales

Le choix d'une base au minimum est requis pour effectuer une recherche.

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Rechercher **Effacer**

Veillez renseigner au moins un champ avant de lancer la recherche
Vous pouvez utiliser les troncatures : *, ? et les opérateurs ET, OU, SAUF dans la saisie de la requête ?

Nom de la marque ? La recherche dans cet index n'est pas assistée

Classification des produits et services ? Liste des classes
 Toutes les classes

Déposant / titulaire ?

Mandataire ?

Numéro ?

Date de dépôt/enregistrement ?

Classification des éléments figuratifs ? Liste des codes

Trier les résultats par ?

Nombre de résultats par page ?

Rechercher **Effacer**

1/Choisir le masque « recherche avancée »

2/Cocher Case marques françaises

3/Complétez les rubriques :

- le champ Nom de la marque : BOOLE
Avec la Troncature étoile : *
Et le Booléen : sauf
- le champ classification produits et services : 32 sauf 25

4.2 Vous recherchez les marques françaises et communautaires comprenant le terme « Grease » dont l'élément figuratif contient une note de musique. La classification de Vienne répertorie les notes de musiques en classe numérotée : 24.17.12 et 24.17.13. Vous devez choisir et remplir un des trois modes de recherche (par éléments figuratifs, par nom de marque ou recherche avancée).

Recherche par éléments figuratifs

Votre recherche s'effectue sur les marques en vigueur : ?

- françaises
- de l'Union européenne
- internationales désignant ou non la France

Pour inclure dans votre recherche les marques françaises non en vigueur veuillez utiliser la **recherche avancée**

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Classification des éléments figuratifs ? [Liste des codes](#)
Ce champ est requis pour effectuer une recherche.

Classification des produits et services ? [Liste des classes de produits et services](#)
 Toutes les classes

Rechercher **Effacer**

Recherche

par nom de marque

La recherche s'effectue sur les **marques en vigueur** : françaises, de l'Union européenne et internationales (désignant ou non la France). C'est une recherche assistée. Les résultats obtenus seront « élargis » par rapport au libellé de la requête.

Nom de la marque Saisie des mots-clés de votre marque ex : pomme ?
Ce champ est requis pour effectuer une recherche.

Classification des produits et services Exemple : 3 11 ?
[Liste des classes](#) Toutes les classes

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Rechercher **Effacer**

Recherche avancée

Sélectionnez votre couverture de recherche

Par défaut votre recherche se fera sur les marques en vigueur ?

françaises françaises non en vigueur

de l'Union européenne internationales

Le choix d'une base au minimum est requis pour effectuer une recherche.

Limiter aux marques mises à jour, il y a moins d'une semaine ?

Vous devez renseigner au moins un champ avant de lancer la recherche
Vous pouvez utiliser les troncatures : *, ?, # et les opérateurs ET, OU, SAUF dans la saisie de la requête ?

Nom de la marque ? La recherche dans cet index n'est pas assistée

Classification des produits et services ? [Liste des classes](#)
 Toutes les classes

Déposant / titulaire ?

Mandataire ?

Numéro ?

Date de dépôt/enregistrement ?

Classification des éléments figuratifs ? [Liste des codes](#)

Trier les résultats par Date de dépôt décroissante ?

Nombre de résultats par page 20 ?

Rechercher **Effacer**

1/Choisir le masque « Recherche avancée »

2/Cocher les cases « françaises », « de l'Union européenne », « françaises non en vigueur »

3/Compléter les rubriques :

- Complétez le champ Nom de la marque : GREASE

Aucune troncature nécessaire
 Avec le Booléen : OU

- Complétez le champ classification des éléments figuratifs : 24.17.12 ou 24.17.13

THEME 2 – Le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI

Question 1

Madame Nairobi est à la tête d'une entreprise française de pneumatiques qui a une activité commerciale à l'international. Madame Tokyo est à la tête du département de recherche et innovation de l'entreprise. Dans le cadre de sa veille des produits de la concurrence, elle achète dans un magasin un pneu très innovant vendu par une entreprise concurrente.

Après un travail d'analyse du pneu, elle parvient à retrouver son processus de fabrication qui est en effet très performant. Elle décide d'appliquer ce nouveau procédé pour la fabrication des pneus par son entreprise.

Quelques temps après la commercialisation des nouveaux pneus, elle reçoit un courrier de son concurrent lui sommant de cesser cette commercialisation en arguant que Madame Tokyo est en train de violer leur savoir-faire.

Quel conseil pouvez-vous donner à Madame Tokyo ?

Le procédé est visiblement secret. On fera une recherche sur des brevets de la société, même si celle-ci semble se placer sur le terrain du savoir-faire. Toutefois, sans même avoir besoin de qualifier si on est en présence d'un savoir-faire ou pas, un savoir-faire ne peut limiter la rétro-ingénierie (reverse engineering). Dès lors la demande de la société est infondée.

Question 2

Monsieur Moscou travaillant dans l'équipe de Madame Tokyo parvient à améliorer le procédé de fabrication de leur concurrent. Il est convaincu du caractère innovant de ce procédé car malgré ses recherches, il sait qu'il n'a été décrit nulle part sur internet ou dans les revues spécialisées. Ce procédé permet en tout cas un gain de productivité significatif dans le cadre de la fabrication des pneus. Il vous demande conseil pour protéger cette innovation.

Que conseillez-vous à Monsieur Moscou ?

1. Critères de brevetabilité : je vérifie si le procédé est brevetable.
2. Je me pose les questions suivantes : Procédé traçable ? retro ingeniering facile ?
3. En fonction de mon analyse, et de la facilité à opposer mon brevet, je me pose la question de protéger par brevet ou par savoir-faire.

Question 3

Madame Tokyo et Monsieur Moscou mettent au point un tout nouveau matériau, dont la composition est très singulière, qui permet de réduire l'usure des pneus. Consciente du potentiel économique, Madame Nairobi a décidé de protéger par brevet cette invention dans tous les pays industrialisés. Tous les brevets ont été délivrés avec succès. Ce nouveau pneu est un grand succès en Europe mais ne décolle pas aux Etats-Unis. Monsieur Moscou découvre qu'une petite PME américaine basée à San Diego vend un petit nombre de pneus utilisant sans l'ombre d'un doute le matériau breveté. Madame Nairobi consulte un expert qui lui confirme la contrefaçon.

Quel est votre conseil à Madame Nairobi ?

On considère le marché et les frais de justice. Petite PME implique potentiellement qu'elle réalise un chiffre d'affaire modeste, ce qui va impliquer des dommages et intérêts modestes en cas de victoire. Les frais de procès vont nécessairement excéder les coûts de procès.

On peut prendre contact pour négocier une interdiction ou une licence. On n'attaque pas dans l'attente que le marché décolle.

Module 6 – Les cahiers de laboratoire, créations de salariés, accords de confidentialité et les contrats de recherche

Enoncé

Question 1

Lorsqu'une demande de brevet a été déposée en France en violation des droits d'une personne, que peut faire cette dernière? (La réponse attendue tient en une phrase)

Question 2

Que doit faire rapidement un salarié qui réalise une invention ? (La réponse attendue tient en une phrase)

Question 3

A qui revient le droit au titre de propriété industrielle d'un stagiaire inventeur dans une

Question 4

Enumérer 5 éléments qui devraient apparaître, selon vous, dans un accord de confidentialité.

Question 5

Citez très sommairement deux avantages que revêt l'utilisation d'un cahier de laboratoire en version papier par rapport à un cahier de laboratoire en version électronique.

Question 6

Paul est ingénieur mécanicien et salarié de MECATRO, un bureau d'études français, spécialiste en R&D dans la robotique, de 2009 à 2016.

En 2013, il réalise une invention qui traite de l'amélioration de la précision de positionnement d'une articulation d'un bras de robot. A cette date, il ne communique à personne sur ses résultats.

En 2017, il travaille sous contrat CDD pour le compte de ROBOSCOOP, entreprise française, et rédige un mémoire d'invention à l'attention de son Directeur qui décide de déposer une demande de brevet au nom de ROBOSCOOP.

Qu'en dites-vous ? (Une ou deux phrases au maximum).

Question 7

Quel est l'objet d'un contrat de transfert de matériel ? (La réponse attendue tient en une phrase).

Question 8

Pourquoi mettre un préambule ?

Question 9

Quand et pourquoi proposer à un partenaire la signature d'une lettre d'intention ?

Question 10

Quelles sont les clauses concernées par la réforme du droit des contrats de 2016 ?

Question 11

Citez des aides fiscales existant en France pour soutenir les entreprises dans leurs actions de R&D et d'innovation ?

Question 12

Quels types d'accord sont mis en place pour encadrer des programmes collaboratifs à plusieurs partenaires et financements publics ?

Question 13

Donnez un exemple de l'avantage financier qu'une entreprise peut trouver en confiant de la R&D à un laboratoire académique.

Question 14

Qui est l'employeur d'un(e) doctorant(e) menant une thèse dans le cadre du dispositif CIFRE ?

Module 6 – Les cahiers de laboratoire, créations de salariés, accords de confidentialité et les contrats de recherche

Corrigé

Question 1

Lorsqu'une demande de brevet a été déposée en France en violation des droits d'une personne, que peut faire cette dernière ? (La réponse attendue tient en une phrase).

Agir en revendication de propriété si l'invention lui a été soustraite ou a été obtenue en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Question 2

Que doit faire rapidement un salarié qui réalise une invention ? (La réponse attendue tient en une phrase).

En informer son employeur (mémoire d'invention ou déclaration d'invention).

Question 3

A qui revient le droit au titre de propriété industrielle d'un stagiaire inventeur dans une entreprise ? (La réponse attendue tient en une phrase).

Au stagiaire (le droit au titre appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause et il n'y a pas d'ayant-cause sauf convention particulière).

Question 4

Enumérer 5 éléments qui devraient apparaître, selon vous, dans un accord de confidentialité.

Cinq éléments parmi : Les parties, le domaine des informations, la nature des informations, la durée de validité de l'accord, la durée de la confidentialité, le type de confidentialité (tout ou partiel).

Question 5

Citez très sommairement deux avantages que revêt l'utilisation d'un cahier de laboratoire en version papier par rapport à un cahier de laboratoire en version électronique.

Par exemple : proche du labo et du chercheur, ne nécessite pas de maîtrise de l'outil informatique, plus difficile à falsifier.

Question 6

Paul est ingénieur mécanicien et salarié de MECATRO, un bureau d'études français, spécialiste en R&D dans la robotique, de 2009 à 2016.

En 2013, il réalise une invention qui traite de l'amélioration de la précision de positionnement d'une articulation d'un bras de robot. A cette date, il ne communique à personne sur ses résultats.

En 2017, il travaille sous contrat CDD pour le compte de ROBOSCOOP, entreprise française, et rédige un mémoire d'invention à l'attention de son Directeur qui décide de déposer une demande de brevet au nom de ROBOSCOOP.

Qu'en dites-vous ? (Une ou deux phrases au maximum).

Le droit au titre revient à MECATRO, l'invention a été réalisée lorsque Paul était salarié de MECATRO. Il s'agit d'une invention de mission.

Question 7

Quel est l'objet d'un contrat de transfert de matériel ? (La réponse attendue tient en une phrase).

Les conditions de mise à disposition du matériel et la propriété des résultats de recherche qui pourraient en découler.

Question 8

Pourquoi mettre un préambule ?

Pour présenter la commune intention des parties, définir l'objet de la recherche et permettre au juge de comprendre qu'elle était l'intention des parties.

Question 9

Quand et pourquoi proposer à un partenaire la signature d'une lettre d'intention ?

Quand les négociations risquent de durer après la signature d'un accord de secret pour avoir un cadre de négociation.

Question 10

Quelles sont les clauses concernées par la réforme du droit des contrats de 2016 ?

Interprétation, transfert, hardship, force majeure.

Question 11

Citez des aides fiscales existant en France pour soutenir les entreprises dans leurs actions de R&D et d'innovation ?

Crédit d'impôt recherche (CIR), crédit d'impôt innovation (CII), statut de jeune entreprise innovante (JEI).

Question 12

Quels types d'accord sont mis en place pour encadrer des programmes collaboratifs à plusieurs partenaires et financements publics ?

Accord de consortium, voire accords de secret, NDA, MTA ou en préparation MOU, term sheets.

Question 13

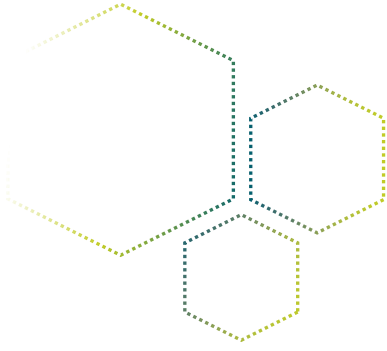
Donnez un exemple de l'avantage financier qu'une entreprise peut trouver en confiant de la R&D à un laboratoire académique.

Essentiellement le doublement de l'assiette du CIR, pouvant s'ajouter à des co-financements publics (financement direct de l'entreprise ou prise en charge des coûts publics permettant de diminuer la facture).

Question 14

Qui est l'employeur d'un(e) doctorant(e) menant une thèse dans le cadre du dispositif CIFRE ?

Une entreprise.



Annales
Certificat animateur Propriété Intellectuelle

Contact
academie@inpi.fr

inpi

