

Annales

**CAPI - Certificat animateur Propriété
Intellectuelle**

EXAMEN ECRIT - SESSION 2017-2018

AVERTISSEMENT

Les épreuves des certificats sont organisées par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Les épreuves sont contrôlées par un jury composé de membres choisis parmi les intervenants de la formation et de professionnels extérieurs à cette formation.

Les épreuves d'évaluation conduisant à l'obtention des certificats comprennent des épreuves écrites et une épreuve orale.

L'examen a pour but d'établir si le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour exercer ses fonctions professionnelles.

Depuis 2018, l'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour leur formation CAPI.

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen.

SOMMAIRE

▶ Sujet capi 2017-2018.....	4
Enoncé.....	4
Réponse d'un candidat	8

Enoncé

CAPI OCCITANIE 2017 – 2018

Epreuve écrite

Barème :

Question 1 : 3 points

Question 2 : 2 points

Question 3 : 2 points

Question 4 : 8 points

Question 5 : 5 points

BOUCHONS DE SPRAYS SOCIETE ENCAP3D

Les flacons de produits cosmétiques ou domestiques, dits "sprays", ne permettent pas toujours à leurs utilisateurs d'aller au bout de leur utilisation, à cause d'un bouchon défectueux dont la partie mobile se détache du flacon.

La société ENCAP3D, ETI nantaise de 1350 personnes, spécialisée dans les flacons, a développé dans son bureau d'études un nouveau modèle de bouchon, qu'elle réalise par fabrication additive (dite "impression 3D").

Le nouveau bouchon peut ainsi avoir ses différents éléments imbriqués, ce qui empêche toute désolidarisation, tout en étant fait d'un seul tenant, ce qui assure sa solidité.

De plus, la méthode de fabrication réduit considérablement le coût des bouchons, et par suite celui des flacons sur lesquels ils sont montés, ce qui pourrait permettre des prix de vente très attractifs pour des marchés nouveaux.

Pour que le système fonctionne correctement et durablement, et notamment qu'il ne se grippe pas, il est envisagé d'utiliser un matériau spécifique, développé par l'Université de Rennes, dans le Laboratoire des Matériaux Nouveaux ("LMN").

Ce matériau a été présenté à ENCAP3D par un chargé d'affaires de la SATT Ouest Valorisation, laquelle l'a protégé par un brevet français, étendu en PCT, les phases nationales étant prévues en septembre 2018, et déposé aux noms conjoints de l'Université et de la SATT.

Ce brevet ne couvre que la formulation, aucun savoir-faire particulier n'étant nécessaire à sa mise en œuvre.

Trois personnes ont contribué à ce développement :

- le responsable du bureau d'études, qui a conçu le bouchon dans son principe,
- un étudiant en stage long de fin d'études d'ingénieur, qui en a déterminé des caractéristiques essentielles ayant conduit notamment à la forme précise du bouchon et au choix du matériau,
- un technicien de bureau d'études, qui maîtrise l'imprimante 3D et a pu la programmer rapidement, faisant gagner un temps de développement significatif.

Une demande de brevet français a été déposée auprès de l'INPI le 09 juillet 2017, pour protéger ce bouchon, qui a donné lieu à un rapport de recherche très satisfaisant, ce qui a convaincu ENCAP3D de lancer ce produit à grande échelle.

Enfin, afin de rendre plus attrayante la forme du flacon équipé du nouveau bouchon, la société ENCAP3D confie à un autre stagiaire le soin d'adopter un design original dans lequel l'aspect technique du nouveau bouchon s'intègre harmonieusement au corps du flacon grâce à des contours légèrement incurvés rappelant la forme du flacon.

ENCAP3D a décidé de lancer ce produit à grande échelle. ENCAP3D, à travers ses deux usines françaises et son sous-traitant en Espagne, pourra produire suffisamment pour ses clients de l'Union Européenne.

Mais son PDG voudrait profiter du prix de ses flacons équipés de ces bouchons pour se développer dans des pays à plus faibles revenus, et en particulier en Amérique du sud, et en Afrique.

Il envisage pour cela de demander à son sous-traitant espagnol d'utiliser son réseau de distribution en Amérique du sud, qu'il a développé pour ses propres produits, pour s'occuper de ce marché, qu'il fournirait dans un premier temps à partir de son usine espagnole.

D'autre part, il compte se rapprocher d'un partenaire au Sénégal, déjà identifié lors de démarches précédentes, qui fabrique des produits similaires et n'aurait que peu de transformations à faire de ses machines et/ou process, pour fabriquer et vendre ses bouchons en Afrique.

ENCAP3D a par ailleurs identifié une société française PASCAP qui commercialise des bouchons qui semblent reproduire les caractéristiques techniques protégées dans sa demande de brevet Français.

Vous êtes le Conseil en Propriété intellectuelle et Valorisation d'ENCAP3D.

QUESTION 1 : Protection, partie technique

(3 points)

Quelle stratégie de protection allez-vous adopter, pour la partie technique, pour soutenir le plan de développement du PDG d'ENCAP3D ?

QUESTION 2 : Inventeur

(2 points)

Quelles procédures et précautions particulières allez-vous mettre en œuvre et/ou prendre vis-à-vis des inventeurs ?

QUESTION 3 : Contrefaçon

(2 points)

Quelles démarches pourriez-vous entreprendre vis-à-vis de la société PASCAP ?

QUESTION 4 : Exploitation**(8 points)**

Quels sont les droits que vous devrez concéder à vos partenaires espagnol et sénégalais dans les licences que vous allez leur proposer ?

Vous devrez auparavant solliciter une licence du brevet sur le matériau auprès de la SATT, qui a mandat de négociation des brevets communs avec l'Université.

Quelles portée et étendue des droits concédés allez-vous demander, et de façon plus globale quels sont les termes essentiels que vous allez négocier pour cette licence afin d'être en mesure de mettre en œuvre la stratégie de développement de ENCAP3D ?

QUESTION 5 : Marques, Dessins & Modèles, Droit d'auteur**(5 points)**

La société ENCAP3D souhaite protéger en France la forme spécifique du bouchon dessinée par le stagiaire pour s'intégrer à la forme du flacon :

- Peut-elle procéder à un dépôt de modèle et quelles en sont les conditions de validité ?
- Peut-elle revendiquer un droit d'auteur sur cette création et à quelle(s) condition(s)

La société ENCAP3D décide que le flacon sera commercialisé sous la marque CAPSULO et souhaite protéger cette dénomination.

- La marque est-elle valable ? Justifiez votre réponse

La recherche d'antériorités préalable révèle des antériorités énoncées ci-après. Pour chacune d'elle indiquez si elle vous paraît gênante pour l'adoption de la marque envisagée et, le cas échéant, les vérifications/préconisations que vous pourriez avoir.

- CAPULE.com : nom de domaine désignant un site Internet relatif à la commercialisation de cirages
- CAPSULE : marque française déposée en 2017 pour désigner des vêtements
- CAP SUR L'EAU : marque Union européenne déposée en 2009 pour désigner des services de location de bateaux

Recommandez-vous le dépôt et l'usage de la marque CAPSULO ?

Dans l'hypothèse où La société ENCAP3D dépose un modèle et la marque en France puis étend ses droits à l'étranger, quel type de contrat devra-t-elle mettre en place avec son sous-traitant espagnol et le cas échéant avec son partenaire sénégalais ?

QUESTION 4 : Exploitation**(8 points)**

Quels sont les droits que vous devrez concéder à vos partenaires espagnol et sénégalais dans les licences que vous allez leur proposer ?

Vous devrez auparavant solliciter une licence du brevet sur le matériau auprès de la SATT, qui a mandat de négociation des brevets communs avec l'Université.

Quelles portée et étendue des droits concédés allez-vous demander et de façon plus globale quels sont les termes essentiels que vous allez négocier pour cette licence afin d'être en mesure de mettre en œuvre la stratégie de développement de ENCAP3D ?

QUESTION 5 : Marques, Dessins & Modèles, Droit d'auteur**(5 points)**

La société ENCAP3D souhaite protéger en France la forme spécifique du bouchon dessinée par le stagiaire pour s'intégrer à la forme du flacon :

- Peut-elle procéder à un dépôt de modèle et quelles en sont les conditions de validité ?
- Peut-elle revendiquer un droit d'auteur sur cette création et à quelle(s) condition(s)

La société ENCAP3D décide que le flacon sera commercialisé sous la marque CAPSULO et souhaite protéger cette dénomination.

- La marque est-elle valable ? Justifiez votre réponse

La recherche d'antériorités préalable révèle des antériorités énoncées ci-après. Pour chacune d'elles indiquez si elle vous paraît gênante pour l'adoption de la marque envisagée et, le cas échéant, les vérifications/préconisations que vous pourriez avoir.

- CAPULE.com : nom de domaine désignant un site Internet relatif à la commercialisation de cirages
- CAPSULE : marque française déposée en 2017 pour désigner des vêtements
- CAP SUR L'EAU : marque Union européenne déposée en 2009 pour désigner des services de location de bateaux

Recommandez-vous le dépôt et l'usage de la marque CAPSULO ?

Dans l'hypothèse où la société ENCAP3D dépose un modèle et la marque en France puis étend ses droits à l'étranger, quel type de contrat devra-t-elle mettre en place avec son sous-traitant espagnol et le cas échéant avec son partenaire sénégalais ?

Réponse d'un candidat

Note attribuée à cette copie

17,25/20

Question 1

Concernant la demande de brevet français déposée le 09 juillet 2017, je proposerai, dans le délai de priorité de faire une demande de brevet internationale PCT avant le 09 juillet 2018 et de choisir les extensions lors des phases nationales (à 30 mois) pour l'Europe via une demande de brevet européen, pour les pays de l'Amérique du Sud ayant ratifié le traité PCT, ainsi que pour l'Afrique via la procédure OAPI, ARIPO.

Lors de la délivrance du brevet européen, je proposerai de désigner la France et l'Espagne au minimum. Je propose également de faire un dépôt national en Argentine qui n'est pas compris dans le traité PCT.

Concernant la famille de brevet en gestion SATT, je me rapprocherai du chargé d'affaire de la SATT Ouest Valorisation pour lui exposer mon intérêt pour la famille de brevet protégeant le matériau afin de se mettre d'accord sur une licence d'exploitation. Dans ce cadre, je proposerai pour les phases nationales de réaliser également les extensions pouvant couvrir l'Europe, les pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique en septembre 2018 en proposant de prendre en charge les frais de PI.

Tout cela en ayant vérifié au préalable la qualité de la famille de brevet et la liberté d'exploitation via une diligence.

Question 2

Concernant les inventeurs de l'entreprise, je demande aux inventeurs de réaliser une déclaration d'invention pour la détermination de la part inventive de chacun. Le responsable du bureau d'études est un inventeur puisqu'il a conçu le bouchon. Il s'agit d'une invention de mission dans le cadre de son activité. L'invention revient donc à la société ENCAP3D. Je proposerai une rémunération supplémentaire du fait de cette invention.

Concernant l'étudiant, il a déterminé les caractéristiques essentielles de la forme du bouchon il est donc également inventeur. Je lui proposerai donc une cession de ses droits de PI.

Ce technicien maîtrise l'imprimante 3D et a donc apporté son encours dans le cadre de ses compétences, je considère qu'il n'a pas eu d'activité inventive mais qu'il a mis à contribution ses compétences classiques. Il n'est pas un inventeur.

Question 3

La société française PASCAP commercialise des bouchons qui semblent reproduire les caractéristiques protégées par ENCAP3D. Je vérifie donc si la société PASCAP est le fabricant de ses bouchons car si c'est le cas sa responsabilité est engagée. Si elle fait qu'une simple commercialisation, je vais mettre en demeure l'entreprise PASCAP avec courrier non menaçant et en lui joignant la famille de brevet décrivant le produit protégé par ENCAP3D.

Je vais ensuite procéder à une saisie contrefaçon pour vérifier les ressemblances du produit PASCAP avec les bouchons d'ENCAP3D grâce à une demande au tribunal de grande instance de Paris qui me fournira une notification pour qu'un huissier puisse réaliser une saisie sur la base de mes droits.

Si la contrefaçon est avérée, je négocierai une licence d'exploitation à l'entreprise PASCAP si la qualité des bouchons répond aux exigences de qualité de l'entreprise ENCAP3D. Si PASCAP refuse, je ferai une action en contrefaçon puisque cette société commercialise les bouchons et donc je demanderai à faire cesser l'activité contrefactrice et des dommages et intérêts, pour le préjudice et le manque à gagner.

Question 4

Concernant le partenaire espagnol, je devrai lui donner dans les licences les droits de :

- Fabriquer
- Offrir à la vente
- Mise sur le marché
- Utilisation et exportation des produits couverts par les licences

Je donne également à la société espagnole le droit de sous licencier pour le développement du réseau de distribution en Amérique du Sud.

Concernant le partenaire sénégalais, je devrai lui donner dans les licences les droits de :

- Fabriquer
- Offrir à la vente
- Mise sur le marché
- Utilisation et exportation des produits

Concernant la licence sur le brevet sur le matériau en gestion SAT, je demanderai une licence exclusive d'exploitation sur les territoires protégés par la famille de brevet. La demande de brevet PCT ayant les phases nationales prévues en septembre 2011, je proposerai les extensions sur les territoires qui couvrent les marchés que la société ENCAP3D vise en proposant de prendre en charge les coûts de PI. Je demanderai l'exploitation exclusive sur l'ensemble des territoires couverts par la famille de brevet et sur les domaines des produits cosmétiques et domestiques. Je demanderai les droits de fabriquer, de l'offre à la vente, de mise dans le commerce, d'utilisation, d'importer, d'exporter et de sous-licencier.

Je demanderai des garanties sur l'existence des titres, la garantie de l'absence de vices cachés. Je demanderai que l'équipe projet puisse être à disposition en cas de nécessité même s'il n'y a pas de savoir-faire particulier.

Je demanderai que les équipes scientifiques puissent soumettre à l'entreprise pour relecture les publications scientifiques réalisées dans le cadre des travaux postérieurs à la licence et de ne pas réaliser de collaboration de recherche avec des concurrents directs de l'entreprise ENCAP3D.

Je négocierai des conditions financières avec des milestones une fois la commercialisation réussie puis un pourcentage de royalties adapté au business model/plan de l'entreprise ENCAP3D.

Question 5

Les conditions de validité pour un modèle sont le caractère nouveau et le caractère propre. L'originalité n'est pas un critère de validité qui elle correspond au critère de droit d'auteur. Les pièces d'interconnexion ne sont pas protégeables par les dessins et modèles et il n'est pas possible de protéger l'aspect technique par le dessin et modèle mais seulement l'apparence du produit. Je considère que le bouchon n'est pas protégeable par dessins et modèles dans ces conditions.

Du fait du caractère original, le bouchon peut être sous le couvert du droit d'auteur. Il n'y a pas de formalité pour le droit d'auteur, l'auteur jouit sur sa création, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle opposable à tous.

Par contre, le droit d'auteur appartient à l'auteur donc au stagiaire qui a conçu le bouchon sauf si cette création a été réalisée dans le cadre d'une œuvre collective sous l'impulsion de la société ENCAP3D. Si ce n'est pas le cas, il faudra demander au stagiaire de céder ses droits patrimoniaux à l'entreprise ENCAP3D.

La marque CAPSULO n'est pas descriptive, trompeuse, générique, ou usuelle. Elle est distinctive au regard de produits et services visés donc cette marque est valable. Elle n'est pas interdite ni contraire aux bonnes mœurs donc respecte les critères de validité aussi dans ce cadre.

Il faudra toutefois s'assurer de son caractère disponible via une recherche d'antériorité sur les territoires visés par la société ENCAP3D.

CAPULE.com n'est pas gênant car différent phonétiquement de CAPSULO bien que les activités sont similaires à celles d'ENCAP3D (les cirages utilisant des flacons et les bouchons), il n'y a pas de risque de confusion du fait de la différence phonétique entre les 2 termes. On peut aussi vérifier si le nom de domaine produit un site internet actif.

CAPSULE n'est pas gênante car malgré la ressemblance phonétique et intellectuelle, cette marque est utilisée pour des produits et services différents.

Je conseille donc le dépôt et l'usage de la marque CAPSULO.

La société ENCAP3D devra mettre en place pour la marque un contrat de représentation et d'utilisation et de la marque pour ses sous-traitants espagnoles et sénégalais afin qu'ils puissent apposer la marque sur les produits. Elle pourra aussi fournir une chartre d'utilisation de la marque.



Contact

academie@inpi.fr