

Annales
CAPI

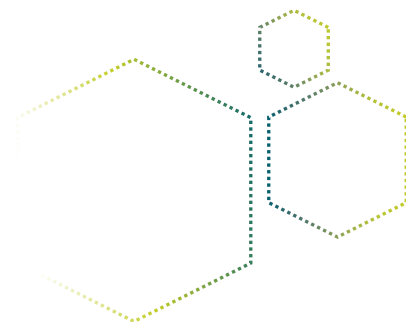
Certificat animateur Propriété Intellectuelle

Session 2018-2019

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	18

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

Enoncé	20
THEME 1 – Les extensions du brevet	20
THEME 2 – La défense des droits	22
Corrigé	24
THEME 1 – Les extensions du brevet	24
THEME 2 – La défense des droits	26

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

Enoncé	28
THEME 1 – Les outils de recherches PI	28
THEME 2 – Le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI	32
Corrigé	33
THEME 1 – Les outils de recherches PI	33
THEME 2 – Le savoir-faire et la gestion de portefeuille PI	37

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

Enoncé	39
Corrigé	42

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

Enoncé

THEME 1 - Panorama général de la Propriété Intellectuelle

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

La société A dispose d'un savoir-faire avec une preuve de date certaine ; elle découvre qu'un concurrent a déposé une demande de brevet postérieurement à cette date. L'invention protégée dans cette demande est clairement identique à ce savoir-faire. Peut-elle utiliser ce savoir-faire pour invalider le brevet ?

Question 2

Donner la définition de la protection par dessins et modèles ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection en France ?

Question 3

Le logiciel est une œuvre de l'esprit bénéficiant d'une protection par le droit d'auteur : vrai ou faux ?

Question 4

Une invention comportant uniquement deux éléments déjà connus est nécessairement dépourvue d'activité inventive : vrai ou faux ?

Question 5

Quelles sont les deux principales dispositions de la Convention d'Union de Paris ?

Question 6

Le fait de déposer une demande internationale en passant par le système du PCT permet de différer la procédure nationale de délivrance des brevets d'un délai pouvant aller dans la plupart des cas jusqu'à 12 mois au-delà du délai de priorité habituel de 12 mois. Vrai ou faux ?

THEME 2 – Bases juridiques et obligations des contrats

Merci de répondre en une phrase simple et courte. La mention des articles n'est pas nécessaire.

Question 1

Votre juriste stagiaire affirme qu'il est interdit de mettre un terme à des négociations en cours sur un contrat. Vous décidez de l'aider avec délicatesse en lui rappelant :

Le principe général qui gouverne les négociations des contrats :

Un exemple non équivoque d'une rupture de négociations qui serait fautive :

Question 2

Vous avez signé un contrat intitulé « Accord unilatéral de confidentialité » mais les clauses indiquent clairement que les deux parties au contrat vont s'échanger des informations confidentielles et être tenues de les protéger.

En pratique, l'accord est-il unilatéral (application de son titre) ou bilatéral (application de son contenu) ? Expliquez simplement pourquoi.

Question 3

Un membre de la terrifiante *Mafia Pappalardo*, vient vous menacer de brûler votre inestimable collection de goodies de l'Inpi (estimée à 250 000 €) si vous refusez de signer un contrat manifestement déséquilibré.

De quel vice du consentement se rend-il responsable ? Comment pourrez-vous échapper à ce contrat ?

Question 4 (question bonus)

Un laboratoire public (type UMR) a-t-il la personnalité juridique ? Quelle précaution prendre lorsqu'il est impliqué dans un contrat ?

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

Corrigé

THEME 1 - Panorama général de la Propriété Intellectuelle

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

La société A dispose d'un savoir-faire avec une preuve de date certaine ; elle découvre qu'un concurrent a déposé une demande de brevet postérieurement à cette date. L'invention protégée dans cette demande est clairement identique à ce savoir-faire. Peut-elle utiliser ce savoir-faire pour invalider le brevet ?

Un savoir-faire est par définition secret ; il ne rentre donc pas dans l'état de la technique opposable à la demande de brevet et ne pourra être utilisé pour invalider la demande.

Question 2

Donner la définition de la protection par dessins et modèles ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection en France ?

La protection par dessins et modèles s'applique à l'apparence d'un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture et ses matériaux.

La forme doit répondre à deux conditions :

- être nouvelle (différente des D&M antérieurs),
- présenter un caractère propre (i.e. susciter une impression visuelle d'ensemble différente de celle suscitée par toute création divulguée antérieurement).

Question 3

Le logiciel est une œuvre de l'esprit bénéficiant d'une protection par le droit d'auteur : vrai ou faux ?

Vrai : à ce titre, le logiciel est protégé par droit d'auteur s'il répond au critère d'originalité.

Question 4

Une invention comportant uniquement deux éléments déjà connus est nécessairement dépourvue d'activité inventive : vrai ou faux ?

Faux. La question est de savoir si l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. Ex : crayon-gomme.

Question 5

Quelles sont les deux principales dispositions de la Convention d'Union de Paris ?

- Assimilation de l'unioniste au national
- Droit de priorité

Question 6

Le fait de déposer une demande internationale en passant par le système du PCT permet de différer la procédure nationale de délivrance des brevets d'un délai pouvant aller dans la plupart des cas jusqu'à 12 mois au-delà du délai de priorité habituel de 12 mois. Vrai ou faux ?

Faux : 18 mois au-delà du délai de priorité de 12 mois (ou 30 mois à compter de la date de priorité).

THEME 2 – Bases juridiques et obligations des contrats

Commentaire général : compte tenu du temps de l'épreuve et comme indiqué pendant la session de cours, il était attendu du candidat, une réponse simple et courte. La mention des articles n'était pas nécessaire. Il suffisait que la lecture de la réponse révèle la compréhension des principes généraux des sujets abordés.

Question 1

Votre juriste stagiaire affirme qu'il est interdit de mettre un terme à des négociations en cours sur un contrat. Vous décidez de l'aider avec délicatesse en lui rappelant :

Le principe général qui gouverne les négociations des contrats :

Au choix (les deux sont acceptés) :

Liberté (art. 1102 et art. 1112 c.civ) : principe selon lequel chaque personne peut librement entamer ou mettre un terme à des négociations, il n'y a pas en principe d'obligation de contracter et donc toute personne peut librement arrêter des négociations.

Bonne foi (art. 1104 c.civ) : principe selon lequel toute personne doit agir d'une façon qui ne manifeste pas une volonté de nuire ou une inconséquence qui serait blâmable.

Un exemple non équivoque d'une rupture de négociations qui serait fautive :

Nombreux exemples acceptés : rupture brutale et/ou vexatoire, demandes déraisonnables d'audits, négociation d'apparat sans volonté de contracter, négociations anormalement longues...

En bref : tout comportement qui manifeste la mauvaise foi d'un partenaire qui chercherait à faire perdre du temps ou de l'argent à l'autre.

Question 2

Vous avez signé un contrat intitulé « Accord unilatéral de confidentialité » mais les clauses indiquent clairement que les deux parties au contrat vont s'échanger des informations confidentielles et être tenues de les protéger.

En pratique, l'accord est-il unilatéral (application de son titre) ou bilatéral (application de son contenu) ? Expliquez simplement pourquoi.

L'accord sera bilatéral.

Explication simple : le contenu d'un contrat prime toujours sur son titre.

Explication plus complète : dans la mesure où c'est le consentement des partenaires qui crée le contrat, tout ce qui permet d'établir leur commune intention doit être privilégié. Les clauses organisent, détaillent et précisent véritablement le contenu de leur accord, elles doivent donc primer sur le titre qui n'est qu'un élément général de contexte. Par ailleurs, en cas de conflit, le juge ne sera pas lié par le titre et il procèdera à l'interprétation du contrat conformément à ce qui ressort des clauses et de la commune intention des parties, même si cela contredit le titre qui est donné au contrat.

Question 3

Un membre de la terrifiante *Mafia Pappalardo*, vient vous menacer de brûler votre inestimable collection de goodies de l'Inpi (estimée à 250 000 €) si vous refusez de signer un contrat manifestement déséquilibré.

De quel vice du consentement se rend-il responsable ? Comment pourrez-vous échapper à ce contrat ?

Il s'agit du **vice de violence**. N.B. la mention du vice suffit.

La violence est définie comme « la pression d'une contrainte qui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (art. 1140 c.civ). En effet, ici la Mafia menace de vous exposer à atteinte patrimoniale d'un montant de 250 000€ (raisonnablement considérée comme un mal considérable) dans le but d'obtenir une signature. Votre consentement est donc extorqué par violence. Vous n'êtes pas libre de donner votre consentement.

Le vice du consentement, s'il est avéré, permet d'obtenir l'**annulation du contrat** et donc d'échapper à son exécution.

N.B. : la seule réponse attendue ici est la notion d'annulation. Le candidat ne pouvait pas se limiter à indiquer qu'il fallait prouver la violence. La seule preuve d'une violence n'implique pas que l'on échappe à un contrat. Il faut encore que cette violence soit le support d'une demande en annulation.

Question 4 (question bonus)

Un laboratoire public (type UMR) a-t-il la personnalité juridique ? Quelle précaution prendre lorsqu'il est impliqué dans un contrat ?

Non. Il est un simple partagé entre les institutions membres de l'UMR.

La précaution à prendre est toujours la même, ce sont les tutelles du laboratoire (ou au moins celle des tutelles qui est autorisée à le faire) qui doivent signer pour engager les moyens du laboratoire.

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

Enoncé

Question 1

Vous souhaitez protéger la dénomination CYBERNIK aux Etats Unis, Russie et Japon pour désigner votre nouveau jeu vidéo. Quel(s) est (sont) le(s) dépôt(s) possible(s)?

Question 2

Cas pratique :

Monsieur Gourmand souhaite ouvrir une franchise de magasin de bonbons. La présentation des éléments mobiliers et décoratifs de l’intérieur des magasins est conçue par une agence de communication à qui vous commandez l’ensemble de la création, en contrepartie du paiement d’un montant de 10 000 €.

L’agencement du magasin est-il protégeable et, dans l’affirmative, par quel(s) moyen(s) et à quelle(s) condition(s) ?

Que conseillez-vous à Monsieur Gourmand pour qu’il puisse démarcher paisiblement ses clients franchisés et leur proposer l’agencement décoratif choisi ?

Question 3

Recherche d’antériorités :

Monsieur Gourmand souhaite désigner ses magasins de bonbons par la dénomination LE GOUT DU PLAISIR.

- Cette dénomination est-elle protégeable ? Motivez votre réponse.

- La recherche d'antériorités est effectuée et fait apparaître les droits antérieurs suivants. Pour chacun d'eux, indiquez s'il s'agit d'une antériorité gênante ou non et motivez votre réponse :

· LE GOÛT DE L'INTERDIT : enregistrement Union Européenne de 2005 renouvelé en 2015 qui désigne des jeux vidéo.

· LE PLAISIR DES GOÛTS : dénomination sociale d'une SARL unipersonnelle immatriculée à Paris depuis 2008 et qui a pour activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie.

· DES GOUTS ET DES COULEURS : Marque française déposée en 2018, en cours d'enregistrement, pour désigner des produits alimentaires en classe 30.

Au final, conseillez-vous l'adoption de cette marque ?

Question 4

Quelle est la durée de protection d'un dessin et modèle communautaire et d'une marque ?

Question 5

Citez 3 exemples de signes non protégeables par le droit des marques :

- Un signe descriptif

- Un signe contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs

- Un signe trompeur

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

Corrigé

Question 1

Vous souhaitez protéger la dénomination CYBERNIK aux Etats Unis, Russie et Japon pour désigner votre nouveau jeu vidéo. Quel(s) est (sont) le(s) dépôt(s) possible(s)?

Possibilité de dépôts nationaux ou d’un dépôt international

Question 2

Cas pratique :

Monsieur Gourmand souhaite ouvrir une franchise de magasin de bonbons. La présentation des éléments mobiliers et décoratifs de l’intérieur des magasins est conçue par une agence de communication à qui vous commandez l’ensemble de la création, en contrepartie du paiement d’un montant de 10 000 €.

L’agencement du magasin est-il protégeable et, dans l’affirmative, par quel(s) moyen(s) et à quelle(s) condition(s) ?

Que conseillez-vous à Monsieur Gourmand pour qu’il puisse démarcher paisiblement ses clients franchisés et leur proposer l’agencement décoratif choisi ?

L’agencement est protégeable par un droit d’auteur à condition qu’il soit original et par un dessin et modèle à condition qu’il soit nouveau et ait un caractère propre.

Monsieur Gourmand doit préalablement obtenir la cession des droits de reproduction de la part de l’agence de communication

Question 3

Recherche d’antériorités

Monsieur Gourmand souhaite désigner ses magasins de bonbons par la dénomination LE GOUT DU PLAISIR.

- Cette dénomination est-elle protégeable ? Motivez votre réponse

Oui elle est protégeable. Elle est évocatrice mais non dépourvue de caractère distinctif ni contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

- La recherche d'antériorités est effectuée et fait apparaître les droits antérieurs suivants. Pour chacun d'eux, indiquez s'il s'agit d'une antériorité gênante ou non et motivez votre réponse :

· LE GOÛT DE L'INTERDIT : enregistrement Union Européenne de 2005 renouvelé en 2015 qui désigne des jeux vidéo.

Pas gênante : différences intellectuelles/phonétiques/visuelles et produits différents.

· LE PLAISIR DES GOÛTS : dénomination sociale d'une SARL unipersonnelle immatriculée à Paris depuis 2008 et qui a pour activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie.

Gênante : ressemblances d'ensemble et activités similaires.

· DES GOUTS ET DES COULEURS : Marque française déposée en 2018, en cours d'enregistrement, pour désigner des produits alimentaires en classe 30.

Pas gênante : différences intellectuelles prépondérantes malgré produits identiques. L'élément commun GOUT est faiblement distinctif.

Au final, conseillez-vous l'adoption de cette marque ?

Non en raison de l'antériorité LE PLAISIR DES GOUTS.

Question 4

Quelle est la durée de protection d'un dessin et modèle communautaire et d'une marque ?

5 ans renouvelables jusqu'à 25 ans / 10 ans renouvelables indéfiniment

Question 5

Citez 3 exemples de signes non protégeables par le droit des marques :

- Un signe descriptif

Par ex : « Incassable » pour de la verrerie

- Un signe contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Par ex : « Mort à ... » (suivi d'un nom de nationalité)

- Un signe trompeur

Par ex : « Pharmasol » (pour de la crème solaire)

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

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 3

Quelle est aujourd'hui la durée de protection pour un certificat d'utilité ?

Question 4

Dans quel(s) cas dépose-t-on une demande divisionnaire ? Y a-t-il un délai pour le faire ?

Question 5

Un inventeur divulgue au public son invention et dépose une demande de brevet sur cette invention le même jour. Que pensez-vous de la validité de sa demande de brevet ?

Question 6

Quand les revendications peuvent-elles être modifiées ?

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

Corrigé

Question 1

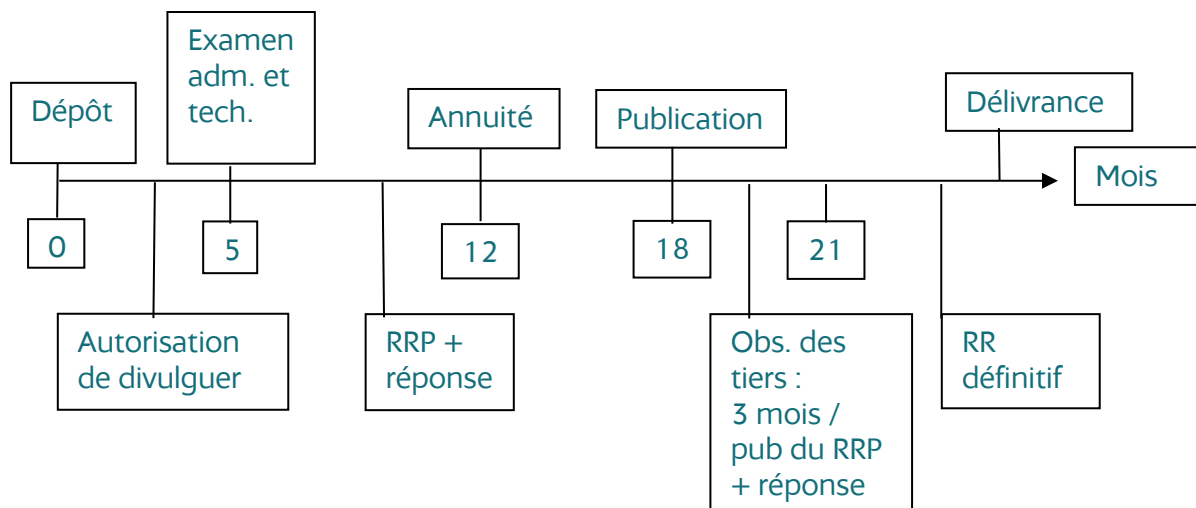
Quels sont les critères de brevetabilité d'une innovation ?
Donnez leurs définitions.

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

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 3

Quelle est aujourd'hui la durée de protection pour un certificat d'utilité ?

La durée de protection d'un certificat d'utilité est de 6 ans (pour info : un projet de réforme est en cours et vise une protection sur 10 ans).

Question 4

Dans quel(s) cas dépose-t-on une demande divisionnaire ? Y a-t-il un délai pour le faire ?

On dépose une demande divisionnaire lorsque la demande initiale comportait plusieurs inventions. Soit suite à une notification de l'Inpi soulevant un problème de non unité d'invention, soit de la propre initiative du déposant. La demande divisionnaire doit être déposée avant le paiement de la taxe de délivrance de la demande initiale.

Question 5

Un inventeur divulgue au public son invention et dépose une demande de brevet sur cette invention le même jour. Que pensez-vous de 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 6

Quand les revendications peuvent-elles être modifiées ?

Les revendications peuvent être modifiées :

- à tout instant avant le début de la recherche d'antériorités, à l'initiative du déposant
- en réponse à notification d'irrégularité (délai précisé dans la notification, en général 2 mois)
- en réponse au rapport de recherche préliminaire (délai 3 mois à réception du RRP, renouvelable 1 fois)
- en réponse aux observations de tiers (délai 3 mois renouvelable 1 fois)
- après délivrance via une procédure de limitation
- après délivrance via une procédure une renonciation

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 SAS a obtenu la délivrance d'un brevet européen EP1 le 14 juin 2017. Ce brevet a pour objet un tabouret de hauteur réglable dont l'assise est en plastique. Elle souhaite engager une procédure de limitation afin de revendiquer le tabouret avec une assise qui puisse être en plastique ou en cuir.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?

Question 2

La société SAS vient de réaliser une invention portant sur un bouchon réalisé dans un nouveau matériau élastomère que nous désignerons par l'acronyme PEMEA. Avant de déposer une demande de brevet, SAS effectue une recherche de brevetabilité : elle détecte des documents de l'état de la technique portant sur des bouchons, aucun n'étant réalisé en PEMEA.

Malheureusement, un document scientifique sur la physique des matériaux appartenant également à l'état de la technique divulgue le matériau PEMEA. Ce document précise que le PEMEA présente des caractéristiques d'étanchéité assez mauvaises.

Quels conseils pouvez-vous donner à la société SAS concernant la brevetabilité de son invention ?

Question 3

La société SAS a déposé une demande de brevet FR1 le 23 mai 2018, date de dépôt de la demande FR1. Elle a reçu une notification d'irrégularité de l'Inpi et n'y a pas répondu de sorte que sa demande de brevet a été rejetée. La société SAS souhaite toutefois protéger son invention dans de nombreux pays du monde, y compris la France, et vous demande conseil. Quelle(s) solution(s) pouvez-vous lui préconiser ?

Question 4

La société SAS a déposé une demande de brevet EP. Compte tenu du rapport de recherche EP et de la première notification de la division d'examen, SAS est obligée de modifier sa revendication principale. Quelles conditions doivent remplir les modifications apportées à la revendication ?

THEME 2 – La défense des droits

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

Un brevet français FR1 est détenu par la société SAS. FR1 a pour objet un tire-bouchon. SAS vend ses tire-bouchons notamment à la société italienne RAILLE et à la société américaine SINN. SAS vient de s'apercevoir que RAILLE et SINN achètent des tire-bouchons qui sont ensuite réintroduits sur le marché français par leurs soins.

Quelles actions pouvez-vous proposer à votre direction concernant les agissements des sociétés RAILLE et SINN ?

Question 2

Un brevet FR1 est détenu en copropriété par les sociétés SAS et SASU.

Ces dernières n'ont pas établi de règlement de copropriété. SAS a identifié un contrefacteur, la société FLIM, du brevet FR1 et souhaite engager une action en contrefaçon contre FLIM. SASU a de bons rapports avec la société FLIM et souhaite s'opposer à cette action.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?

Question 3

La société SAS est titulaire d'un brevet FR2 ayant pour objet un meuble TV réglable très peu onéreux réalisé à partir de pièces du commerce. Elle vient de détecter une société française MTL qui vend en France la quasi-totalité de ces pièces en kit.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?

Question 4

Qu'est-ce que la contrefaçon par équivalence ?

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 SAS a obtenu la délivrance d'un brevet européen EP1 le 14 juin 2017. Ce brevet a pour objet un tabouret de hauteur réglable dont l'assise est en plastique. Elle souhaite engager une procédure de limitation afin de revendiquer le tabouret avec une assise qui puisse être en plastique ou en cuir.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?

La limitation n'est possible qu'après la délivrance du brevet européen ; c'est le cas ici. En revanche, il doit s'agir d'une véritable limitation et non d'un élargissement. En l'espèce, en rajoutant une alternative, le breveté tente d'élargir la portée de la protection conférée par le brevet européen. Cette limitation sera donc refusée.

Question 2

La société SAS vient de réaliser une invention portant sur un bouchon réalisé dans un nouveau matériau élastomère que nous désignerons par l'acronyme PEMEA. Avant de déposer une demande de brevet, SAS effectue une recherche de brevetabilité : elle détecte des documents de l'état de la technique portant sur des bouchons, aucun n'étant réalisé en PEMEA.

Malheureusement, un document scientifique sur la physique des matériaux appartenant également à l'état de la technique divulgue le matériau PEMEA. Ce document précise que le PEMEA présente des caractéristiques d'étanchéité assez mauvaises.

Quels conseils pouvez-vous donner à la société SAS concernant la brevetabilité de son invention ?

Il ressort clairement de la recherche d'antériorités que l'invention est nouvelle. Reste à savoir si elle implique une activité inventive. La question est de savoir si l'homme du métier connaissant des bouchons classiques, aurait été incité par l'état de la technique à améliorer l'étanchéité de ces bouchons en utilisant le PEMEA. La réponse est négative dans la mesure où le document scientifique dissuade l'homme du métier d'utiliser le PEMEA pour améliorer l'étanchéité. On dispose donc de bons arguments pour défendre l'activité inventive de l'invention et donc sa brevetabilité.

Question 3

La société SAS a déposé une demande de brevet FR1 le 23 mai 2018, date de dépôt de la demande FR1. Elle a reçu une notification d'irrégularité de l'Inpi et n'y a pas répondu de sorte que sa demande de brevet a été rejetée. La société SAS souhaite toutefois protéger son invention dans de nombreux pays du monde, y compris la France, et vous demande conseil. Quelle(s) solution(s) pouvez-vous lui préconiser ?

La société SAS peut utiliser son droit de priorité, droit qui se détache de la demande qui la fait naître (peu importe le sort de cette demande ici rejetée) ; elle pourra donc faire valoir ce droit jusqu'au plus tard le 23 mai 2019 pour obtenir une protection à l'étranger.

Question 4

La société SAS a déposé une demande de brevet EP. Compte tenu du rapport de recherche EP et de la première notification de la division d'examen, SAS est obligée de modifier sa revendication principale. Quelles conditions doivent remplir les modifications apportées à la revendication ?

En plus des conditions classiques de brevetabilité (invention, nouveauté, activité inventive et application industrielle), une demande de brevet EP ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En d'autres termes, les amendements présentés à l'homme du métier doivent dériver directement et sans ambiguïté des informations contenues dans la demande telle que déposée.

THEME 2 – La défense des droits

Les réponses doivent être brièvement justifiées

Question 1

Un brevet français FR1 est détenu par la société SAS. FR1 a pour objet un tire-bouchon. SAS vend ses tire-bouchons notamment à la société italienne RAILLE et à la société américaine SINN. SAS vient de s'apercevoir que RAILLE et SINN achètent des tire-bouchons qui sont ensuite réintroduits sur le marché français par leurs soins.

Quelles actions pouvez-vous proposer à votre direction concernant les agissements des sociétés RAILLE et SINN ?

Actes de contrefaçon réalisés par la société SINN : importation sur le territoire français. La société RAILLE bénéficie du principe de l'épuisement du droit qui ne s'applique pas à la société SINN, l'épuisement s'appliquant uniquement en France ou dans un autre état membre de l'Espace Economique Européen. Pas d'épuisement du droit international.

Question 2

Un brevet FR1 est détenu en copropriété par les sociétés SAS et SASU.

Ces dernières n'ont pas établi de règlement de copropriété. SAS a identifié un contrefacteur, la société FLIM, du brevet FR1 et souhaite engager une action en contrefaçon contre FLIM. SASU a de bons rapports avec la société FLIM et souhaite s'opposer à cette action.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?

Chacun des copropriétaires SAS et SASU peut agir en contrefaçon à son seul profit afin d'obtenir réparation de son propre préjudice. Si SAS agit en contrefaçon, elle devra notifier l'assignation à SASU qui ne pourra s'y opposer ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.

Question 3

La société SAS est titulaire d'un brevet FR2 ayant pour objet un meuble TV réglable très peu onéreux réalisé à partir de pièces du commerce. Elle vient de détecter une société française MTL qui vend en France la quasi-totalité de ces pièces en kit.

Quelle analyse faites-vous de la situation ?

Selon le principe de la fourniture de moyens, est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison sur le territoire français des moyens de mise en œuvre, en France, de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes de contrefaçon. En l'espèce, MTL vend la quasi-totalité des pièces en kit. Reste pour SAS à démontrer que MTL incite les personnes à qui elle vend à mettre en œuvre l'invention, par exemple à travers un mode d'emploi ou un plan du meuble.

Question 4

Qu'est-ce que la contrefaçon par équivalence ?

La contrefaçon par équivalence suppose que l'objet prétendument contrefaisant ne reproduise pas une caractéristique (moyen) structurelle D de l'invention revendiquée et que D soit remplacé par un autre moyen D'.

La contrefaçon par équivalence pourra être démontrée si D et D', bien que de structure différente, possèdent la même fonction en vue d'un résultat de même nature : on dira alors que les moyens D et D' sont alors équivalents; il faut par ailleurs que la fonction soit protégeable le jour du dépôt de la demande de brevet.

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

Énoncé

THEME 1 – Les outils de recherches PI

Question 1

Votre client souhaite faire seul une recherche sur les bases de données gratuites marques, dessins et modèles disponibles sur Internet et en particulier il recherche des titres communautaires.

Quel(le)s serveurs/bases lui conseillerez-vous pour ses recherches en indiquant les avantages /inconvénients ?

Vous en profitez pour lui présenter rapidement les serveurs disponibles aussi pour des recherches gratuites brevets.

Question 2

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

- d'une demande internationale PCT WO2019/023563, publiée le 10 janvier 2019, rédigée en français, sous priorité française FR3026563.

1.1 Sur quelle(s) base(s) allez-vous pouvoir la retrouver :

1.2 A quelle date l'entrée en phase européenne sera faite et sur quelle base retrouverez-vous l'information de la procédure européenne ?

1.3 Existe-t-il une copie de la publication de la demande européenne ?

OUI

NON

1.4.1 Dans le cadre d'une étude de brevetabilité vous avez retrouvé comme document de l'art antérieur une copie du brevet européen EP 2 584 785 B1 ainsi que de la demande initiale EP 2 584 785 A1.

Quel titre allez-vous prendre en considération ?

1.4.2 Dans le cadre d'une liberté d'exploitation en France, vous avez retrouvé comme document potentiellement gênant la famille suivante :

- Priorité japonaise JP, publiée et délivrée
- Demande internationale PCT
- Demande européenne EP(A1), issue du PCT
- Brevet européen EP (B1)
- Brevet maintenu après opposition EP (B2)

Quel titre allez-vous prendre en considération ?

1.4.3 Même question pour une liberté d'exploitation en Europe et au Japon :

Question 3

3.1 Votre client est actuellement en brainstorming avec ses équipes pour trouver une nouvelle marque française pour l'un de ses produits. Ils hésitent entre les termes Matrix, Matrice ou Matrices. Votre client souhaite que vous fassiez une recherche d'antériorités.

Proposez-lui 3 stratégies de recherche possibles en indiquant sur quel masque de recherche (voir ci-dessous masque «nom de marque» ou «recherche avancée») vous pourriez faire chaque interrogation.

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 ?

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

Nom de la marque ? La recherche dans ce champ 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- Stratégie :
Choix masque :

2- Stratégie :
Choix masque :

3- Stratégie :
Choix masque :

3.2 Suite à vos premières recherches, votre client souhaiterait finalement déposer une marque française et communautaire « Matrix total results » en classe correspondante aux lessives et préparations pour polir (classe 3) ; comprenant un élément figuratif de type cintres, pinces à linges. La classification de Vienne répertorie ces éléments figuratifs selon les classes numérotées : 11.7.3 et 11.7.4. Pour cette nouvelle recherche, vous devez choisir et remplir un des trois modes de recherche (par éléments figuratifs, par nom de marque ou 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

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 [?](#)

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
 Déposant / titulaire [?](#) ✓ Toutes les classes
 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

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

Question 1

Quels sont les éléments caractéristiques du secret des affaires ?

Question 2

La société Umbrella a licencié à la société Hill House de manière exclusive un savoir-faire portant sur un secret de fabrication et devant permettre au licencié de concevoir ses produits en s'affranchissant de certaines étapes de fabrication, permettant de réaliser au passage de substantielles économies. La mise en œuvre du savoir-faire en revanche n'est pas anodine et revêt un haut degré de technicité.

Hill House verse un montant de 500.000 € à Umbrella à la signature du contrat, tel que stipulé dans celui-ci.

Le contrat de licence de savoir-faire comprend des mesures d'accompagnement et notamment la présence de salariés de Umbrella pendant deux semaines dans les locaux de Hill House pour faciliter le transfert du procédé.

Trois mois après la signature de l'accord, Hill House notifie à Umbrella que le savoir-faire ne fonctionne pas malgré le fait qu'elle reconnaît son caractère secret et qu'elle a accusé réception du dossier technique décrivant le procédé. La société souhaite résoudre le contrat et que les 500.000 € lui soient restitués.

Quelle est votre analyse de la situation du point de vue de Umbrella ?

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 souhaite faire seul une recherche sur les bases de données gratuites marques, dessins et modèles disponibles sur Internet et en particulier il recherche des titres communautaires.

Quel(le)s serveurs/bases lui conseillerez-vous pour ses recherches en indiquant les avantages /inconvénients ?

Vous en profitez pour lui présenter rapidement les serveurs disponibles aussi pour des recherches gratuites brevets.

Bases de données gratuites :

- marques, disponibles sur Internet : Inpi, EUIPO
- dessins et modèles disponibles sur Internet : Inpi, EUIPO

Avantages et Inconvénients : géographiques, temporels, recherche identique, troncature, adjacences, booléens, etc...

Serveurs disponibles recherches gratuites brevets : Inpi, Espacenet, Patentscope, offices nationaux.

Question 2

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

- d'une demande internationale PCT WO2019/023563, publiée le 10 janvier 2019, rédigée en français, sous priorité française FR3026563.

1.2 Sur quelle(s) base(s) allez-vous pouvoir retrouver :

- la copie du titre français : Inpi ou Espacenet ou Patentscope
- la copie du titre PCT : Inpi ou Espacenet ou Patentscope
- le statut légal français : Inpi ou registre fédéré
- le statut légal PCT : Patentscope mais aussi accepté via Espacenet (global dossier)
- la procédure d'examen française : Inpi mais aussi accepté si explication via registre fédéré
Espacenet
- la procédure administrative PCT : Patentscope

1.2 A quelle date l'entrée en phase européenne sera faite et sur quelle base retrouverez-vous l'information de la procédure européenne ?

Au maximum 31 mois de la priorité soit le 09/02/2020

Base pour retrouver l'information : registre européen en ligne (OEB)

1.3 Existe-t-il une copie de la publication de la demande européenne ?

OUI

NON

Pour aller plus loin :

Car texte PCT en français, une des langues officielles de l'OEB donc attribution d'un numéro de publication mais sans publication.

1.4.1 Dans le cadre d'une étude de brevetabilité vous avez retrouvé comme document de l'art antérieur une copie du brevet européen EP 2 584 785 B1 ainsi que de la demande initiale EP 2 584 785 A1.

Quel titre allez-vous prendre en considération ?

Etude de la brevetabilité : donc le texte le plus complet divulgué : EP 2 584 785 A1

1.4.2 Dans le cadre d'une liberté d'exploitation en France, vous avez retrouvé comme document potentiellement gênant la famille suivante :

- Priorité japonaise JP, publiée et délivrée
- Demande internationale PCT
- Demande européenne EP(A1), issue du PCT
- Brevet européen EP (B1)
- Brevet maintenu après opposition EP (B2)

Quel titre allez-vous prendre en considération ?

Attention ! La question mentionnait une famille donc il fallait faire un choix dans cette famille qui comprenait une demande prioritaire japonaise qui avait été publiée puis délivrée, une demande PCT qui était entrée en phase en Europe et qui avait donné lieu à un brevet B1 maintenu après opposition en B2.

1.4.3 Même question pour une liberté d'exploitation en Europe et au Japon :

De nouveau pour l'Europe le B2 suivant le même raisonnement que précédemment et au Japon.

Attention ! Il faut prendre en compte le titre japonais délivré qui confère des droits.

Question 3

3.1 Votre client est actuellement en brainstorming avec ses équipes pour trouver une nouvelle marque française pour l'un de ses produits. Ils hésitent entre les termes Matrix, Matrice ou Matrices. Votre client souhaite que vous fassiez une recherche d'antériorités.

Proposez-lui 3 stratégies de recherche possibles en indiquant sur quel masque de recherche (voir ci-dessous masque «nom de marque» ou «recherche avancée») vous pourriez faire chaque interrogation.

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 ?

Veuillez 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 ce champ n'est pas assistée

Classification des produits et services ? Liste des classes

Déposant / titulaire ? ✓ Toutes les classes

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 Stratégie : Recherche avec terme exacte Matrix ou Matrice ou Matrices
Choix masque : Recherche par nom de marque

Pour aller plus loin : Attention ! Cela oblige à faire une recherche par terme

2 Stratégie : Matrix ou Matrice ou Matrices

Choix masque : Plus astucieux de faire avec Recherche avancée

2 Stratégie : L'utilisation des troncatures Matrix ou Matrice

Choix masque : Encore plus astucieux de faire toujours Recherche avancée

Pour aller plus loin : Possible enfin de faire Matri*

3.2 Suite à vos premières recherches, votre client souhaiterait finalement déposer une marque française et communautaire « Matrix total results » en classe correspondante aux lessives et préparations pour polir (classe 3) ; comprenant un élément figuratif de type cintres, pinces à linges. La classification de Vienne répertorie ces éléments figuratifs selon les classes numérotées : 11.7.3 et 11.7.4. Pour cette nouvelle recherche, vous devez choisir et remplir un des trois modes de recherche (par éléments figuratifs, par nom de marque ou 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 : ?
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 ?

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](#)

Déposant / titulaire : ? Toutes les classes

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 les cases bases marques françaises et de l'Union européenne

3/Compléter les rubriques :

- Nom de la marque : **Matrix total results**
- Classification des produits et services : **classe 3**
- Classification des éléments figuratifs : **11.7.3 OU 11.7.4**

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

Question 1

Quels sont les éléments caractéristiques du secret des affaires ?

Le secret des affaires est une information avec les caractéristiques suivantes :

1 - Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations.

2 - Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret.

3 - Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Le savoir-faire est un ensemble de connaissances, pratiques ou techniques non brevetées qui ont un caractère :

- Secret
- Substantiel
- Identifié
- Transmissible

Question 2

La société Umbrella a licencié à la société Hill House de manière exclusive un savoir-faire portant sur un secret de fabrication et devant permettre au licencié de concevoir ses produits en s'affranchissant de certaines étapes de fabrication, permettant de réaliser au passage de substantielles économies. La mise en œuvre du savoir-faire en revanche n'est pas anodine et revêt un haut degré de technicité.

Hill House verse un montant de 500.000 € à Umbrella à la signature du contrat, tel que stipulé dans celui-ci.

Le contrat de licence de savoir-faire comprend des mesures d'accompagnement et notamment la présence de salariés de Umbrella pendant deux semaines dans les locaux de Hill House pour faciliter le transfert du procédé.

Trois mois après la signature de l'accord, Hill House notifie à Umbrella que le savoir-faire ne fonctionne pas malgré le fait qu'elle reconnaît son caractère secret et qu'elle a accusé réception du dossier technique décrivant le procédé. La société souhaite résoudre le contrat et que les 500.000 € lui soit restitués.

Quelle est votre analyse de la situation du point de vue d'Umbrella ?

Le caractère secret et identifié du savoir-faire est reconnu par les parties. Le savoir-faire est substantiel (intérêt économique avéré). Il pourrait pour autant ne pas être transmissible (pas reproductible) ou alors le licencié pourrait ne pas avoir le personnel qualifié pour le mettre en œuvre (haut degré de technicité). Il faut vérifier que le contrat de licence impose que le licencié dispose des moyens humains et techniques adéquats pour la mise en œuvre du savoir-faire. Si c'est le cas, Umbrella pourra arguer que Hill House ne dispose pas de personnel compétent.

Si Umbrella réussit à faire cette démonstration, il n'aura pas commis de faute et ne devra pas restituer les sommes. Dans le cas contraire, Hill House aura de sérieux arguments pour remettre en cause l'existence même du savoir-faire, demander la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

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

Enoncé

I - Etude de cas

Un organisme public français de recherche a signé un contrat de collaboration avec une entreprise elle aussi française. L'entreprise a souhaité cette collaboration du fait de la présence du professeur Tourneciel, spécialiste à l'échelle mondiale dans son domaine scientifique, au sein de l'organisme public. Son intervention est un élément déterminant de la conclusion de cette collaboration.

Après six mois de recherches, le professeur Tourneciel a été contacté par un institut américain. Il décide de rejoindre la Californie au beau milieu de la période d'exécution du contrat de collaboration.

Question I - 1

En tant que salarié de l'entreprise française chargé de la négociation des contrats, vous aviez sûrement fait une analyse des risques au regard d'une situation de ce type susceptible de se produire.

a) Quelles mesures de précaution avez-vous donc indiquées dans le contrat ?

b) Quelle sera la principale conséquence de cette clause si elle était mise en œuvre ?

En Californie, le professeur Tourneciel dépose une demande de brevet et communique avec l'institut américain au sujet de l'invention. Vous constatez que l'invention dont il est fait état dans cette communication correspond exactement à un ensemble de résultats de recherche obtenus à l'occasion de la collaboration de votre entreprise avec le professeur Tourneciel.

Question I - 2

a) Décrivez la situation du point de vue des droits sur cette invention.

b) Que pourriez-vous entreprendre ?

c) Comment procéder, dans quel ordre ?

II - Questions Diverses

Question II - 1

Plusieurs contrats peuvent « concerner » un même projet de recherche. Citez 5 exemples de contrats possibles, en indiquant s'ils se situent / avant / pendant / après l'exécution du projet concerné.

Question II - 2

Quelles principales différences (4) faites-vous entre un contrat de prestation et un contrat de recherche collaborative ?

Question II - 3

Dans un contrat, à quoi sert un préambule ?

Question II - 4

A qui appartient un cahier de laboratoire ?

Question II - 5

Citez 5 éléments à insérer dans un contrat de confidentialité :

Question II - 6

S'agissant des inventions de salariés, qu'est-ce que le juste prix ?

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

Corrigé

I - Etude de cas

Un organisme public français de recherche a signé un contrat de collaboration avec une entreprise elle aussi française. L'entreprise a souhaité cette collaboration du fait de la présence du professeur Tourneciel, spécialiste à l'échelle mondiale dans son domaine scientifique, au sein de l'organisme public. Son intervention est un élément déterminant de la conclusion de cette collaboration.

Après six mois de recherches, le professeur Tourneciel a été contacté par un institut américain. Il décide de rejoindre la Californie au beau milieu de la période d'exécution du contrat de collaboration.

Question I - 1

En tant que salarié de l'entreprise française chargé de la négociation des contrats, vous avez sûrement fait une analyse des risques au regard d'une situation de ce type susceptible de se produire.

a) Quelles mesures de précaution avez-vous donc indiquées dans le contrat ?

La clause « homme clé » : l'impossibilité de la personne clé est une cause de résiliation possible.

b) Quelle sera la principale conséquence de cette clause si elle était mise en œuvre ?

La fin du contrat, des clauses qui survivent, des conséquences en matière de contrepartie financière (si prévues).

En Californie, le professeur Tourneciel dépose une demande de brevet et communique avec l'institut américain au sujet de l'invention. Vous constatez que l'invention dont il est fait état dans cette communication correspond exactement à un ensemble de résultats de recherche obtenus à l'occasion de la collaboration de votre entreprise avec le professeur Tourneciel.

Question I - 2

a) Décrivez la situation du point de vue des droits sur cette invention.

Les résultats ont été obtenus par le professeur Tourneciel dans l'exécution du contrat de collaboration : ils sont donc propriété de l'organisme public français de recherche et de l'entreprise française.

Avec son départ, le professeur Tourneciel n'est parti avec aucun droit sur ces inventions ou résultats même s'il en est l'inventeur.

b) Que pourriez-vous entreprendre ?

Une action en revendication en propriété de brevet.

c) Comment procéder, dans quel ordre ?

- Je réunis les informations prouvant que les résultats ont été obtenus dans le cadre du contrat de collaboration : programmes scientifiques, compte-rendu de réunions (qui a inventé quoi et quand ?), cahier de laboratoire
- Je réunis les documents attestant que je suis bien ayant droit car employeur des inventions au moment de l'invention (contrat de travail).
- Je prouve la mauvaise foi du professeur Tourneciel en fournissant le contrat de collaboration qu'il a lui-même visé (cf. question I-1).
- Je tente une négociation à l'amiable avec le professeur Tourneciel et l'institut américain.
- Si cela ne fonctionne pas, je lance une action en revendication en propriété de brevet devant l'autorité compétente.

II - Questions Diverses

Question II – 1

Plusieurs contrats peuvent « concerner » un même projet de recherche. Citez 5 exemples de contrats possibles, en indiquant s'ils se situent / avant / pendant / après l'exécution du projet concerné.

	QUEL CONTRAT	QUAND	POURQUOI
Les accords préparatoires			
	Accord de confidentialité ("NDA" Non Disclosure Agreement)	Avant toutes négociations en vue du projet	Il sécurise l'échange d'informations confidentielles dans la phase de négociation
	Lettre d'intention	Quand la négociation est déjà avancée pour les projets importants	Elle permet d'encadrer les négociations afin de s'assurer que les parties tentent de parvenir à un accord en faisant tout leur possible, en toute bonne foi, mais sans forcément conclure. Elle fixe le cadre des négociations.
<i>pour parler ou avant contrat ?</i>	Le term sheet	Pour préparer les négociations du futur contrat	Support à la négociation qui permet de se concentrer sur quelques éléments fondamentaux (les points déterminants du contrat : objet, conditions financières, étendue des droits octroyés)
Les contrats antérieurs à l'obtention des résultats scientifiques			
	Contrat de soutien financier à la recherche	Avec le financeur public, quand le projet est sélectionné	Pour acter des droits et obligations vis-à-vis du financeur (et pas seulement le montant de l'aide octroyée)
	Contrat de collaboration	Avec le partenaire "industriel"	Droits et obligations des Parties pendant un projet : le résultat est le produit d'une collaboration scientifique entre partenaires
	Contrat de consortium	Avec un groupe de partenaires	Droits et obligations des Parties pendant un projet (le financeur public n'est pas Partie au contrat)
	Contrat de prestation technique	Avec un donneur d'ordre	Revient à externaliser d'une part de l'activité de recherche par le donneur d'ordre chez le prestataire

Question II - 2

Quelles principales différences (4) faites-vous entre un contrat de prestation et un contrat de recherche collaborative ?

Financement de la recherche par le partenaire :

- Moyens engagés/prix (participation ou financement du coût complet)
- Nature des obligations du laboratoire (moyen-résultat)
- Publications (permises sous conditions, a priori interdites)
- Propriété des résultats (exclusivité au commanditaire, copropriété des résultats communs à négocier)

Question II - 3

Dans un contrat, à quoi sert un préambule ?

Il présente la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat, le contexte de la recherche.

Question II - 4

A qui appartient un cahier de laboratoire ?

Il appartient à l'établissement public ou à l'entreprise qui emploie les chercheurs.

Question II - 5

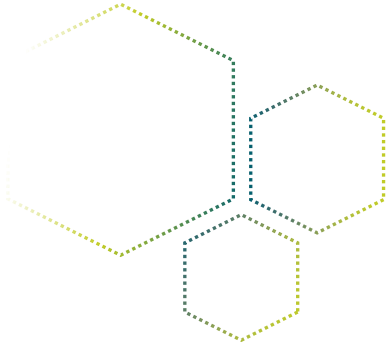
Citez 5 éléments à insérer dans un contrat de confidentialité :

1. le sujet/domaine de confidentialité
2. la définition des données confidentielles
3. la durée du contrat
4. les personnes concernées par les échanges
5. la restitution/destruction des données

Question II - 6

S'agissant des inventions de salariés, qu'est-ce que le juste prix ?

Le juste prix correspond à la compensation financière reçue par un salarié pour l'exercice par son employeur du droit de préemption légal dans le cadre d'une invention hors mission attribuable. Il est déterminé au temps T en fonction de l'intérêt scientifique, commercial, des contributions de l'inventeur et des efforts associés à la réalisation de l'invention.



Annales
Certificat animateur Propriété Intellectuelle

Contact
academie@inpi.fr

inpi

