



*Europe Juridique et Judiciaire*  
*Rencontres Forum de compétences mécatroniques*

# **La propriété industrielle dans le management de projet**

Mireille Papaix-Kalogerakis

*Présidente d'EJJ*

Conseil en propriété industrielle

13 décembre 2006 à Promopole - Yvelines



## **Les droits de PI sont des droits de propriété**

- Règles millénaires de propriété foncière
- Adaptation aux nouveaux biens immatériels
- Des millions de titres existent déjà
- Appropriation des résultats du projet ?
- Par quels droits ?
- Recherche des propriétaires antérieurs où, comment sur quoi?
- Évaluation des conditions d'appropriation des résultats du projet par les intervenants
- Organisation du projet



# Les droits de PI sont des droits de propriété Sur des créations nouvelles

- Toutes les créations ne sont pas protégeables
- Principe général: possibilité de se réserver un droit si la création a un apport suffisamment différent par rapport à l'existant
- Souvent cumul de plusieurs droits de PI par création
- Attention nombreuses différences parmi les droits de PI:
  - Les conditions d'appropriation;
  - Protection non uniforme entre les divers pays;
  - Les voies d'extension internationale;
  - Les régimes contractuels.....

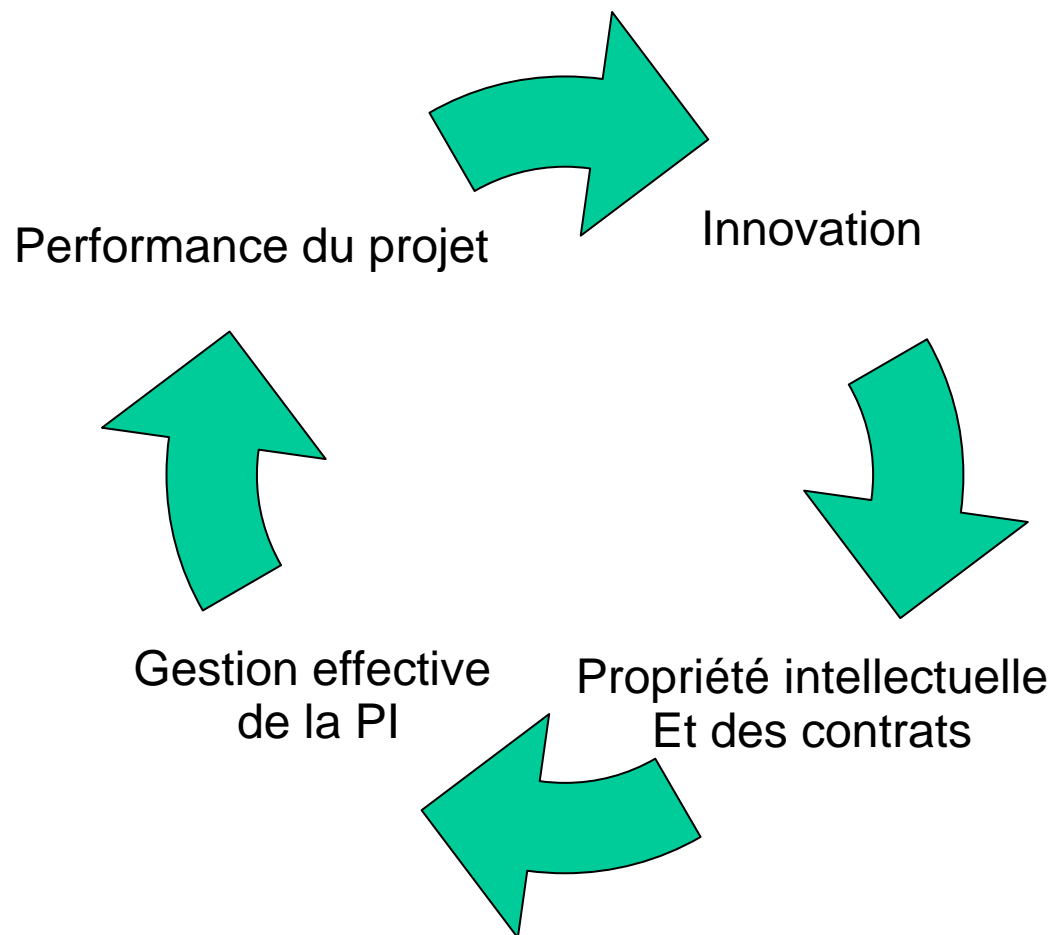


# Évaluation des risques

- Cadre juridique : Règles nombreuses et complexes
- Application différenciée selon le projet
- Devoir de prudence des spécialistes
- Intérêt d'évaluer les avis des spécialistes
- Intérêt de mesurer les autres alternatives
- Prise de décisions importantes parmi les options possibles
- Organisation du projet adaptée au vu des enjeux
- Importance des preuves en cas de conflit
- Conséquences fiscales pour le projet et le dirigeant



# Projet en Partenariat



13 décembre 2006 à Promopole - Yvelines



## Gestion de la PI

- Traitement par le dirigeant sans les spécialistes
- Traitement par les seuls spécialistes
- Traitement par le dirigeant avec les spécialistes assure une gestion effective



# Enjeux de la gestion effective de la PI

1. Solutions personnalisées au projet
2. Identification des droits de PI
3. Importance des brevets
4. Enjeu des brevets
5. Intérêt de la veille brevet
6. Performance de l'innovation
7. Évaluation de la prise de risque
8. Organisation des mesures minimales
9. Organisation des relations contractuelles
10. Soutien des fonds dédiés à l'innovation



# Analyses personnalisées

- Chaque projet a des enjeux PI différents pour :
  - Les droits de PI
  - Les contraintes juridiques
  - Les conditions financières:
    - Capacité financière
    - Avantages fiscaux
    - Avantage salarial
    - Valorisation future



# Solutions personnalisées

Après analyse



Organisation du projet

Choix des protections

Étendue des protections

Mesures minimales

Équilibre des contrats



## Importance des brevets

En principe, des droits sur un brevet permet de se réserver un périmètre de l'exploitation des résultats.

Si le projet comporte:

- une invention nouvelle
- impliquant une activité inventive
- et susceptibles d'application industrielle
- *Procurant un résultat technique.*

Attention le résultat technique n'est pas brevetable.

Seuls les moyens permettant d'arriver au résultat le sont.



## Enjeu des brevets

Demander d'interdire des tiers de poursuivre l'exploitation de votre invention brevetée.

Mais votre brevet pourra être annulé.

Les moyens d'annulation en justice plus larges que ceux disponibles lors de l'examen devant les Offices.

Donc seuls les brevets les plus solides ne sont pas annulés. Seuls ces brevets constituent des menaces réelles pour les grosses sociétés.

Mais tous les brevets sont consultables.



# Veille concurrentielle

Veille concurrentielle



gains de compétitivité

Un brevet délivré ( lettre B) = une solution technique à un problème technique non encore résolu.

- Les brevets = information concurrentielle autorisée
- Cheminement des concurrents ou des partenaires
- 80% des informations scientifiques et techniques ne sont jamais publiées ailleurs



# Performance de l'innovation

Une innovation de PME porte souvent sur la combinaison de moyens connus.  
Elle est brevetable si elle n'est pas évidente pour l'homme du métier.

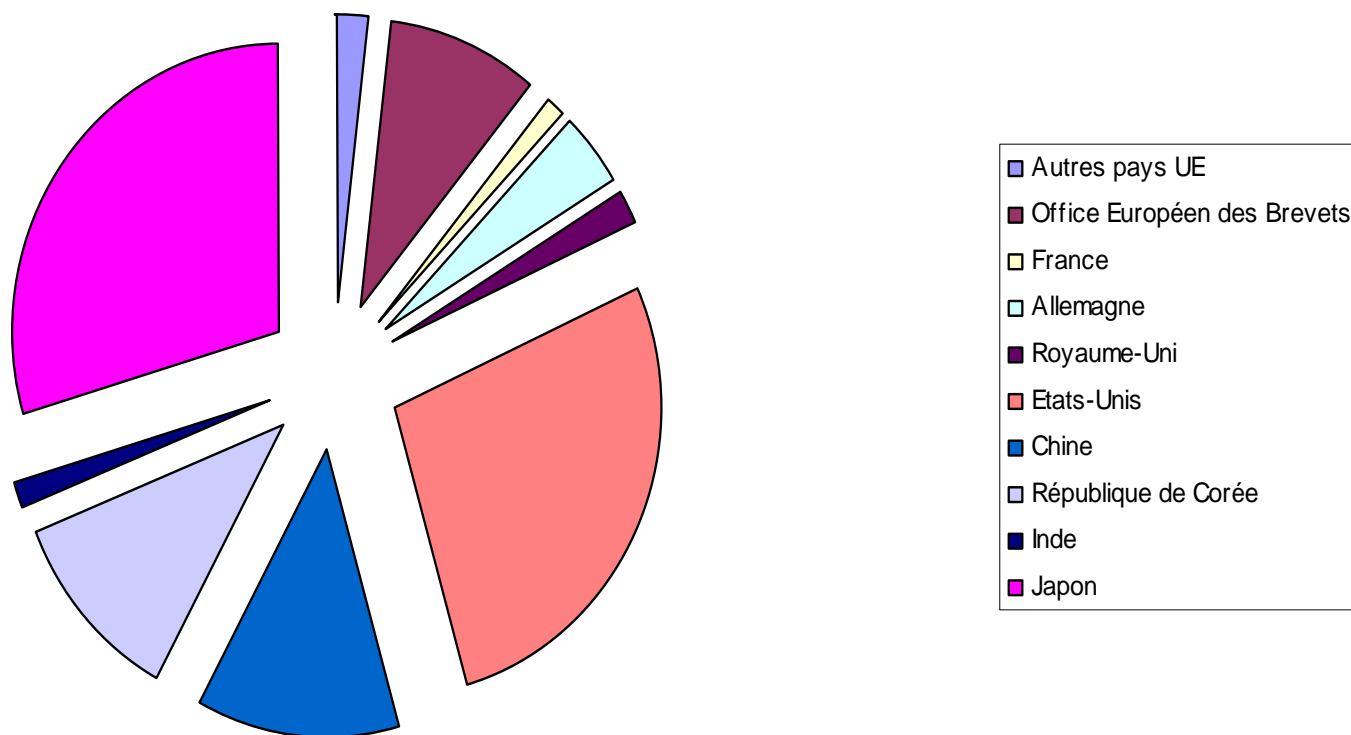
Intérêt de la veille brevet:

- ⇒ Connaissance de cheminements techniques
- ⇒ Gain de temps pour les solutions
- ⇒ Anticipation sur les problèmes potentiels
- ⇒ Intérêt de la formation à la consultation des bases de données brevet

Mais attention aux brevets leurres



# Répartition des brevets dans quelques pays en 2005



13 décembre 2006 à Promopole - Yvelines



# Identification des autres droits de PI

- Principaux droits pouvant se cumuler dans un projet:
  - Les droits sur les inventions: les brevets;
  - Le cas des logiciels: brevets + droit d'auteur;
  - Cas particulier: la possession personnelle antérieure
  - Les droits sur les noms des produits: les marques;
  - Les droits sur les créations de forme: les dessins ou modèles ou droit d'auteur;
  - Les procédés de fabrication: le secret, le savoir-faire, ..
  - Les droits protégeant le pillage, le parasitisme: la concurrence déloyale....



## Mesures minimales

Protections défensives:

Droit d'auteur

Dépôt des logiciels et des œuvres numériques

Dessins et modèles non enregistrés

Protections pour poursuite exploitation interne:

Possession personnelle antérieure

Limites de cette protection

Connaissances antérieures à un projet



# Problématique des Contrats de PI

- Intégration des contrats dans les régimes juridiques existants
- Intégration des contrats dans les contrats précédents
- Intérêt de comprendre les solutions possibles pour décider la base de la relation contractuelle
- Tous les contrats sont différents
- Intérêt d'adapter les contrats à la situation du projet



## Exemples de questions dans les Contrats de PI

- Confidentialité – Objet, durée, classification documents
- Sort des résultats:
  - Avant le projet: connaissances antérieures
  - Pendant le projet: connaissances nouvelles
  - Après le projet: exclusivité ou non
    - attention au logiciel: possibilité de le modifier ou non



## Suite Exemples de questions dans les Contrats de PI

- Propriété des résultats:
  - Une société exclusivité de la propriété et de l'exploitation
  - Deux => copropriété contraintes
  - Possibilité d'accorder à une société la propriété et de concéder à l'autre la licence exclusive
- Responsabilité des sociétés:
  - Selon l'étendue des droits répartis au vu du contrat, degré de responsabilité plus ou moins étendu



# Propriété des résultats?

- Propriété pour celui qui réalise la création
- Et non pour celui qui commande ou qui paie
- Sauf en principe:
  - Invention de salariés
  - Logiciel créé par des salariés
  - Transfert de propriété possible par contrat
- Prudence pour la copropriété
- Attention
  - aux créations effectuées dans une précédente activité professionnelle
  - Au droit d'auteur
  - Aux stagiaires