

Protection de la PI: acteurs, outils



UNITEC IP Course, Genève, le 27 mai 2010

Philippe Grosfillier
ANDRE ROLAND S.A.

Objectifs

- Aperçu des acteurs
- Aperçu des stratégies à mettre en oeuvre
- Structure d'un brevet, exemple

Brève présentation (d'un acteur

- Philippe Grosfillier
- Ingénieur EPFL
- Mandataire Suisse et Européen
- Dans le domaine depuis 1991
- Associé du Cabinet ANDRE ROLAND SA à Lausanne
- Notre devise c'est

Brève présentation (d'un acteur)

Nous aidons nos clients du monde entier à intégrer de façon efficace la propriété intellectuelle dans leur business

Conseil en PI

- Comme son nom l'indique: c'est un conseil
- Notre rôle n'est pas forcément de déposer
- Vous aider à déterminer de quoi vous avez besoin
 - Protection (au sens PI)
 - Avocat (problème de contrat, contrefaçon)
 - Autre

Conseil en PI

- Si protection PI
- Quel outil est adapté ?
- Déposer oui ou non
- Si oui, quoi ? Brevet, marque, design
- Si non quoi ? Secret, copyright, notaire

Conseil en PI

- Exemple du brevet
- Où déposer (quel est le marché réel/potentiel)
- Quoi déposer
- Comment optimiser la stratégie (dépôts)
- Quels sont les coûts
- Comment optimiser la stratégie (coûts)

Conseil en PI (en résumé)

- Conseil / Aide
- Compétence
- Gestion administrative des procédures
- Réseau

Conseil en PI

- Conseil n'est pas obligatoire pour certaines opérations et pour certaines procédures (nationales CH, régionales EP)
- Mais le temps c'est de l'argent !

Offices de PI

- Entités nationales ou internationales
- IPI, INPI, USPTO
- OEB
- OMPI
- OHMI
- Entités devant lesquelles votre Conseil peut vous représenter (mandataire)

Offices de PI

- Entités chargées de la gestion administrative des demandes déposées et délivrées
- De l'examen
 - Formel
 - Quand au fond
- Délivrance des titres
- Annuités/renouvellements
- Certains litiges: opposition, réexamen

Tribunaux

- Contrefaçon
- P.ex. Tribunal Fédéral des Brevets (en formation)
- Litiges contractuels
- Autres

Alternatives au Tribunal

- Médiation
- Arbitrage
- Chambres de Commerce, OMPI

Bureaux de TT

- UNITEC: service créé par l'Université de Genève pour valoriser les découvertes issues de ses activités de recherche
- Interface entre le monde académique et le monde industriel

Exemple concret

- Un brevet

Procédure nationale

- Protection conférée limitée au pays
- Recherche facultative
- Examen pas forcément sur le fond (conditions de brevetabilité)
- Durée protection = 20 ans à compter de la date de dépôt

Procédure européenne

- Examen de forme
- Recherche
- Examen quant au fond
- Délivrance
- Validations nationales
- (Opposition)
- (Recours)

Brevet régional

- Brevet européen = Faisceau de brevets nationaux
- Autres brevets régionaux: Eurasien, ARIPO, OAPI, GCC

Procédure PCT

- Procédure consultative
- Se termine 30 mois après la date de priorité ou dépôt
- Examen de forme
- Recherche et opinion écrite (IPRP)
- Examen détaillé (facultatif)
- Rapport d'examen (IPER)
- Phases nationales/régionales

Demande internationale PCT

- Il ne peut s'agir que d'une demande
- Les brevets internationaux n'existent pas !
- Un brevet national peut être issu d'un brevet régional, lui-même étant basé sur une demande internationale, elle-même revendiquant une priorité basée sur une demande de brevet nationale.

Types de procédures d'examen

- Nationale (US, DE, CH, ...)
- Régionale (Européenne, ...)
- Internationale (PCT)

Examen: critères de brevetabilité selon la CBE (notamment)

- Nouveauté
- Activité inventive (non-évidence)
- Application industrielle

Structure d'une demande de brevet ou d'un brevet

- Données administratives
- Abrégé
- Description (introduction, état de la technique, résumé de l'invention, description détaillée, exemples)
- Dessins
- Revendications

Préparation et dépôt d'une demande de brevet

- Confidentialité au moins jusqu'au dépôt!
- Descriptif de l'invention
- Recherche d'antériorité
- Collaboration étroite entre les inventeurs et le Conseil en brevets
- Se mettre à la place du concurrent

Obtenir un brevet

- Une « victoire d'étape » dans un processus global (PI mais aussi produit)
- Il peut être utilisé (contrefaçon, cession, licence)
- Il peut être attaqué (opposition, révocation)
- Il peut être bloqué (dépendance)
- Mais il faut le maintenir en vie...

Quelques raisons de consulter les brevets

- 64 % de toute l'information technologique est uniquement divulguée dans la littérature brevet
- Etude de liberté d'exploitation
- Ne pas ré-inventer la roue
- Suivi de la concurrence
- Identifier des contrefacteurs potentiels
- Inspiration pour de nouvelles inventions

Liens utiles

- www.ipi.ch
- www.epo.org
- www.wipo.int