



European IPR Helpdesk

Fiche pratique

Les problématiques de Propriété Intellectuelle dans les conventions d'affaires

Juin 2015¹

Introduction.....	1
1. Ce que vous devez savoir avant de participer à une convention d'affaires.....	2
1.1. Une demande de protection permet une divulgation sécurisée de la PI.....	2
1.2. La protection de la PI est territoriale	3
1.3. Des limites de temps pour étendre la PI dans d'autres pays.....	3
1.4. L'enregistrement d'un copyright peut être conseillé	4
1.5. Les informations qui doivent rester confidentielles	4
1.6. Le marquage de la technologie, un volet de la protection	5
2. A faire et ne pas faire	5
2.1. Avant l'évènement	5
2.2. Pendant l'évènement	7
2.3. Après l'évènement.....	8
Pense-bête	9
Ressources complémentaires	9

Introduction

De nombreux organismes organisent en Europe des conventions d'affaires pour les entreprises². Ces évènements sont un moyen facile, rapide et efficace pour celles-ci de rencontrer des partenaires potentiels, notamment lors de rendez-vous individuels. De manière générale, la participation à ces évènements implique de diffuser publiquement sur des sites internet dédiés ou sur place des offres technologiques. Quel que soit le format de ce type d'évènement, il existe des

¹ Fiche pratique publiée en Janvier 2012 puis mise à jour en Juin 2015.

² « Enterprise Europe Network », l'association industrielle ARTEMIS ou similaire.

risques associés à la Propriété Intellectuelle (PI) dont tous les participants devraient avoir conscience.

L'objectif de cette fiche pratique est de fournir une vue d'ensemble des principales problématiques de PI devant être prises en compte lors de la participation à une convention d'affaires. Être conscient des risques est la première étape d'une préparation solide, essentielle pour une participation efficace à ce type d'évènement. Mais la participation à l'évènement le jour J n'est qu'une des étapes pour un partenariat commercial fructueux et les actions engagées après l'évènement en question nécessitent aussi d'être vigilant sur les aspects de protection de la PI. In fine, notre conseil est bien d'être conscient des problématiques de PI et de s'y être préparé en conséquence pour les différentes étapes du processus du partenariat.

1. Ce que vous devez savoir avant de participer à une convention d'affaires

1.1. Une demande de protection permet une divulgation sécurisée de la PI

Que ce soit dans les salons, les conférences ou lors de rencontres d'affaires, vous êtes invités à communiquer sur votre technologie ou vos produits, à présenter et argumenter sur la valeur ajoutée de votre proposition pour tenter d'établir de nouveaux partenariats.

Cependant, si vous divulguez vos idées ou projets sans aucun type de protection associé vous augmentez de manière certaine le risque d'en perdre l'exclusivité. En effet, la divulgation, outre le fait de vous priver d'un titre de protection éventuel, donne aussi l'avantage à vos concurrents de pouvoir utiliser vos propres idées sans aucun bénéfice pour vous.

Pour certains titres de propriété industrielle, en particulier les brevets et les dessins et modèles, la nouveauté est un prérequis essentiel pour obtenir une protection. Une divulgation précoce de l'invention, y compris par l'inventeur, résulte donc en une perte de la nouveauté qui risque d'anéantir vos chances d'obtenir une protection par le brevet ou le dessin et modèle. En conséquence, vous ne pourrez pas tirer le maximum de bénéfices de votre invention et profiter d'un monopole vous permettant d'interdire à des concurrents de produire, utiliser ou vendre cette invention.

C'est en utilisant les outils de protection offerts par la PI que vous serez en mesure de communiquer et développer vos idées et innovations de manière sécurisée.

Titre de PI	Pour quoi ?	Enregistrement ?
Brevet	Nouvelles inventions	Requis
Modèle d'utilité	Nouvelles inventions	Requis avec des conditions moins strictes que pour le brevet
Marque	Signes distinctifs	Requis
Dessin et modèle	Apparence des produits	Généralement requis, mais il est possible d'obtenir un dessin et modèle non enregistré
Droit d'auteur	Œuvres littéraires et artistiques, travaux scientifiques	Pas nécessaire, mais possible dans certains pays

1.2. La protection de la PI est territoriale

Les droits de PI sont territoriaux par nature. C'est-à-dire qu'ils ne sont valables que dans la région ou le pays où la protection a été demandée et obtenue. Par exemple, un brevet national délivré par l'Office Espagnol des Brevets et Marques n'aura d'effet que sur le territoire espagnol. En conséquence, le déposant n'a aucun droit en dehors de l'Espagne et n'a pas de légitimité à interdire les concurrents d'utiliser son invention sur d'autres territoires.

Plusieurs conséquences découlent du caractère territorial des droits de PI, notamment:

- Pour obtenir une protection dans plusieurs pays, il est nécessaire de déposer la demande de brevet, dessin et modèle ou marque dans chaque pays visé;
- Les lois et procédures pour la protection de la PI varient selon les pays.

Ainsi, si vous cherchez des partenaires commerciaux dans d'autres pays, vous devez vous assurer que votre PI est protégée dans les pays en question.

1.3. Des limites temporelles pour étendre la PI dans d'autres pays

Dans la plupart des juridictions, l'inventeur qui, le premier, dépose une demande de brevet d'invention dispose d'un droit de priorité, même devant un inventeur revendiquant la paternité d'une même invention à une date antérieure. Ce système est généralement désigné comme le système du « premier déposant », par opposition au système du « premier inventeur ».

Ce droit de priorité a aussi un effet dans d'autres pays pour une période de temps donnée. En effet, conformément à l'article 4(1) de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle³, le déposant ayant déposé une demande en bonne et due forme dans un état membre dispose d'un droit de priorité lui permettant de solliciter une protection dans un laps de temps donné dans d'autres pays signataires. En conséquence, il n'est pas nécessaire de déposer des demandes de protection simultanément dans tous les pays dans lesquels le déposant souhaite protéger son invention. Cette règle s'applique non seulement aux brevets mais aussi aux modèles d'utilité, aux dessins et modèles ainsi qu'aux marques. Cette période de priorité est de douze mois pour les brevets et les modèles d'utilité ; elle est de six mois pour les dessins et modèles et les marques.

Ainsi, durant cette période de priorité vous avez la possibilité de demander une protection dans d'autres pays tout en bénéficiant de la date du premier dépôt pour toutes les demandes. Ce système permet de rester le premier à avoir enregistré dans l'ensemble des pays et de disposer ainsi d'un délai pour étudier et évaluer l'intérêt et le potentiel commercial dans le pays d'origine et les autres pays concernés. A l'issue de cette période de priorité, vous perdez votre droit de priorité ainsi que, dans le cas des brevets, la nouveauté puisque votre invention a été divulguée lors de la publication de votre première demande de brevet.

1.4. L'enregistrement du droit d'auteur peut être conseillé

Bien que le droit d'auteur n'ait pas à être déposé et que l'enregistrement ne soit pas requis pour une protection, des outils permettent un tel enregistrement. De nombreuses compagnies ainsi que des offices nationaux de la PI au sein de l'Union Européenne fournissent un moyen de preuve quant à la date de priorité⁴.

L'utilisation de tels dispositifs peut s'avérer utile, en particulier car elle permet de prévenir l'appropriation illicite d'informations lors de négociations entre partenaires potentiels.

1.5. Les informations qui doivent rester confidentielles

Toutes les entreprises détiennent des informations confidentielles, certaines pouvant présenter une grande valeur (la recette du Coca-Cola ou l'algorithme de recherche de Google par exemple). Contrairement aux droits de propriété intellectuelle, ces actifs de l'entreprise ne requièrent pas de nouveauté ou d'enregistrement et peuvent être valables sans limite de temps, tant que le secret

³ Article 4(1) de la Convention de Paris : *"Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après"*.

⁴ Un exemple d'un tel enregistrement est le i-DEPOT, service proposé par le l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle. Une autre solution: les créateurs peuvent s'envoyer une copie de leur œuvre originale par recommandé avec accusé de réception et conserver ce courrier scellé à leur domicile jusqu'au besoin éventuel de prouver une contrefaçon. Il est aussi possible de faire un dépôt chez un huissier ou un notaire.

est maintenu. En effet, tout type d'information (p.ex. prototype, savoir-faire, formule ou méthode) peut être considéré comme une information confidentielle à partir du moment où :

- Elle est gardée secrète et n'est pas disponible publiquement ;
- Elle a une réelle valeur commerciale car elle est secrète ;
- Le propriétaire a mis en œuvre des mesures raisonnables pour la garder secrète.

Le détenteur d'information confidentielle est ainsi censé fournir les efforts nécessaires pour maintenir le secret sur ladite information, notamment par la signature d'accords de confidentialité ou de non divulgation avec les potentiels partenaires commerciaux à chaque fois qu'il est nécessaire de divulguer cette information. Ce qui s'avère généralement le cas lors des négociations pour la conclusion d'accords de cession de licence, de distribution ou d'un partenariat technologique.

1.6. Le marquage de la technologie, un volet de la protection

Différents symboles de la PI apparaissent sur les produits comme © pour le droit d'auteur (copyright), ™ ou ® pour les marques déposées ou bien d'autres encore signalant la protection par un droit de PI. Bien que le marquage de son produit par un tel symbole ne soit pas obligatoire, celui-ci peut s'avérer vraiment bénéfique. C'est en effet un moyen simple de communication envers ses clients et ses concurrents sur le fait que le produit a été protégé via des droits de PI et de les avertir ainsi d'une potentielle situation de contrefaçon.

2. A faire et ne pas faire

2.1. Avant l'événement

2.1.1 Identifier et protéger la PI

Vous devez, dès ce stade, être dans une posture active pour la préservation et la défense des actifs intangibles de votre entreprise puisque la protection par des droits de propriété industrielle n'est généralement pas automatique.

La première étape est d'identifier les objets impliqués dans la technologie que vous souhaitez présenter, transférer et commercialiser pendant la convention d'affaires. Cette analyse vous permettra d'identifier les différentes formes de protection par la PI que vous pourrez mobiliser, tout en sachant que souvent plus d'une forme de protection pourrait être utilisée.

Objet	Brevet	Modèle d'utilité	Dessin et modèle	Droit d'auteur	Marque	Information confidentielle
Invention technique (produit, procédé, méthode⁵...)	X	X				X
Logiciel	X ⁶	X		X		X
Article scientifique				X		
Design d'un produit			X	X	X	
Nom d'une technologie/d'un produit					X	
Savoir faire	X	X				X
Site Internet			X	X	X	X

Une fois acté la ou les meilleure(s) forme(s) de protection, vous pourrez déterminer si une demande d'enregistrement est nécessaire ou non. Certaines formes de protection comme les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles ou les marques nécessitent une demande d'enregistrement formelle. Il est alors conseillé de contacter un mandataire brevet ou autre spécialiste en PI pour vous faire accompagner lors des procédures de dépôt et pour vous aider à décider des territoires pour lesquels demander une protection. Il peut aussi être utile de discuter avec lui de la possibilité de cumuler plusieurs droits de PI afin d'espérer détenir une protection la plus forte possible.

Certains droits de PI, comme les droits d'auteur, existent de facto dès la création de l'œuvre, sans enregistrement requis pour la protection. Cependant, cela n'exclut pas la nécessité de mettre en place une stratégie pour la protection de telles créations. En particulier, il est conseillé d'enregistrer et de marquer les créations à l'aide des symboles de PI.

Il est important de vous assurer que votre capital immatériel est protégé dans le pays que vous allez visiter ou bien dans la zone géographique dans laquelle vous recherchez des partenaires.

⁵ A l'exception des méthodes exclues de la brevetabilité selon les Articles 52(2)(c), (3) et 53(c) de la Convention sur le Brevet Européen (CNE)

⁶ La brevetabilité des logiciels fait encore débat de par son exclusion au vu des Articles 52(2)(c) et (3) de la CBE. Cependant la Grande chambre de recours de l'Office Européen des Brevets est disposée à leur brevetabilité lorsque les revendications concernent un programme d'ordinateur définissant ou usant de moyens techniques (hardware).

2.1.2 Préparer avec attention les documents commerciaux et marketing de l'entreprise et de ses produits

Pour éviter de prendre le risque de perdre vos idées et leur nouveauté, vous devez passer en revue l'ensemble de vos supports de communication. En effet, l'offre de technologie ainsi que toute publication (p.ex. brochure, flyer ou présentation électronique) que vous utiliserez sur place ou apporterez avec vous doivent être vérifiées pour être sûr de ne pas divulguer par inadvertance des informations importantes non protégées.

2.1.3 Ne pas hésiter à solliciter des experts de la PI

Les experts de la PI, avocats ou mandataires spécialisés peuvent vous assister dans votre préparation pour la participation à un salon. Ils peuvent notamment vous accompagner dans les étapes suivantes :

- Identification de votre PI;
- Détermination de la meilleure forme de protection de vos actifs (par exemple : avez-vous intérêt à demander une protection par le brevet ou serait-il plus intéressant de choisir la voie du secret pour votre invention ?) ;
- Suivi des procédures d'enregistrement de votre PI.

Il peut être aussi utile d'avoir sur vous ou à portée de main les coordonnées ainsi que les disponibilités de vos Conseils en Propriété Industrielle de manière à pouvoir bénéficier de leur conseils et recommandations d'actions à mener au plus vite en cas de détection de potentiels contrefacteurs. Une intervention rapide étant primordiale dans une telle situation.

2.2. Pendant l'événement

2.2.1 Ne pas communiquer sur des informations confidentielles ou nouveau projet encore non protégé

Dans la plupart des conventions d'affaires, les participants peuvent distribuer leur profil avec une offre de coopération et tout autre document technique de manière à présenter leur technologie propriétaire aux autres visiteurs et programmer des rendez-vous avec des participants qu'ils auront ciblés et sélectionnés. Vous devez garder en tête le principe suivant : ne partager que l'information que vous avez décidé, en amont, de révéler. N'oubliez pas que tout nouveau travail n'ayant pas encore fait l'objet d'une protection doit être gardé confidentiel.

Dans le cas où vous auriez planifié des rendez-vous avec des partenaires commerciaux potentiels, n'oubliez pas de préparer en avance une courte présentation de votre entreprise, de votre offre et de votre recherche. Par ailleurs, dans le cadre d'une première prise de contact, il est conseillé de ne partager

aucune information confidentielle, même dans le cadre d'une signature d'un accord de confidentialité.

2.2.2 Anticiper la probabilité de croiser des contrefacteurs

Rencontrer de potentiels partenaires commerciaux signifie aussi que vous êtes à même de croiser des contrefacteurs éventuels, notamment parce que les conventions d'affaires sont souvent associées à des expositions ou salons commerciaux. Si tel était le cas, profitez de l'évènement pour collecter le maximum de preuves possibles (photos, cartes de visites, brochures, etc.). Ce matériel pourra être fortement utile par la suite dans le cas où vous auriez à faire respecter vos droits.

2.3. Après l'événement

2.3.1 Signer des Accords de Non Divulgation

Suite à votre participation à une convention d'affaires, il est probable que vous ayez des contacts ultérieurs avec les entreprises avec lesquelles vous êtes entrés en relation pour la conclusion d'accord de partenariats. A ce stade, il est très important de mettre en place un accord de confidentialité, établissant les conditions dans lesquelles vous échangerez des informations confidentielles en toute confiance.

Ce document faisant office de base contractuelle par rapport aux droits et obligations des deux parties, il est vivement conseillé de le faire réviser par un professionnel du droit avant utilisation.

En effet, ces accords comportent aussi des risques dans la mesure où, si une partie ne respecte pas ses engagements elle peut être poursuivie en justice, allant jusqu'à la réparation des dommages causés.

Un tel accord sera donc utile uniquement dans le cas où il y a un intérêt réel et sérieux d'accès à l'information confidentielle. De plus, vous devrez être sûr qu'il y a vraiment besoin de divulguer cette information ainsi qu'être vigilant sur votre interlocuteur : serait-il suffisant de divulguer une description dans les grandes lignes ? Mon interlocuteur est-il en capacité de garder confidentielle cette information stratégique ? Telles sont les questions que vous devez vous poser. Gardez toujours en tête que la meilleure façon de protéger une information confidentielle reste de ne pas la partager, même en présence d'un accord de confidentialité⁷.

⁷ Voir Irish, V., 'Disclosing Confidential Information', NXT plc September 2003 : http://www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing_inf_fulltext.html.

Pense-bête

- ✓ Identifier et bien circonscrire les objets impliqués dans la technologie
- ✓ Lister les potentiels droits de PI associés
- ✓ Décider d'une ou plusieurs formes de protection (titres de PI, secret...)
- ✓ Demander une protection PI sur les territoires concernés
- ✓ Relire avec attention les plaquettes d'entreprise ainsi que les documents marketing et commerciaux (brochures, posters, présentations...)
- ✓ Avoir en tête les informations que vous pouvez communiquer et celles qui doivent rester confidentielles
- ✓ Contacter des experts de la PI
- ✓ Etre à l'affût des potentiels contrefacteurs et si nécessaire, accumuler le maximum de preuves possibles
- ✓ Signer des accords de confidentialité

Ressources complémentaires

Pour aller plus loin sur le sujet :

- Clefs de la Propriété Intellectuelle : Guide destiné aux petites et moyennes entreprises exportatrices
http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/secrets_ip.html
- EPO Inventor's Handbook :
<http://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook.html>

CONTACT

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter

European IPR Helpdesk
c/o infeuurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email : service@iprhelpdesk.eu
Tél : +352 25 22 33 - 333
Fax : +352 25 22 33 - 334



©istockphoto.com/Dave White

CCI Occitanie

Ambassadeur du « European IPR Helpdesk » :
Sandra Pignon
Consortium Entreprise Europe Network – France
Méditerranée
99 Impasse Adam Smith
F-34470, Pérois

Email : s.pignon@occitanie.cci.fr
Tél : +33-467-136-873

A PROPOS DU « EUROPEAN IPR HELPDESK »

Le « European IPR Helpdesk » a pour objectif de sensibiliser à la Propriété Intellectuelle (PI) et aux Droits de Propriété Intellectuelle (DPI). Il propose gratuitement informations, conseils et formations sur la PI et les DPI aux participants actuels et potentiels aux projets financés par l'Union Européenne. De plus, il offre un support gratuit en PI aux PME européennes négociant ou engagées dans un partenariat technologique ou commercial, notamment dans le cadre du programme « Entreprise Europe Network ».

Helpline: Le service d'assistance téléphonique offre des conseils personnalisés sur toutes vos questions en matière de PI, dans les 3 jours ouvrables. Vous pouvez contacter l'équipe directement sur le site – www.iprhelpdesk.eu – par téléphone ou par fax.

Site Internet: Celui-ci dispose d'une large bibliothèque en ligne comprenant des guides, des fiches pratiques ou des études de cas fournissant des informations utiles et des recommandations pratiques sur la manière d'aborder les questions de PI dans différents contextes (audit, protection, commercialisation de la PI, etc.)

Lettres d'information et Bulletins: Soyez informés des dernières actualités en terme de PI et accédez aux nouvelles publications de fiches pratiques et études de cas en vous inscrivant à la lettre d'information et aux Bulletins.

Formation: L'équipe a constitué un catalogue de modules de sensibilisation et de formation à la PI. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus ou planifier une session de formation en envoyant un email à training@iprhelpdesk.eu.

AVERTISSEMENT

Cette fiche d'information a été réalisée dans le cadre du précédent programme European IPR Helpdesk (2011-2014) sous contrat de service avec la Commission Européenne. Depuis 2015, le « European IPR Helpdesk » reçoit un financement du programme de recherche et innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne (UE) sous la convention de subvention No 641474. Il est géré par EASME, l'agence exécutive de la Commission Européenne pour les petites et moyennes entreprises, et sous orientation stratégique de la Direction générale du Marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME (GROW) de la Commission Européenne.

Même si cette fiche d'information a été réalisée grâce au soutien financier de l'UE, son contenu ne représente pas et ne doit pas être considéré comme représentant l'opinion officielle de EASME ou de la Commission Européenne. Ni EASME, ni la Commission Européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne peuvent être tenues pour responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

Bien que le « European IPR Helpdesk » s'attache à délivrer un service de haute qualité, aucune garantie ne peut être donnée sur l'exactitude ou la complétude du contenu de cette fiche d'information et les membres du consortium du « European IPR Helpdesk » ne peuvent être tenus pour responsables de l'utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce guide.

Cette fiche d'information a été traduite par Sandra Pignon de la CCI Occitanie, partenaire de « Entreprise Europe Network », en sa capacité d'Ambassadeur du « European IPR Helpdesk ». Cette traduction dérive de matériel fourni gratuitement par le « European IPR Helpdesk ». Le « European IPR Helpdesk » n'est pas responsable des modifications ou pertes de sens causées par la traduction du contenu original.

Plus information sur www.iprhelpdesk.eu.

© Union Européenne (2015)