



ARTICLE

WORLD IP DAY 2021 : "PME, COMMERCIALISEZ VOS IDÉES I" LES DOS & DON'TS D'AD

| 26/04/21 |



La propriété industrielle (PI) est essentielle tout au long de la vie d'un produit.

Toutefois, pour une PME, l'utilisation de la PI comme outil favorisant la commercialisation de ses idées n'est pas toujours évidente. Il existe de nombreux écueils à éviter qui sont bien souvent peu connus des PME.

Les Do & Don't dressent une liste (non-exhaustive) des bons réflexes PI pour une PME au stade de la conception du produit, avant son lancement et après son lancement.

Pour innover et commercialiser, il faut avoir une idée, ne pas la perdre et l'exploiter.

Se constituer des portefeuilles de droits de propriété industrielle (DPI) est une première étape pour la commercialisation de ses idées par une PME. Cependant, des DPI seuls, ne seront pas suffisants, il faut également mettre en place une politique de secret des affaires et de confidentialité et penser à une incitation à l'innovation à travers une politique interne d'invention de salariés.

François Pochart, Lionel Martin, Pierre-Olivier Ally, Laure Arnon-Duquesnoy, Martin Brion, Julia Cohen-Solal, Asma Bendjaballah, Geoffroy Thill, Nicolas Pigeau, Elodie Bardon, Louise Millot



1

Au stade de l'invention Garder le secret et inciter pour innover

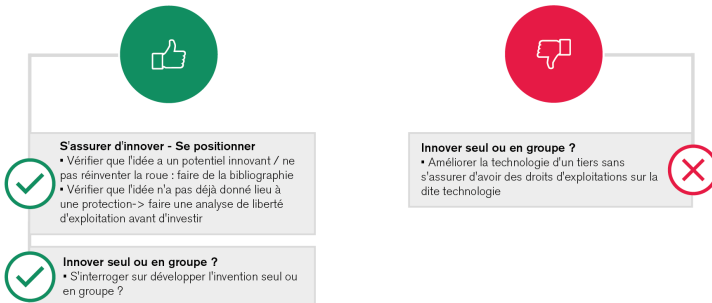
Au stade de l'invention

Au stade de l'invention

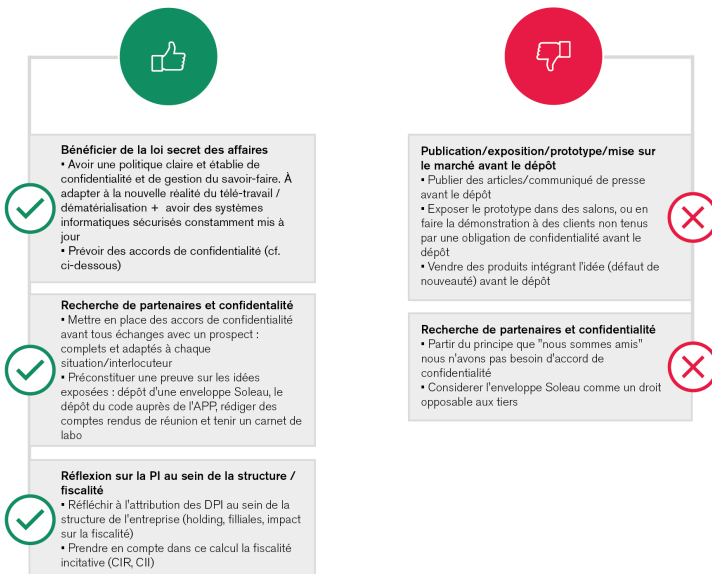
Au stade de l'invention

de l'invention

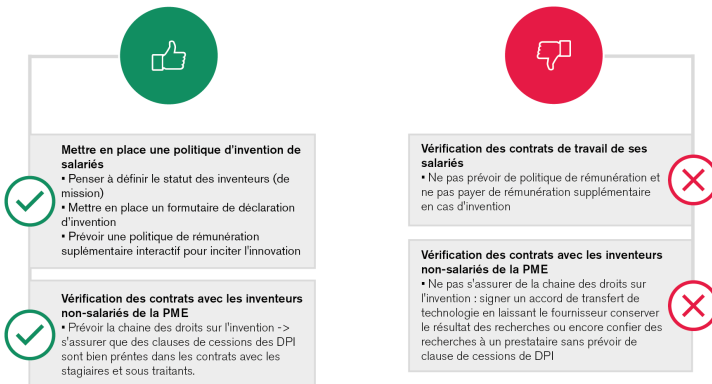
Définir son innovation



Les points de vigilance dans ses démarches lors de la R&D d'un produit



Gérer ses contrats et sa politique d'invention de salariés



Consulter son CPI et son avocat : quand et pourquoi ?



Au stade

Au stade de l'invention

Avant le lancement du produit

Avant le lancement du produit

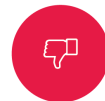
2

Avant le lancement du produit Adopter un droit de PI approprié

Les bons réflexes en marque/dessin et modèle/nom de domaine



- Aller voir son conseil suffisamment tôt
- Faire une étude coûts / avantages : dépôt, rédaction, oppositions, contentieux



- Consulter un conseil une fois que le produit, le site internet, le logo, la technique ont été rendus publics



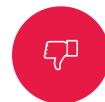
- Marque**
- Réfléchir à un nom de marque
 - S'assurer de sa distinctivité, non-descriptif
 - Recherche d'antériorité : s'assurer de la disponibilité du signe en ayant une vision claire des marques du marché pour des produits identiques ou similaires



- Dessin et modèle**
- S'assurer de la nouveauté et caractère propre
 - Recherche d'antériorité



- Nom de domaine**
- Réserver les noms de domaine et extensions pertinents



- Marque**
- Baser sa stratégie commerciale sur une marque dont on est pas certain de la validité



- Dessin et modèle**
- Oublier que la divulgation est destructrice de nouveauté (limite : délai de grâce d'un an)

Le ou les droits de propriété industrielle approprié(s)



- Choix d'un titre approprié**
- Ne négliger aucune protection : marques, dessin et modèle, brevet, certificat d'utilité. Faire la balance avec le secret / savoir faire. Penser au certificat d'obtention végétale.
 - Comprendre son marché pour le choix des extensions de protection (marque penser à l'obligation d'exploitation de la marque à tout le moins au sein de l'UE)



- Quand et comment déposer**
- Vérifier l'ordre de dépôt des DPI
 - Déposer à temps et s'assurer de la protection de son produit avant le lancement
 - Penser au dépôt d'une demande internationale de brevet pour gagner du temps
 - Faire sa demande de certificat complémentaire de protection dès l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché



- Dépôt et fiscalité**
- Ne négliger aucune incitation fiscale : CIR CII, IP box
 - L'IP box couvre les revenus tirés des droits de propriété intellectuelle en ce y compris les inventions brevetables non brevetées (pour les PME de l'UE), les logiciels protégés par le droit d'auteur



- Quand et comment déposer**
- Communiquer trop tôt, lancer son produit / site / concept avant la protection.
 - Dans les publications après dépôt divulguer plus d'information que dans le premier dépôt
 - Faire une Checklist PI avant toute communication / publication extérieure

Gérer son produit et son marché



- Liberté d'exploitation**
- A nouveau s'assurer que vous êtes libre



Après le lancement du produit

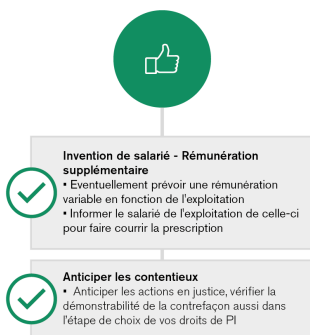
N'oubliez pas votre PI !

- ✓ d'exploiter le produit
- ✓ **Sécuriser le marché avec des contrats**
 - Accords d'exclusivité le cas échéant pour bloquer une source ou assurer distribution chez un acteur majeur

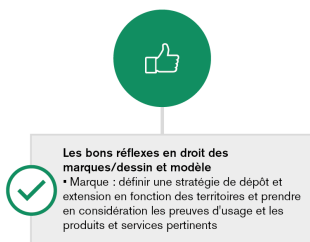
Points de vigilance lors du dépôt



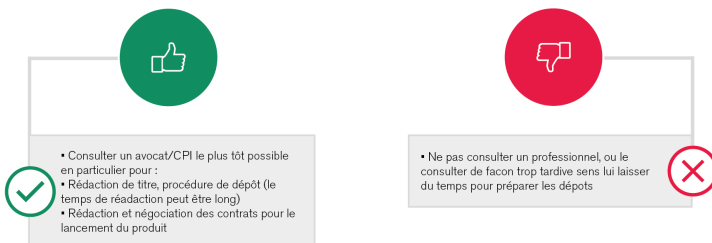
Eviter ou anticiper les contentieux



Les bons réflexes en droit des marques/dessin et modèle



Consulter son CPI et son avocat : quand et pourquoi ?





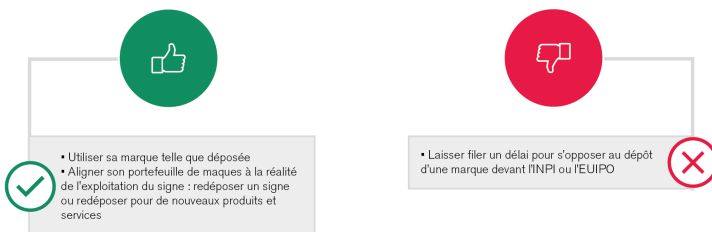
Gérer le dépôt, maintien et l'obtention de nouveau droit de PI



Utiliser ses DPI et les tiers



Les bons réflexes en matière de marque



Consulter son CPI et son avocat : quand et pourquoi ?





- Contrat de licence
 - Contrat de cession
 - Pré-contentieux envoi de lettres de mise en demeure
 - Contentieux
 - Fusion/Acquisition
-