



La protection de vos innovations



# Objectifs

- Vous sensibiliser à la propriété intellectuelle qui s'applique à vos innovations (ou celles des tiers).
- Vous donner des outils pour anticiper et avoir les bons réflexes.



# Programme

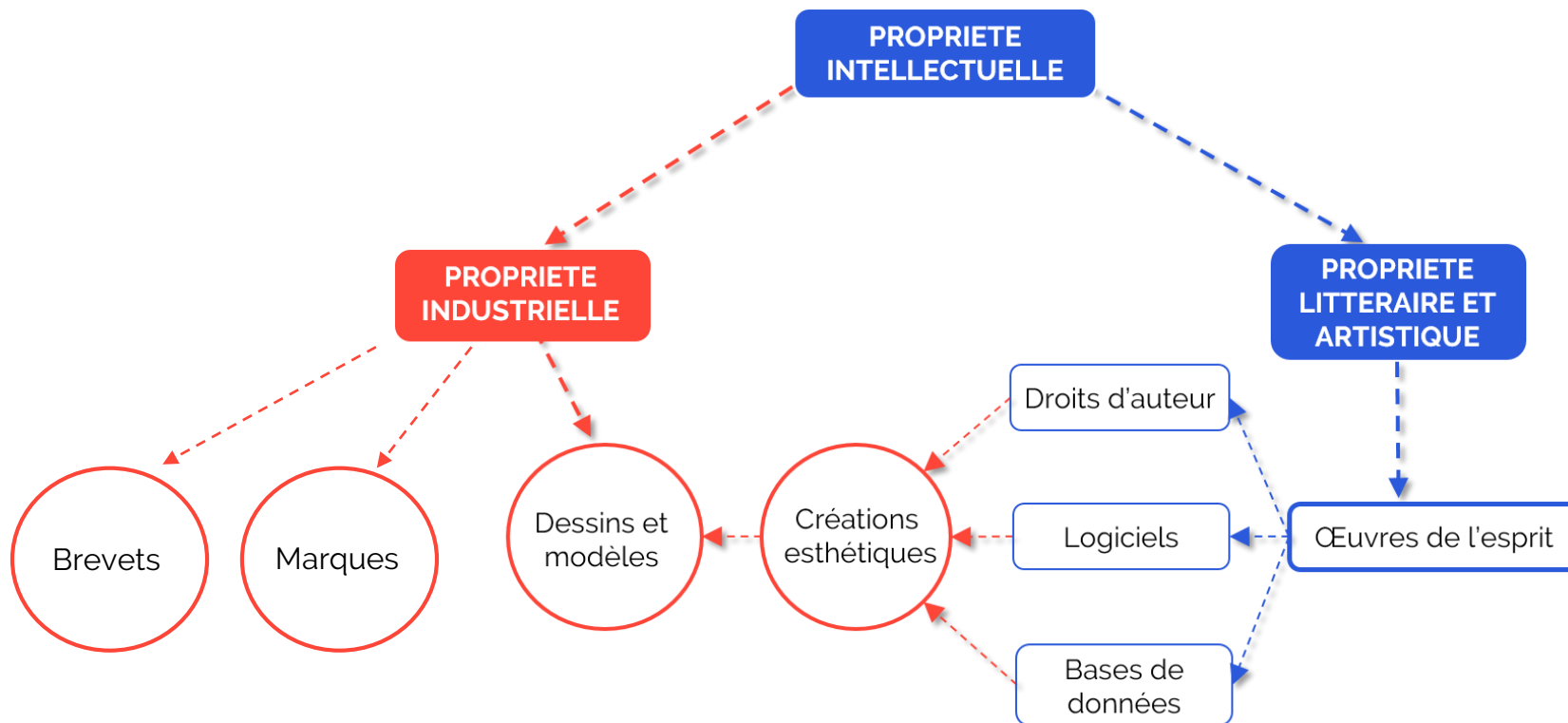
---

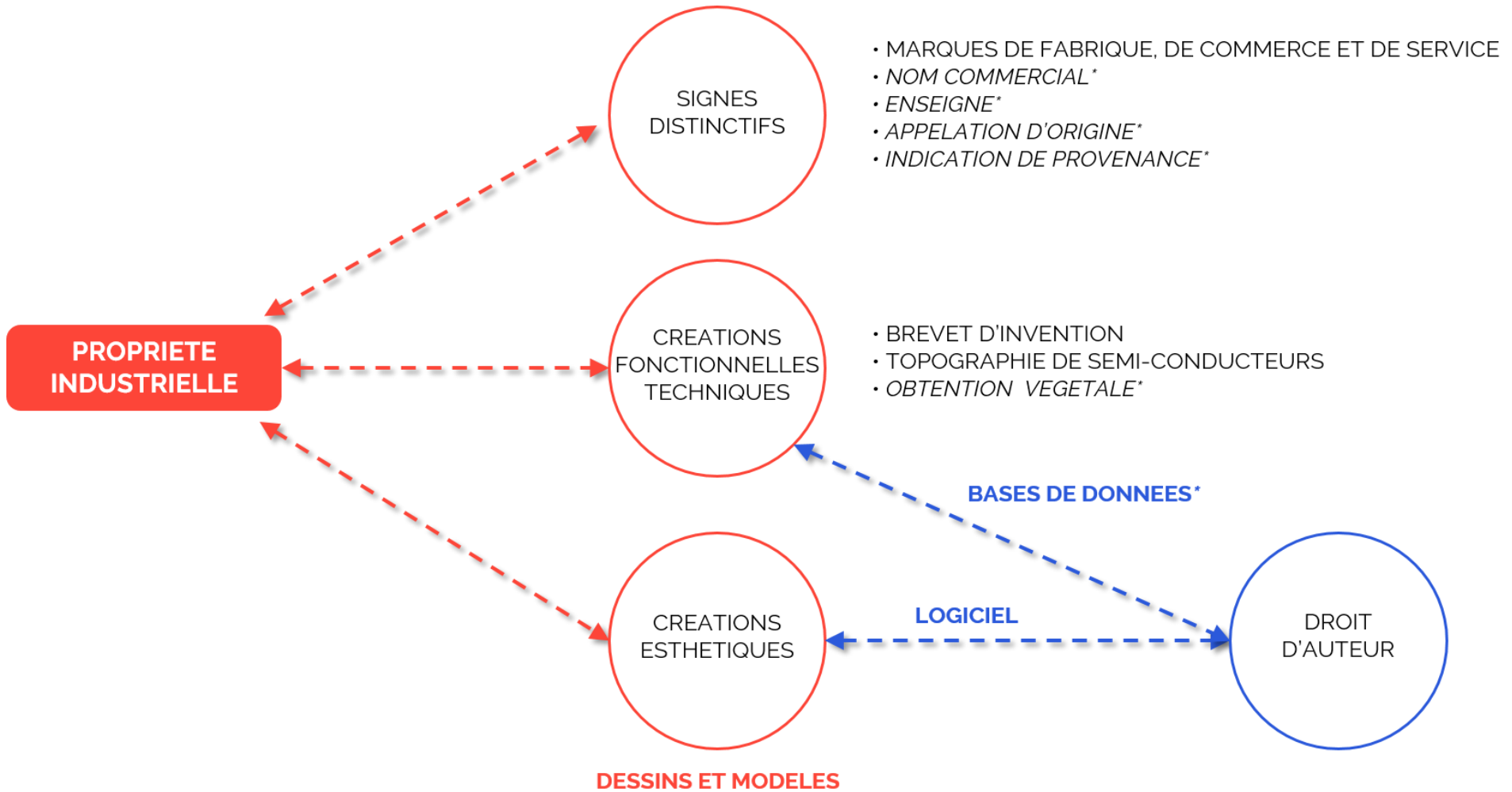
- **Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?**
- **Les marques**
- **Les dessins et/ou modèles**
- **Les noms de domaines**
- **Les brevets**
- **Notre bureau de Bordeaux - Contact**

# Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

# Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?

- La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
- La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.





\* Titres non enregistrés à l'INPI

# Qu'est-ce que la propriété industrielle ?

**Un véritable titre de propriété**

**Principe de territorialité**

Le titre est nécessairement délimité géographiquement.

**Durée limitée**

**Principe du dépôt / de l'enregistrement**

Un titre de propriété industrielle s'acquiert auprès d'un Office national, régional, ou international de Propriété Industrielle par un dépôt ou un enregistrement.

**Un droit d'interdire et non un droit de faire**

# Des protections qui se cumulent

	Caractéristiques techniques de dispositifs ou procédés	Logiciel	Slogan	Nom de produits	Logo	Design
<b>Brevet</b>	✓	✓				
<b>Marque</b>			✓	✓	✓	✓
<b>Droit d'auteur</b>		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Dessin ou modèle</b>		✓			✓	✓



# Les marques

# Qu'est-ce qu'une **marque** ?

## Un signe distinctif

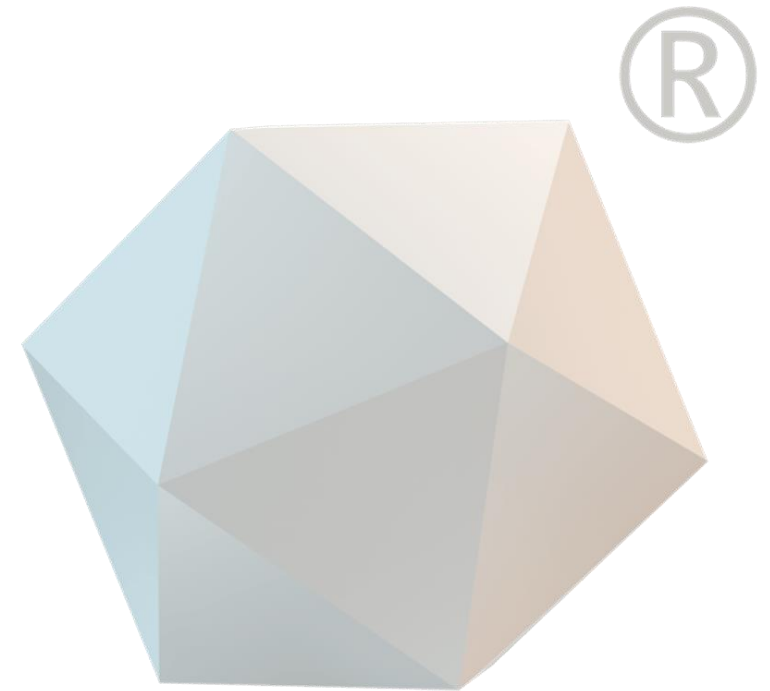
- Permet aux consommateurs de discerner les produits et services proposés par une entreprise de ceux proposés par une entreprise concurrente

## Un repère

- Pour les consommateurs

## Un élément stratégique

- La marque fait partie intégrante d'une stratégie d'entreprise globale et commerciale

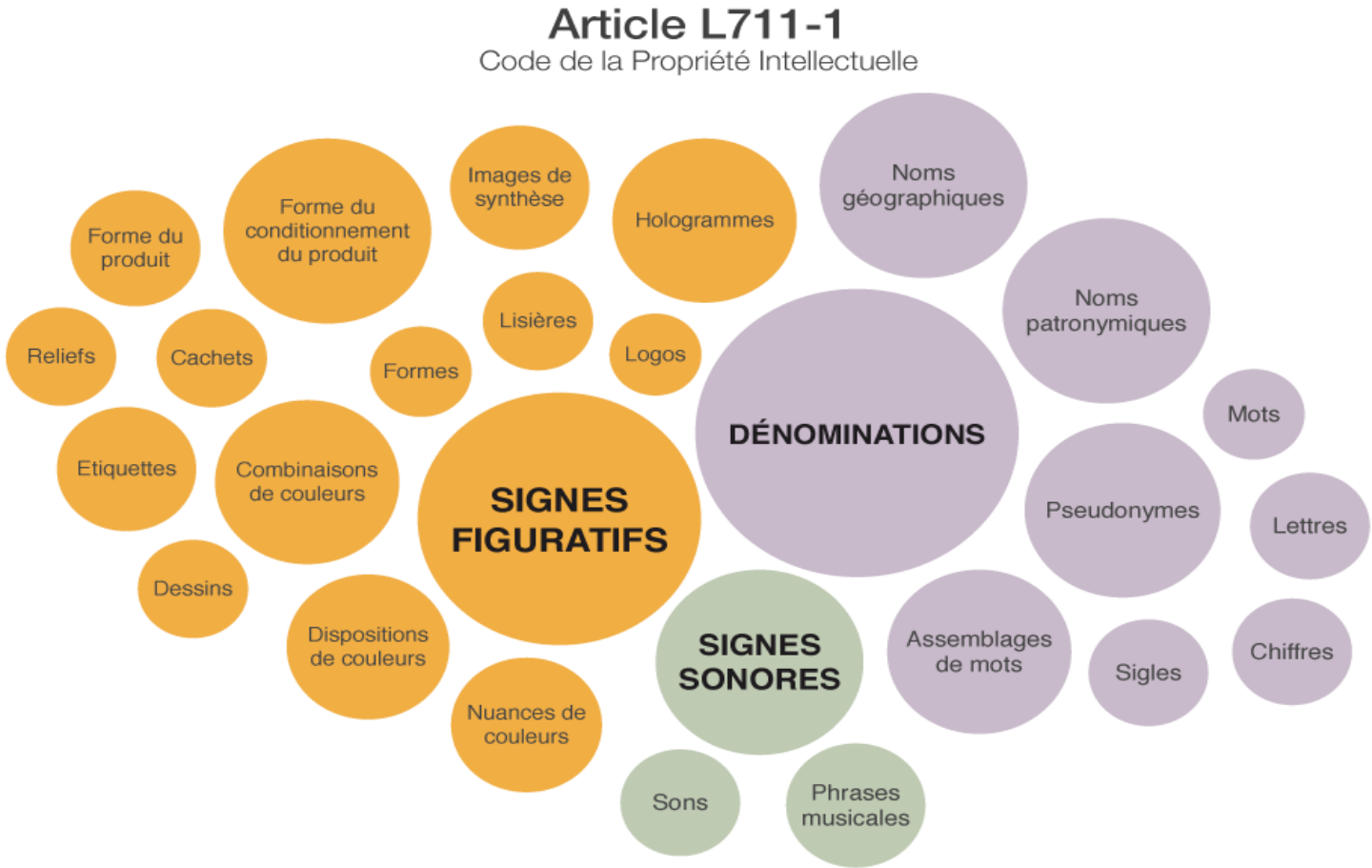


## Pourquoi déposer une marque ?



 En l'absence d'enregistrement, pas d'action possible contre les tiers contrefacteurs et risque de se voir interdire l'usage de sa propre marque par un déposant postérieur.

# Les signes susceptibles de constituer une marque



Signes susceptibles de représentation graphique pouvant être adoptés comme marque de commerce ou de service selon la liste non-exhaustive de l'article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

# Que peut-on déposer ?

- Des lettres, des chiffres...



# Que peut-on déposer ?

- Des slogans, des accroches commerciales...

**JUST DO IT.**

*La ventilation  
c'est Aldes!*

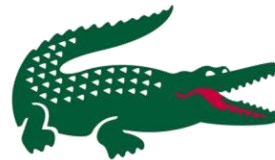
**Think different.**

**ACTHYS**  
"La ventilation naturellement durable"®



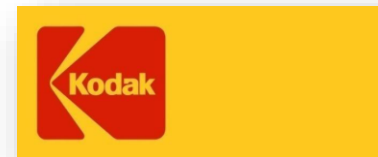
## Que peut-on déposer ?

- Des logos, des dessins, des décors...



## Que peut-on déposer ?

- Des couleurs...





# Que peut-on déposer ?

- Des formes...



# Que peut-on déposer ?

- Des sons...

**N°National : 94 543 458**  
**Dépôt du :** 4 NOVEMBRE 1994  
**à :** I.N.P.I.

METRO-GOLDWYN-MAYER LION CORP., société organisée selon les lois de l'Etat de Delaware, 2500 Broadway Street, City of Santa Monica, State of California 90404-3061, ETATS UNIS D'AMERIQUE.

**Mandataire ou destinataire de la correspondance :**  
NOVAMARK , 63 bis, boulevard Bessières, 75017 PARIS.



#### Marque sonore.

**Description de la marque :** La marque est constituée par le son produit par le rugissement d'un lion et figurée par le spectrogramme ci-dessus représenté.

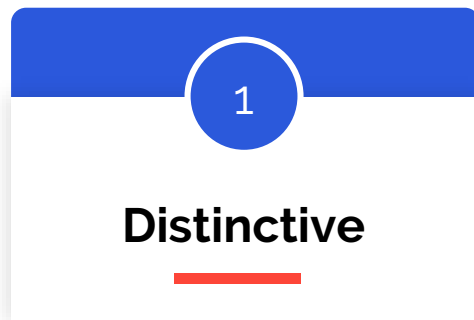
**Produits ou services désignés :** Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours

▶ *20th Century Fox*

▶ *Intel*

# Critères de **validité**

- Pour être valablement protégée, la marque doit répondre à certains critères:



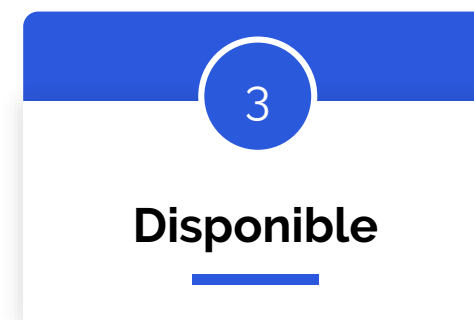
1  
**Distinctive**

A white card with a blue header bar. A blue circle with the number '1' is centered in the header. Below the header, the word 'Distinctive' is written in bold black text. A short red horizontal line is positioned below the text.



2  
**Licite**

A white card with a blue header bar. A blue circle with the number '2' is centered in the header. Below the header, the word 'Licite' is written in bold black text. A short yellow horizontal line is positioned below the text.



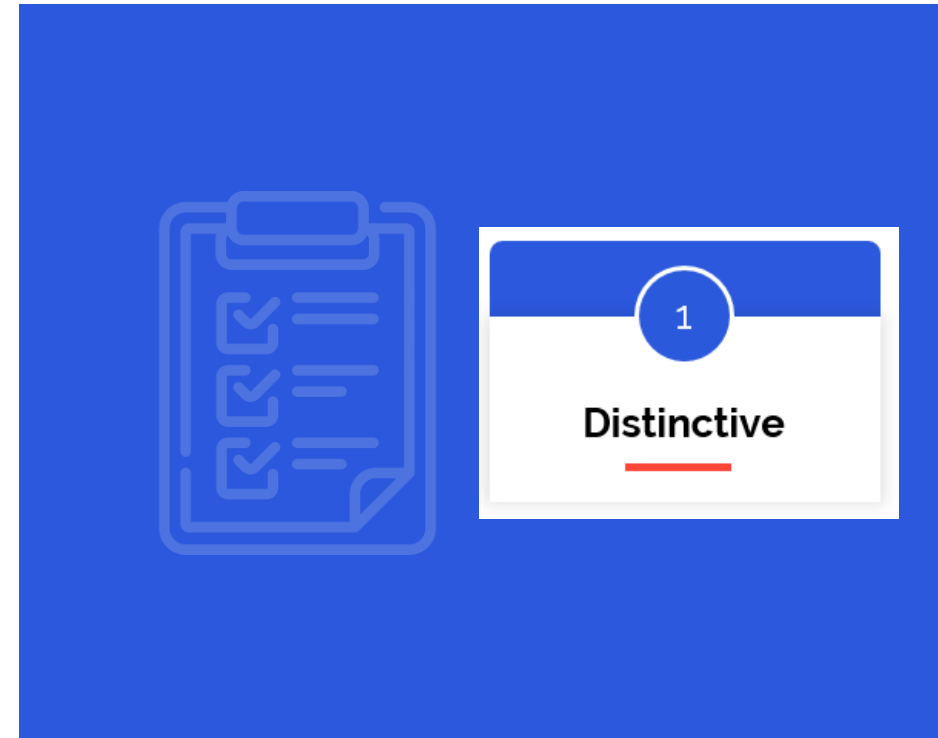
3  
**Disponible**

A white card with a blue header bar. A blue circle with the number '3' is centered in the header. Below the header, the word 'Disponible' is written in bold black text. A short blue horizontal line is positioned below the text.

# Critères de **validité**

Une marque doit être différente de :

- La désignation générique ou usuelle du produit ou service désigné.
- La description de la composition, de la fonction ou de la nature du produit ou service désigné.



# Critères de validité

- Distinctivité - Signes

## Signes jugés descriptifs

- ALCOOL pour des parfums
- GOMMAGE DES FACADES pour un procédé de ravalement
- LE FIL BLEU pour un fil électrique de couleur bleu
- TEK pour du mobilier susceptible d'être fabriqué en bois de teck

## Signes évocateurs

- ESPACE pour un véhicule automobile spacieux
- VITALITE pour des aliments pour bébés
- EASYBANK pour des services de banques en ligne
- QUICK pour des services de restaurations rapide

# Critères de validité

Sont illicites :

- Les signes comportant des drapeaux des états



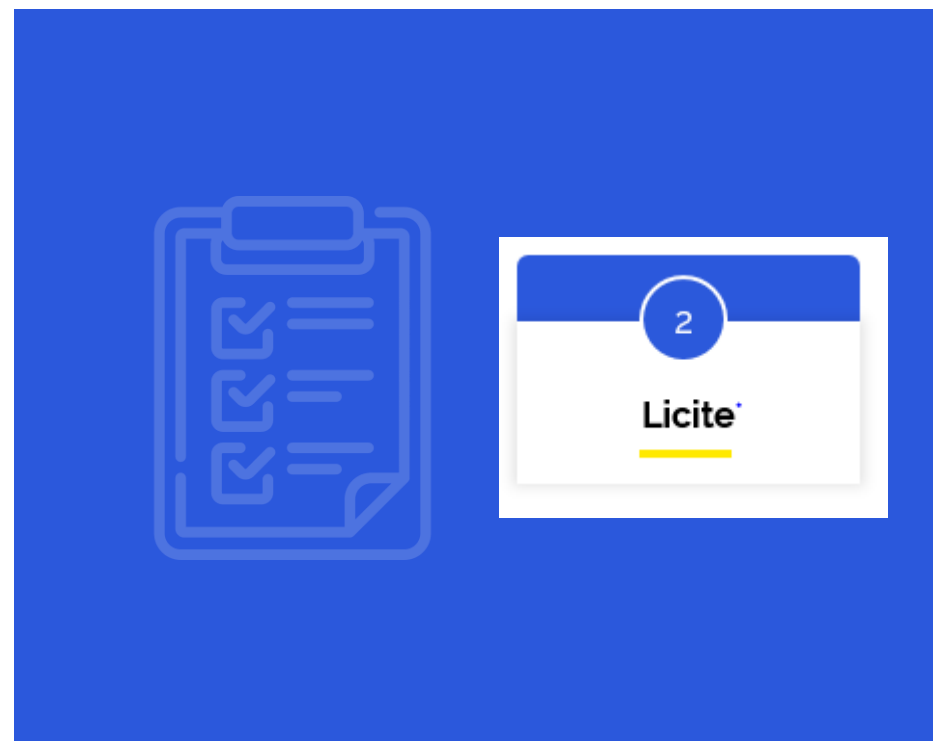
- Les signes reproduisant les symboles olympiques, emblèmes des conventions de Genève :



# Critères de validité

Sont illicites :

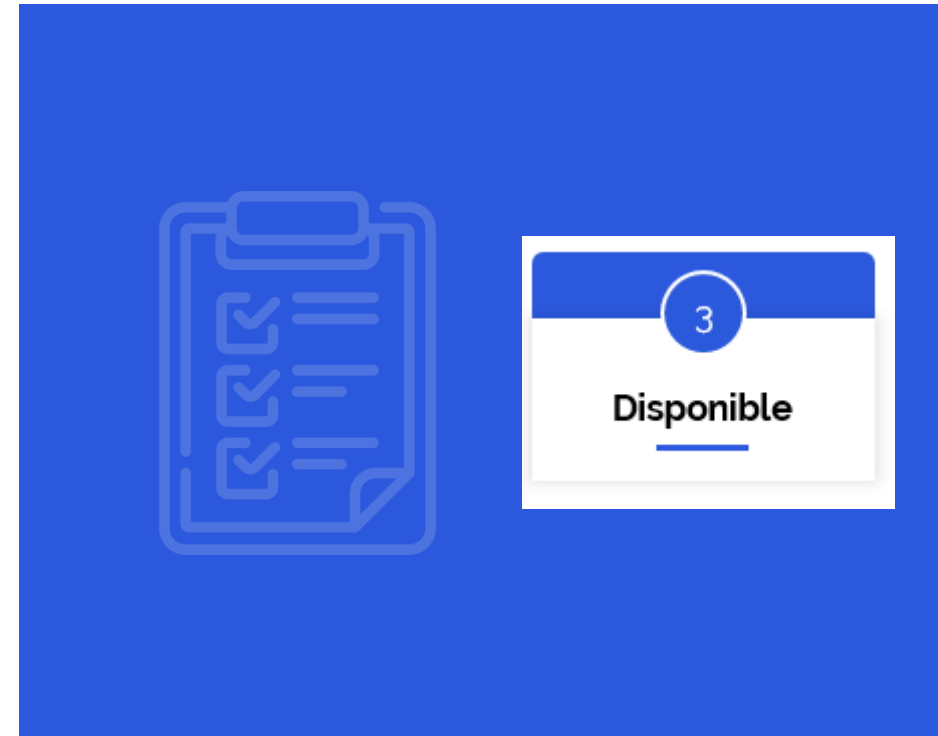
- Les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs:
  - EXTASY IF YOU TASTE IT YOU'LL BE ADDICT
  - CANNABIA
  - BIN LADIN
  - SCREW YOU
  - GIVE A FUCK
- Les signes trompeurs
  - COTTONADE (vêtements en synthétique)
  - MA SANTE ADORE (produits alimentaires)
  - LABEL ROSE (laissant croire à une certification particulière des produits)
  - NORDMEDICA (cosmétiques)



# Critères de **validité**

- Une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs :
  - Marque antérieure (risque de confusion)
  - Dénomination sociale, nom commercial, enseigne
  - AOP/IGP
  - Droits d'auteur, dessins et modèles
  - Droit de la personnalité d'un tiers (nom, pseudonyme, image)
  - Nom ou image d'une collectivité territoriale
  - Nom de domaine

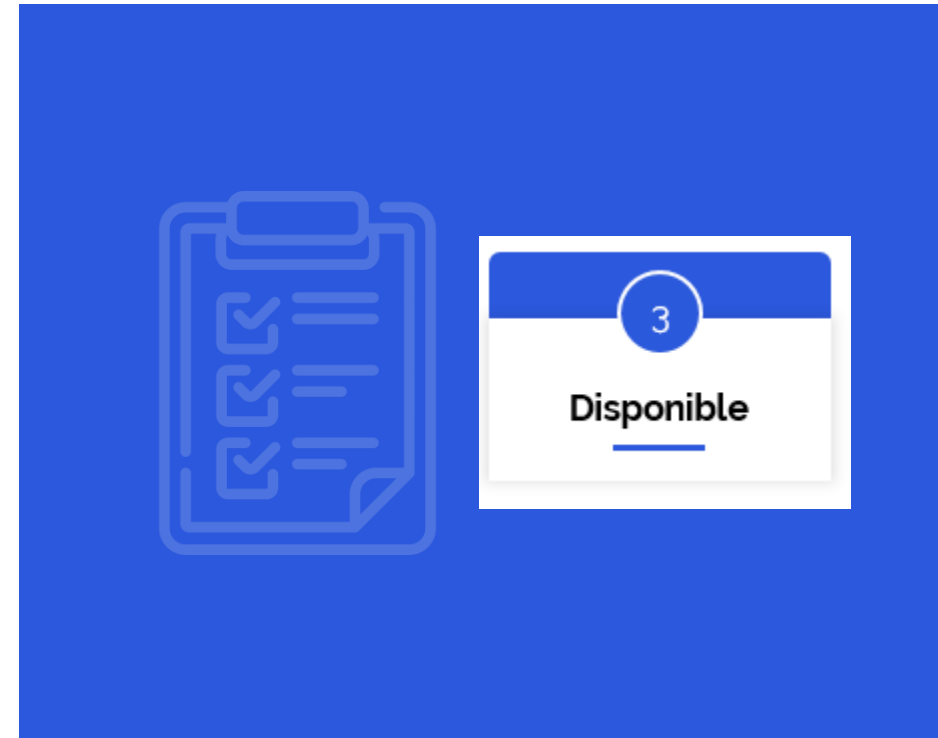
**Importance des recherches d'antériorités avant de choisir une marque**





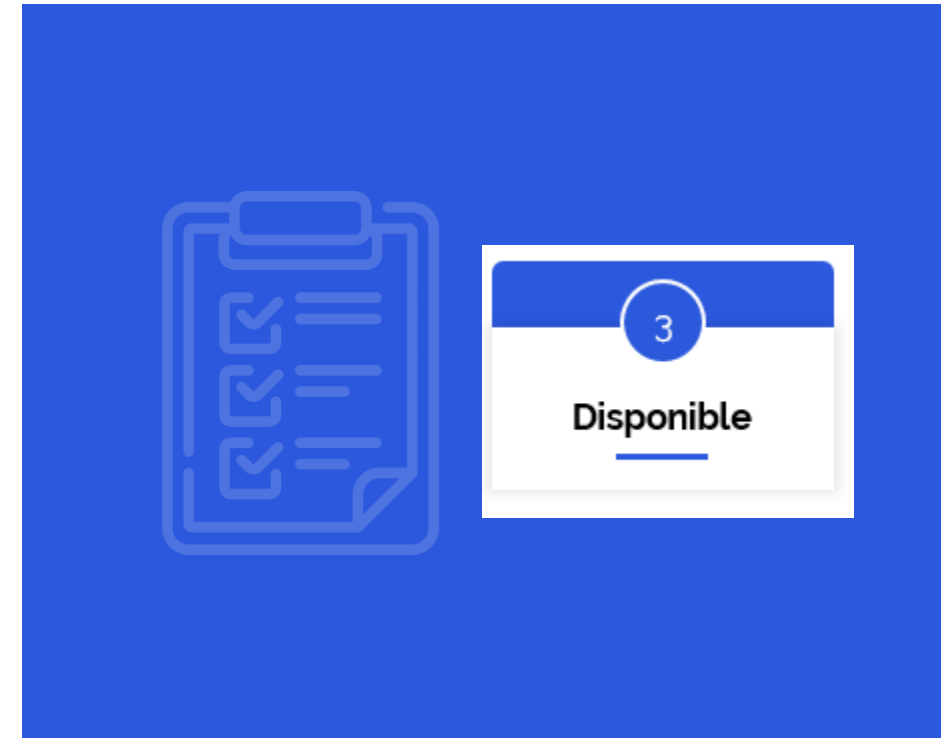
## Critères de **validité**

- Atteinte à une marque antérieure. Une marque peut être refusée lorsque:
  - Elle est identique à une marque antérieure pour des produits/services identiques
  - Elle est identique ou similaire à une marque antérieure qui désigne des produits identiques ou similaires, **s'il existe un risque de confusion** .



## Critères de **validité**

- Pour apprécier les similitudes entre deux marques, prise en considération des éléments suivants :
  - Impression visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les marques
  - Éléments distinctifs ou dominants au sein des marques
  - Degré d'attention du consommateur concerné par les produits/services.



# Marque française

## Durée de protection

- 10 ans
- Renouvelable indéfiniment

## Etendue de protection

- France métropolitaine, DOM, TOM
- Protection optionnelle en Polynésie française

## Procédure d'enregistrement

- Dépôt auprès de l'INPI.
- Publication 2 mois après le dépôt.
- Période d'opposition de 2 mois à compter de la publication.
- Délai moyen d'enregistrement 5 mois



# Marque Européenne

## Durée de protection

- 10 ans
- Renouvelable indéfiniment

## Durée de protection

- 27 Etats membres de l'Union Européenne
- Caractère Unitaire (un SEUL titre couvrant les 27 pays)

## Procédure d'enregistrement

- Dépôt auprès de l'Office Européen EUIPO.
- Publication 2 mois après le dépôt.
- Période d'opposition de 3 mois à compter de la publication.



# Marques internationales

## Durée de protection

- 10 ans
- Renouvelable indéfiniment

## Etendue de la protection

- 126 Etats membres de l'Arrangement et/ou du Protocole de Madrid
- Géométrie variable
- Le système de Madrid :
  - › une solution pratique et économique pour l'enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier
  - › permet, après avoir déposé une demande unique et payé une seule série de taxes, de demander une protection dans un maximum de 126 pays. (Dont toute l'union européenne et des adhésions récentes comme l'OAPI/ Afghanistan / Maroc/ Malawi et le Canada),
  - › une gestion centrale



# Marques internationales

## Procédure d'enregistrement (phase internationale)

- Dépôt auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
- Nécessité d'un dépôt de base dans le pays d'origine du déposant.
- Enregistrement rapide (3 à 5 mois de la date de dépôt).

## Procédure d'enregistrement (phase nationale)

- Désignation d'Etats membres de l'Arrangement ou du Protocole de Madrid.
- Délai de 12 ou 18 mois pour émettre d'éventuels avis de refus provisoires.



# Usage de la marque

- Déchéance pour défaut d'exploitation

## Principe

Une marque qui n'a pas été exploitée pendant une durée ininterrompue de cinq ans (3 ans dans certains pays) est susceptible de déchéance pour défaut d'exploitation.

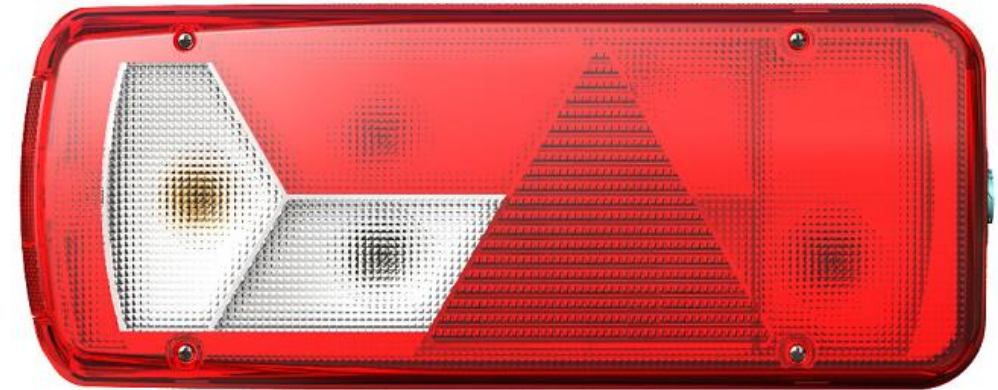
- La marque doit être utilisée **par son titulaire ou avec son autorisation (licence).**
- La marque doit être utilisée **telle que déposée.**

# Les dessins et/ou modèles



## Dessins & Modèles

- Les modèles sont destinés à protéger l'apparence et l'aspect esthétique d'un produit.



# Conditions de protection

Pour être valable un modèle doit être :

- **Nouveau** : Il ne doit pas exister de modèle identique dans le monde avant sa date de dépôt (délai de grâce de 12 mois en Europe)
- **Avoir un caractère propre** : Les caractéristiques principales du modèle doivent être différentes de celle des modèles existant à sa date de dépôt.



## Durée de protection



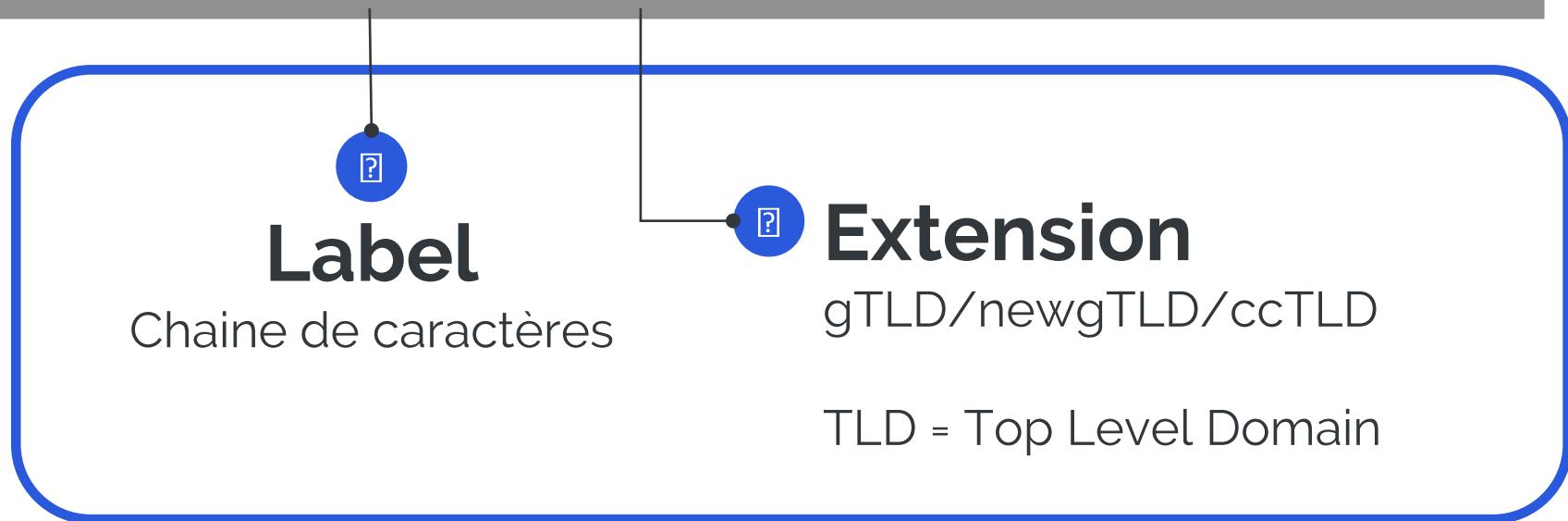
- 5 ans (Renouvelable 4 fois → 25 ans)
- DépôtsFR/ EU/ WIPO



# Les noms de domaines

# Le Nom de Domaine

- Rappel technique - Définition



Association unique qui forme le nom de domaine

LABEL ? ?

### Votre marque

Le label dépend généralement de l'usage web et/ou email associé. Cela peut être une dénomination sociale, une marque, un produit, une filiale, un évènement, une plateforme spécifique, etc.

GOOGLE



COM



? EXTENSION

### Votre activité ou zone de chalandise

Longtemps cantonnées aux extensions génériques, les extensions pays ont désormais atteint une maturité commerciale qui leur attribue une certaine légitimité, notamment auprès des internautes

2 choix, **un nom**

Un nom de domaine est forcément composé d'un label et d'une extension, c'est sur cette combinaison que l'on détient un droit d'usage exclusif



Une composition **unique**.

# Le Nom de Domaine

- Votre identité en ligne

## C'est un signe distinctif

Chaine de caractère associée à une extension

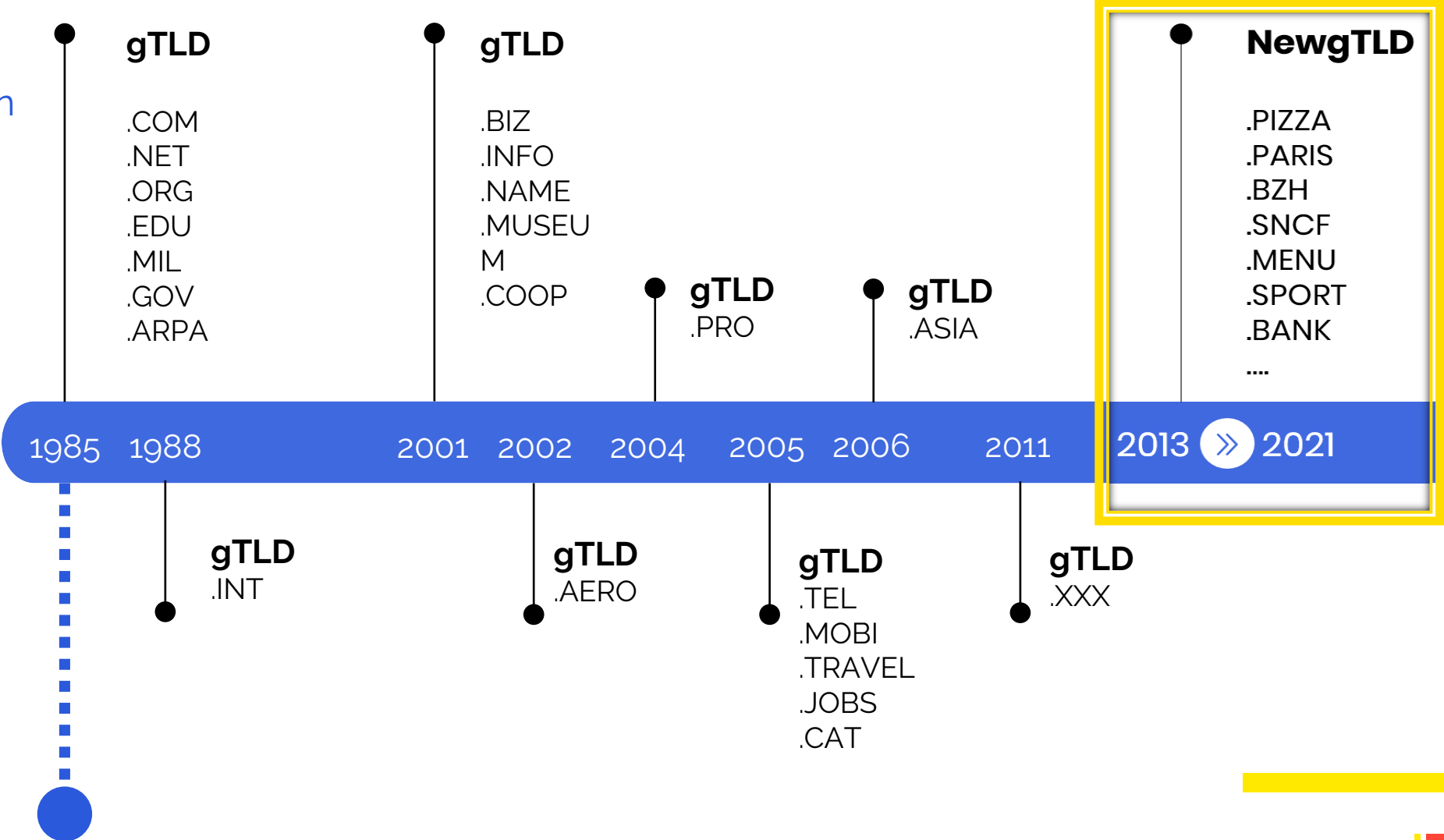
Une seule composition possible, **un nom de domaine est unique.**



➡ Premier arrivé, **premier servi.**

# Les extensions Génériques

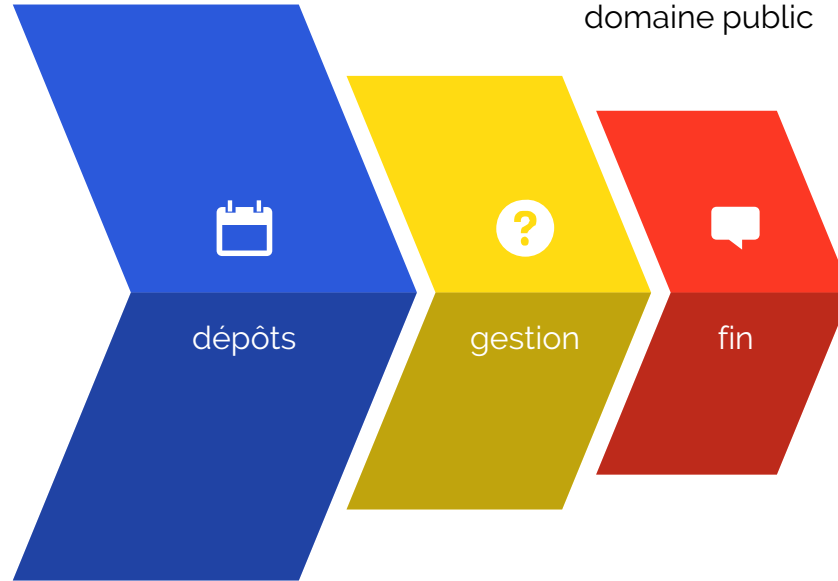
**gTLD :**  
Generic Top Level Domain





# ENREGISTREMENT

Immédiat suite au paiement



# EXPIRATION

Retombée dans le domaine public

# RENOUVELLEMENT

Selon la durée d'enregistrement initiale



Dépôt :  
De 10€ à XK€ par an, selon l'extension choisie



Procédure de dépôt.



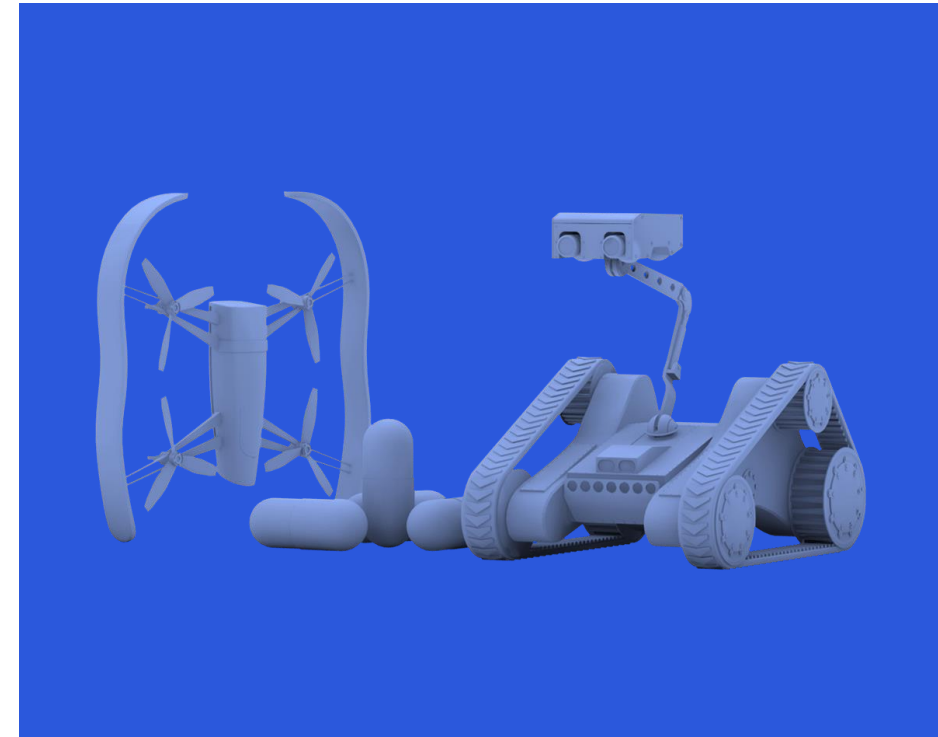
# Les brevets

## Définition

# Qu'est-ce qu'un brevet ?

- C'est un titre officiel visant à protéger une invention **sur un territoire** donné et pour une durée maximale **de 20 ans** à compter du dépôt
- Tant que ce titre est en vigueur, il **permet d'interdire aux concurrents** d'exploiter l'invention dans le pays concerné (i.e. droit d'interdire la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation du produit breveté sur le territoire de protection )

En contrepartie d'une divulgation



# Qu'est-ce qui est protégeable par brevet ?

- Une invention qui peut être protégée par un brevet
  - ⊙ est une solution à un problème **technique** particulier
  - ⊙ n'est **pas** un objectif à atteindre, un résultat
  - ⊙ comprend **les moyens techniques** nécessaires pour atteindre l'objectif et les résultats.

- **Catégories d'inventions** protégeables par brevet :

- ⊙ **Produit**

- pièce mécanique
- produit chimique
- matériau
- combinaison de produits / de pièces...
- machine, système
- programme d'ordinateur
- etc.

- ⊙ **Procédé**

- procédés de fabrication
- procédés « logiciels »

- ⊙ **Utilisation**

- utilisation nouvelle d'un produit connu

# Conditions de fond / critères de brevetabilité

1

## Nouveauté

n'existe pas encore en tant que tel

2

## Activité inventive

ne doit pas être évident au vu de ce qui existe déjà

3

## Application industrielle

peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie

4

## Des exclusions

Découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques / Créations esthétiques / Plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques / Présentations d'informations

# La liberté d'exploitation



- Un brevet est un droit d'interdire / pas un droit d'exploiter.
- Détenir un brevet (ou une licence) *n'est pas l'assurance de pouvoir exploiter la technologie*
- Pour évaluer la liberté d'exploitation, il faut rechercher les brevets de tiers qui pourraient empêcher l'exploitation ou la valorisation dans les pays envisagés (US, Europe, Japon..)
- En cas de brevet bloquant, envisager
  - › une négociation,
  - › une action d'annulation: opposition ou action en nullité
  - › une solution de contournement.

# Où doit-on se protéger ?

## Le brevet est un titre territorial

- Il permet d'empêcher la fabrication, la commercialisation ou l'importation sur un territoire donné.
- Il convient donc de se protéger:
  - › Dans un ou plusieurs états constituant des marchés importants pour le produit ou le procédé considéré
  - › Eventuellement, dans les états où des concurrents pourraient fabriquer.



# Quand déposer une demande de brevet ?

## Ce qu'il faut faire / Ce qu'il ne faut surtout pas faire



- Déposer trop tôt :
  - Risque de description insuffisante pour que l'homme du métier puisse reproduire l'invention
  - La publication donnera des idées à des tiers
  - Mais le retrait est un remède à un dépôt prématuré



# Quand déposer une demande de brevet ?

## Ce qu'il faut faire / Ce qu'il ne faut surtout pas faire



- Trop tard :
  - Absence de nouveauté ou défaut d'activité inventive
  - Dépendance d'un autre brevet
  - Maturité du marché : rythme d'innovation du secteur, capacité de l'entreprise à garder longtemps le secret

# Quand déposer une demande de brevet ?

## Ce qu'il faut faire / Ce qu'il ne faut surtout pas faire



- Avant le dépôt de la demande, il ne faut pas divulguer publiquement l'invention
- On entend par « divulgation publique », toute communication à des tiers non soumis au secret (y compris par les inventeurs) telle que :
  - Présentation orale de l'invention en public (par ex: congrès, foire ou exposition, soutenance de thèse)
  - Publication (par ex: publication scientifique, mémoire de thèse, poster de congrès, site internet)
  - Offre et mise dans le commerce de l'invention

# Notre bureau de **Bordeaux**

**Présent depuis 2020 à Bordeaux, Germain Maureau vous propose :**

- Une équipe locale experte dans tous les domaines de la propriété intellectuelle
- Une forte proximité vous assurant écoute, disponibilité et réactivité
- La capacité à mobiliser des expertises pointues au sein des équipes nationales de Germain Maureau



Marie  
**MOTHES**  
Responsable du Bureau  
de Bordeaux  
Conseil en Propriété  
Industrielle



Gaël  
**MANCEC**  
Juriste NTIC



## GERMAIN MAUREAU

9 place Jean Jaurès  
33000 BORDEAUX

Contact :

[marie.mothes@germainmaureau.com](mailto:marie.mothes@germainmaureau.com)

05 24 73 74 66