

Quelle stratégie adopter pour la protection de vos produits à l'international ?

Pierre Breesé

Expert près la cour d'appel de Paris
pb@breese.eu

Rencontres
export



Vendredi 11 décembre 2009
> 8h30 - 13h

CCIP Hauts-de-Seine
6-8 rue des Trois-Fontanot - Nanterre



HAUTS-DE-SEINE
INTERNATIONAL

Quels enjeux ?

- Sécuriser ses droits de PI avant d'engager une démarche export
- Utiliser la PI pour structurer les partenariats commerciaux et industriels
- Organiser la propriété des droits de PI issus des partenariats à l'étranger



Protéger les marques

- Dépôt à votre nom des principales marques dans les pays d'export
- Réserver les noms de domaine dans les extensions régionales
- Vérifier la disponibilité



Comment protéger la marque ?

- Dépôt d'une marque communautaire
 - Un dépôt unique produisant des droits sur l'ensemble des territoires de l'Union Européenne
 - Une procédure d'examen et d'opposition pouvant conduire à l'annulation
 - Possibilité de dépôt en ligne
 - Coût : 900 € pour le dépôt en trois classes



Marque communautaire

■ Avantages

- Gestion unifiée sur le territoire de l'UE
- Coût modéré
- Extension automatique aux nouveaux états membres
- Action en contrefaçon unique devant un tribunal et saisine des autorités douanières
- Usage sérieux dans un pays évite la déchéance
- Bénéfice de l'ancienneté d'une marque nationale

■ Inconvénient

- Nullité dans tous les pays



Marque internationale

- Principe
 - Un dépôt unique
 - Mais un bouquet de marques nationales
 - Nécessite d'une marque nationale enregistrée
 - 84 pays membres à ce jour
 - Coût raisonnable (taxe de base de 688 €)
- Inconvénient
 - Annulation de la marque de base entraîne radiation de la marque internationale
 - Complexité des procédures



Disponibilité

- Une recommandation : vérifier la disponibilité dans les pays visés
- Recherche d'antériorités et analyse par un CPI
- Eventuellement « clearing » si des marques gênantes sont identifiées



Exploitation à l'export

- Directement
- Par concession de licence à un partenaire local
- Titularité par le partenaire local
- Veiller à garder le contrôle et la cohérence de la politique de marque



Noms de domaine

- Réserver à titre conservatoire les noms de domaine correspondant aux principales marques
 - Dans les registres des pays visés
 - Avec les différentes formes et altérations, à titre conservatoire
- Procédure d'arbitrage UDRP en cas de cybersquatting
- Organiser contractuellement le droit des distributeurs et partenaires de réserver des noms de domaine



Les brevets

- Principe de nouveauté : impossible de protéger dans des pays étrangers une invention déjà divulguée
 - Notamment en cas de publication d'un brevet antérieur
- Possibilité de déposer des brevets de perfectionnement
- Procédure PCT pour prendre une option



Les dessins et modèles

- Bonne solution pour protéger le design et la forme d'un produit commercialisé à l'export
- Protection par modèle communautaire
- Protection par modèle international (56 pays membres)



Savoir-faire

- Identifier et dater de manière probante le savoir-faire
- Organiser matériellement et juridiquement la communication du savoir-faire
- Pendant la phase de négociation, agir sous couvert d'un NDA et ne communiquer que les connaissances strictement nécessaires



La PI pour structurer les partenariats

- Organisation de l'export par des alliances avec des partenaires régionaux
 - Bénéficiant d'une licence
 - Organisation de la fin de l'accord et de la reprise des droits de PI
 - Organisation des droits du partenaires à déposer des droits de PI dérivés



Propriété des résultats

- Droits sur les résultats issus d'une joint venture ou d'un partenariat
 - Si possible conserver la propriété des DPI
 - Eventuellement en prévoyant un flux financier raisonnable

Questions

