

GESTION ET DROIT DE L'ENTREPRISE

◆ **GESTION DE L'ENTREPRISE**

- ✓ Création de l'entreprise
- ✓ Fonctionnement de l'entreprise

◆ **DROIT DE L'ENTREPRISE**

- ✓ Droit de la propriété industrielle
- ✓ Droit du travail
- ✓ Droit des contrats



1 TD

1 TD

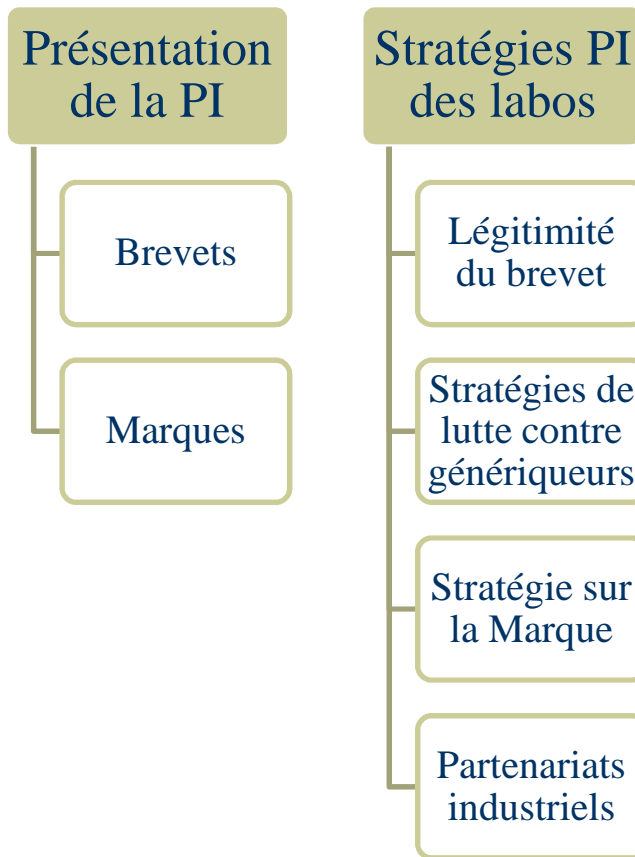


Propriété industrielle: Présentation et Stratégies

Cécile LE GAL-FONTES

JANVIER 2017

PLAN



I- Présentation de la propriété industrielle

Droits de Propriété Industrielle = droits d'exclusivité sur une innovation industrielle qui répond à certains critères

➤ **Plusieurs droits de propriété industrielle selon l'objet de protection:**

- **Produit, procédé ou application → brevet**
- **Forme esthétique → dessins et modèles**
- **Signe distinctif d'un produit ou service (nom, logo, figure...) → marque**

➤ **Les DPI peuvent se cumuler**

CUMUL DE DPI



LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

- **Brevets**
- **Marques**
- **Dessins et modèles**
- Certificats d'obtentions végétales
- Topographies de semi-conducteur...

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

- **Droit d'auteur** (œuvre de l'esprit)
- **Droits voisins** (Droits des artistes interprètes et producteurs)



Cas particulier des Logiciels



A- Le brevet

Application au domaine du médicament



Titre juridique de propriété industrielle qui confère à son titulaire un monopole d'exploitation de 20 ans, sur une invention qui répond à certains critères de brevetabilité

Outil de compromis entre l'inventeur et la société

Principe de territorialité: le brevet n'est valable que pour le territoire sur lequel il a été déposé

Procédures: nationale (INPI) / européenne (OEB et brevet unique européen) / internationale (PCT)

➤ Le médicament n'est soumis au **droit commun des brevets** que depuis 1968:

➤ **Médicaments de biotechnologies**: régularisation par la Directive de 1998 (Loi du 6 août 2004, Loi du 8 décembre 2004)

➤ **Brevet**: fondamental dans l'industrie pharmaceutique en raison des investissements



Conditions de brevetabilité

➤ Invention

* **Définition doctrinale = solution technique à un problème technique**

* **Plusieurs catégories d'inventions:**

- **Invention de produit**
- **Invention de procédé**
- **Invention d'application**
- **Invention de sélection, de perfectionnement ...**

➤ Nouveauté

➤ Activité Inventive

➤ Application Industrielle

➤ La nouveauté



* l'invention est nouvelle si « **elle n'est pas comprise dans l'état de la technique** » (ce qui est accessible au public).

= critère absolu: en tout lieux et en tout temps

= antériorité « de toutes pièces »

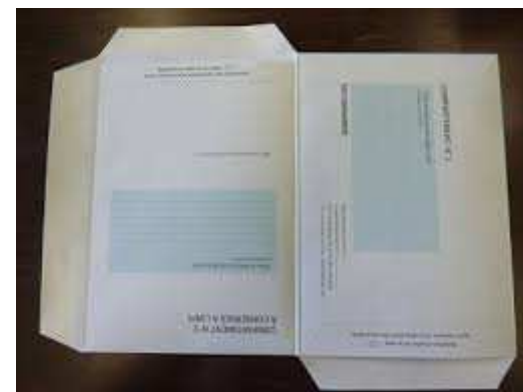
Importance des clauses de confidentialité

Attention aux publications, conférences...



Précautions à prendre avant le dépôt du brevet

- ◆ **Ne rien dire**
- ◆ **Se constituer une preuve :**
 - ✓ Enveloppe SOLEAU
 - ✓ Cahiers de laboratoires
 - ✓ Huissiers, notaires...
- ◆ **Faire signer des accords de confidentialité avant de parler de l'innovation**
- ◆ **Effectuer des recherches d'antériorités**



➤ L'activité inventive:



=L'invention ne doit pas être évidente pour un homme du métier

- ◆ **Homme du métier** : personnage fictif, connaissances normales dans le domaine considéré, qualification

Ordinaire



- ◆ Appréciation **en fonction d'indices**: progrès technique important, avantage économique important, ne découle pas d'un enchaînement logique d'opérations...

➤ **L'application industrielle :**

« **si l'invention peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture** »



■ **Exclusions**

- **Les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à la dignité de la personne humaine**
- **Les obtentions végétales**
- **Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux**
- **Les méthodes de traitement thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal**
- **Procédés de clonage des êtres humains**
- **Procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain**
- **Utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales**

■ **Conditions de forme: la procédure d'obtention**

➤ **Le dépôt de la demande**

- **la requête en délivrance : formulaire**
- **la description de l'invention : suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la réaliser**
- **les revendications : délimitent l'étendue de la protection. Claires et concises et basées sur les descriptions**
- **l'abrégé technique: résumé**



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01



INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier (facultatif)			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date : / / _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date : / / _____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date : / / _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date : / / _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date : / / _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date : / / _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse		Rue	
		Code postal et ville	
Pays			
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : (facultatif)			
6 MANDATAIRE			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse		Rue	
		Code postal et ville	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'Inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification aux données.

➤ Le traitement de la demande

- **l'instruction de la demande** : services de la défense nationale / examen technique des conditions de fond et de forme par INPI (rapport de recherche)
- **la délivrance du brevet** : par le directeur de l'INPI / publication au BOPI
- **Inscription sur le registre national des brevets**

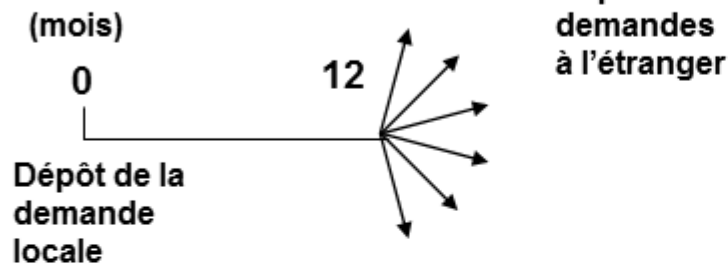


Intérêt de la procédure PCT



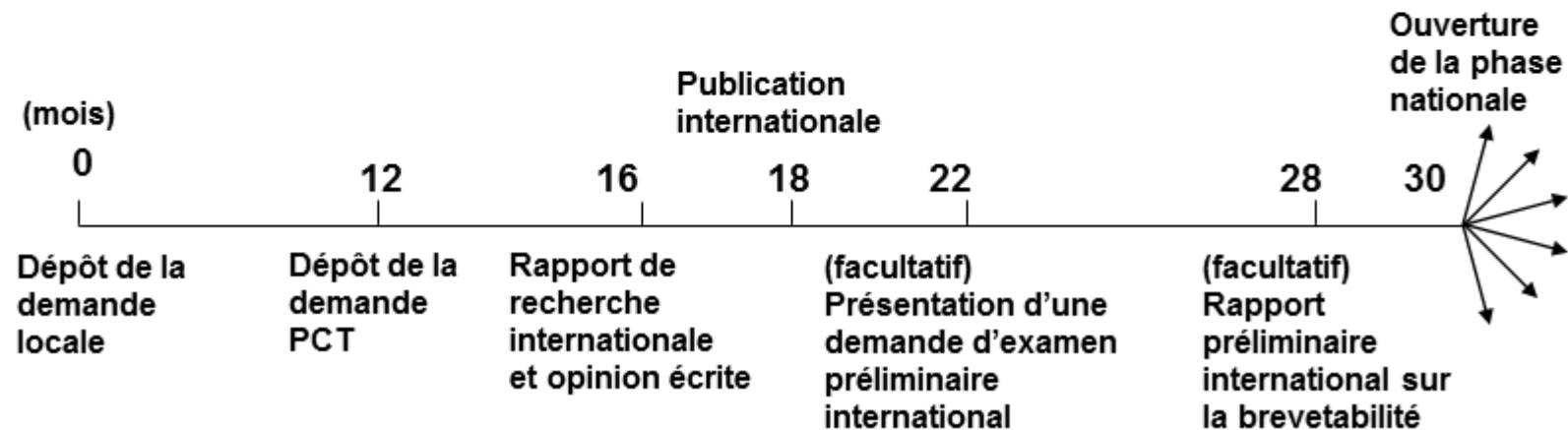
- Dépenses pour :
- traductions
 - taxes des offices
 - mandataires locaux

Paris



- Dépenses pour :
- traductions
 - taxes des offices
 - mandataires locaux

PCT



INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE



NB: Le coût d'un dépôt:

- ◆ Dépôt du brevet = 26 à 36 €
- ◆ Rapport de recherche (que pour les brevets) = 520 €
- ◆ Délivrance du brevet = 90 €
- ◆ **A savoir** : réduction de 50 % pour:
 - Les personnes physiques ;
 - les PME de moins de 1 000 salariés, dont le capital plus de 25 % par une entité ne remplissant pas ces premières conditions ;
 - les organismes à but non lucratif (OBNL) du secteur de l'enseignement ou de la recherche.



Combien coûte une annuité en France?

- ◆ 1ère annuité = Incluse dans la redevance de dépôt
- ◆ de la 2ème à la 5ème annuité = 38€
- ◆ 6ème annuité 76 €
- ◆ 7ème annuité 96 €
- ◆ 8ème annuité 136 €
- ◆ 9ème annuité 180 €
- ◆ 10ème annuité 220 €
- ◆ 11ème annuité 260 €
- ◆ 12ème annuité 300 €
- ◆ 13ème annuité 350 €
- ◆ 14ème annuité 400 €
- ◆ 15ème annuité 450 €
- ◆ 16ème annuité 510 €
- ◆ 17ème annuité 570 € et 18ème annuité 640 €
- ◆ 19ème annuité 720 € et 20ème annuité 790 €



PROTEGER SON INVENTION A L'ETRANGER



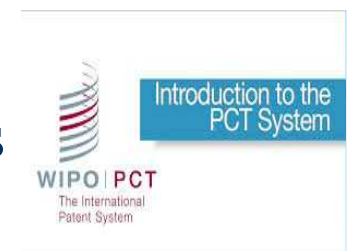
■ Voies régionales (OEB, ARIPO, OAPI...)

- ✓ **Ex: OEB:** procédure unique, dossier unique
- 1 procédure européenne → brevets nationaux
- Brevet européen unitaire, titre unique (en cours)



■ Voie internationale, PCT (OMPI)

- Dépôt dossier devant office récepteur (rapport de recherche)
- brevets nationaux
- ✓ Gain de temps (30 mois), 3 000€ + taxes nationales



Où rechercher l'information Brevet ?

➤ SITES

- **Espacenet** (ep.espacenet.com / fr.espacenet.com) = base de données internationales
- **Pair** (BdeD de l'USPTO)
- **Epoline** (BdeD de l'OEB)
- **Autres:** Google Patent Search, Innovall, Patbase, Orbit...

➤ QUELLE INFORMATION ?

- **Recherche d'antériorités (analyse des B existants)**
- ◆ Pour déposer d'un Brevet
- ◆ Pour contester un Brevet

Les effets du brevet

■ **Périmètre de protection:**

- * **Monopole d'exploitation sur l'invention:**
fabrication, offre, mise dans le commerce,
importation ...

Exception: actes réalisés à titre expérimental

- * **Protection territoriale**
- * **Recours à l'action en contrefaçon (civil, pénal)**
- * **Possibilité de contracter des licences ou de céder le brevet**

▪ Durée de protection: 20 ans sauf déchéance du titre:

→ Annulation devant les tribunaux spécialisés

→ Non paiement des taxes annuelles

→ Opposition devant l'OEB

▪ Spécificité dans le secteur pharmaceutique =
Certificat Complémentaire de Protection (CCP)

→ But = compenser délai d'obtention de l'AMM

→ Nature = titre français puis CCP européen

→ Protection = 5 ans max après terme du brevet
protection totale ne doit pas excéder 15 ans après
obtention de 1ère AMM dans l'UE

A QUI APPARTIENT LE BREVET ?

- ✓ **Le droit au brevet appartient au premier déposant, personne morale ou physique**
- ✓ **Tout salarié (du public ou du privé) a une obligation de déclaration de son invention à son employeur**
- ✓ **Statut particulier des inventions de salariés**

CATEGORIES D'INVENTION

1- L'invention indépendante

= invention réalisée par un ou plusieurs inventeurs indépendamment de toute relation de travail

2- L'invention de salarié (>90% inventions)

- L'invention de mission : « réalisée dans l'exécution soit d'un **contrat de travail** comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit **d'études et de recherches** qui lui sont explicitement confiées, **appartiennent à l'employeur**....Le salarié bénéficie d'une **rémunération supplémentaire** ».

Prime au brevet !

- L'invention hors mission:

« réalisée soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix ».

Doit être négocié !

- **L'invention hors mission non attribuable:**
« Toutes les autres inventions appartiennent au salarié »

Droit de paternité = droit absolu du salarié

En cas de problème, intervention d'une commission de conciliation (CNIS)

Déclaration obligatoire de l'invention par le salarié

B- La Marque (de médicament)

A quoi sert une
marque?

✓ La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l'origine du produit ou du service

Déposer une marque,
qu'est-ce que cela
apporte?

✓ La marque donne au titulaire un monopole d'exploitation pour 10 ans, renouvelable indéfiniment

La protection n'est elle pas
automatique ?

✓ Il faut enregistrer sa marque pour être protégé
✓ Le propriétaire est celui qui a enregistré, et pas nécessairement l'auteur

Qu'est-ce qu'une marque ?

- ◆ Les règles sont identiques pour les marques pharmaceutiques et pour les marques « classiques »
- ◆ Définition du CPI: La marque est un signe :
 - susceptible de représentation graphique;
 - servant à désigner des produits et/ou services



EXEMPLES DE MARQUE

◆ Le plus souvent, les signes dans le domaine pharmaceutique sont des signes visuels:

- **Dénominations** (mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ...) *ex : Fervex, Doliprane, MagneB6*
- **Signe figuratif** (logo, dessin, hologramme, symbole...)
- **Signe semi figuratif** (texte + logo)
- **Signe tridimensionnel** (forme ou conditionnement d'un produit)



NB: dépôt aussi possible d'une marque sur le nom commercial

◆ Cependant des...

- Couleurs : disposition, combinaison, nuance de couleurs
- Signes sonores
- Signes olfactifs



sanofi aventis

Sanofi-Aventis est une marque de Sanofi.



JANSSEN-CILAG

....peuvent également être déposés à titre de marque

SUPPORTS d'une marque?

- ◆ Site web / Nom de domaine / Enseigne /
Campagne de pub (télé, presse) / Produits /
Etc...

=> Changer de marque en milieu de parcours est difficile!



23/02/2017

TERRITOIRE de la protection?



- Il existe des **marques nationales (INPI, OMPIC...)**
- Des **marques de l'UE (OHMI EUIPO)** => Vous pouvez déposer auprès de l'EUIPO ou transiter par l'office national
- Et des **marques internationales (OMPI)** => Vous ne pouvez pas déposer à l'OMPI, il faut obligatoirement transiter par l'office national



Demande d'une marque de l'Union européenne

Date de la lettre de réception (JJ/MM/AAAA)		Nombre de pages (y compris celle-ci)	
		1	
Langue Première langue: Français Deuxième langue: Anglais Je souhaite recevoir toute la correspondance dans la deuxième langue: <input type="checkbox"/> Je fournirai une traduction, dans la deuxième langue, de la description de la marque et de la liste des produits et services: <input type="checkbox"/>		Votre référence: _____ _____	
Demandeur(s)			
Représentant(s)			
Marque			
Type de marque:	Marque verbale		
Représentation de la marque:	THALIMOLHER		
Marque communautaire collective	<input type="checkbox"/>		
Liste des produits et des services			
Classe	Produits et services	Langue	
5	Médicaments; Médicaments pour la médecine humaine; Préparations pharmaceutiques utilisées en chimiothérapie.	FR	
Rapports			
Rapport de recherche national <input type="checkbox"/>			
Rapport de recherche de l'Union européenne <input type="checkbox"/>			
Taxe			
Payer par:			
Taxe de base	850,00		
Taxe de Recherche Nationale			
Taxe pour classe supplémentaire			
Total:	850,00		
Signature			
Prénom et nom		Capacité du signataire	

CONDITIONS DE FOND:

➤ **Distinctive** (originale, arbitraire)

Elle n'est pas distinctive si :

- * Elle constitue dans le langage courant ou professionnel « la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un produit ou service » (**marque générique ou usuelle**)
- * elle sert à désigner une caractéristique du produit (**marque descriptive**)
- * en tant que **marque tridimensionnelle**, la forme remplit une fonction uniquement technique

➤ **Licite**



Ne doit pas être interdite OU contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs OU être trompeuse (marque déceptive)

➤ **Disponible**

Un signe est disponible quand il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

- ✓ A une *marque antérieure*
- ✓ A une *dénomination sociale*, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- ✓ A un *nom commercial / enseigne / nom de domaine* connu, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
- ✓ Aux *droits d'auteur ou aux droits résultant d'un dessin ou modèle* protégé

Recherche antériorités sur icimarkes.com (ou par INPI, OMPI (23/02/2017)): service payant

CONDITIONS DE FORME

- ◆ **Avant d'utiliser la marque, il faudra:**

A. DESIGNER les produits et/ ou services concernés: principe de spécialité de la marque.

B. ENREGISTER LA MARQUE AUPRES DE L'OFFICE =
l'établissement public qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles.



1- DESIGNATION



- **La marque protège des produits ou des services**
- **Classification internationale de Nice: 34 classes de produits et 11 de services**
 - ✓ **Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires**
 - ✓ **Classe 10: appareils médicaux et vétérinaires**
 - ✓ **Classe 42: recherche scientifique et pharmaceutique**
- **Principe de spécialité: la marque ne protège que les produits et services pour lesquels elle a été déposée**

Attention : après le dépôt, on ne peut pas rajouter de nouveaux produits ou services. En cas d'oubli, il faut procéder à un nouveau dépôt pour ces produits et/ou services manquants

Attention: obligation d'exploitation de la Marque !

Exemples du principe de spécialité

Cohabitation de :



Attention: La protection est élargie pour les marques renommées (marques notoires), qui bénéficient d'une protection concernant des produits ou services même non similaires à ceux enregistrés en tant que marque

B. ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

COÛTS

- Un peu plus de 200 euros pour désigner de un à trois produits ou services;
- 40 euros pour chaque classe / produit supplémentaire
- Redevances annuelles
- Souvent plusieurs milliers d'euros pour des recherches d'antériorité approfondies

DELAIS

- 6 semaines après le dépôt, l'INPI publie le dépôt de votre demande au Bulletin Officiel de la PI (BOPI);
- Puis l'INPI examine votre demande et émet d'éventuelles objections (réponses possibles);
- Au moins 5 mois après votre dépôt, l'INPI publie l'enregistrement de votre marque au BOPI, puis envoie le certificat d'enregistrement. Inscription au registre national des marques
- Extensions à l'international : 6 mois pour bénéficier d'extensions en bénéficiant de la date du dépôt

LES EFFETS DE L'ENREGISTREMENT

- **Droit exclusif d'exploitation:** pour 10 ans, sur le territoire français, indéfiniment renouvelable
- **Interdiction de :** « la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement »
- **Symbole ® « registered »** apposé sur le nom du médicament pour officialiser l'enregistrement de la marque
- **Protection contre les contrefaçons**
- **Contrats sur la Marque (Licence/Cession)**

23/02/2017



APRÈS L'ENREGISTREMENT

Suites possibles :

1. Le dépôt européen (ou régional) ou à l'international de la marque



2. La surveillance de la marque (contrefaçon)

1. Le dépôt Européen/international

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT EUROPEEN

- **Demande:**
 - ✓ Auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), à Alicante
 - ✓ ou par l'intermédiaire de l'INPI, qui la transfère à l'EUIPO
- **Titre unitaire (Marque de l'UE)**
 - ✓ Elle s'applique automatiquement à tous les pays de l'Union européenne (28 Etats membres)
 - ✓ Elle s'obtient par une procédure de dépôt et d'examen unique

Demande d'une marque de l'Union européenne



Date de la lettre de réception (JJ/MM/AAAA)		Nombre de pages (y compris celle-ci)	1
Langue		Votre référence:	
Première langue	Français		
Deuxième langue:	Anglais		
Je souhaite recevoir toute la correspondance dans la <input type="checkbox"/> deuxième langue, de <input type="checkbox"/> la description de la marque et de la liste des produits et services: <input type="checkbox"/>			
Demandeur(s)			
Représentant(s)			
Marque			
Type de marque:	Marque verbale		
Représentation de la marque:	THALIMOLHER		
Marque communautaire collective	<input type="checkbox"/>		
Liste des produits et des services			
Classe	Produits et services	Langue	FR
5	Médicaments; Médicaments pour la médecine humaine; Préparations pharmaceutiques utilisées en chimiothérapie.		
Rapports			
Rapport de recherche national <input type="checkbox"/>			
Rapport de recherche de l'Union européenne <input type="checkbox"/>			
Taxe			
Payer par:			
Taxe de base			
Taxe de Recherche Nationale			
Taxe pour classe supplémentaire			
Total: 850,00			
Signature			
Prénom et nom		Capacité du signataire	

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL



- Communément **appelé « système de Madrid »**: ce système présente l'avantage de remettre un seul dossier, directement auprès de l'office national, rédigé en langue nationale, et de payer une redevance globale au lieu d'une redevance dans chaque pays.
- **Droit de priorité de 6 mois** suite à un dépôt de Marque nationale, pour étendre la protection à l'international
- **Dépôt obligatoire auprès INPI ou office régional (EUIPO)**
- Le coût du dépôt varie en fonction du nombre de pays

Attention : la marque internationale n'est pas un titre unitaire. C'est une procédure unique qui permet de donner naissance à une série de marques nationales qui n'auront pas nécessairement les mêmes effets d'un pays à l'autre

- 
- **EXAMEN NATIONAL:** Chaque office de chaque pays examinera alors la demande selon sa législation (délai env. 6 mois) => Si la marque est acceptée, la protection prendra effet dans ces États
 - **OPPOSITION / REJET:** information du refus par l'OMPI (voies de recours nationales)
- 

ETAPES



COÛT

	Demande	Renouvellement
Niveau européen	850 €	
Niveau international	1539 € + 820 € = 2359 €	2252 €
Sous-Total	3209 €	2252 €
Conseil PI : recherche antériorité, surveillance mondiale, demande renouvellement	7 000 €	3500 €
TOTAL	10209€	5752€

La marque représente un coût d'investissement mais celle-ci a une **valeur patrimoniale**

2. LA SURVEILLANCE DE LA MARQUE

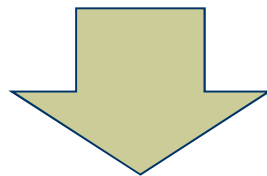
- **PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE**

- ✓ **Enregistrement** = 1ère étape dans la stratégie de protection
- ✓ Après le dépôt, il est important de surveiller les activités de vos concurrents, afin d'anticiper les contrefaçons éventuelles de votre marque.
- ✓ Le principe de la surveillance consiste à obtenir et analyser toutes les publications des marques déposés par des tiers, considérés comme étant proches orthographiquement ou phonétiquement de votre marque.
- ✓ Un conseil juridique ou l'office national peuvent se charger de mettre en place une veille juridique périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle)
- ✓ Alerte les autorités douanières pour mettre en place des mesures aux frontières, afin que les contrefaçons de vos produits ne puissent être importés ou exportés



- **OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE**

- ✓ Détecter, dès sa publication, une marque susceptible de prêter à confusion avec sa marque.
- ✓ S'opposer à son enregistrement
- ✓ Connaître son environnement concurrentiel ce qui permet de déterminer une meilleure stratégie marketing



Importance de la Veille



La vache qui rit[®]

- **LA CONTREFAÇON de MARQUE**

Si risque de confusion, comme :

- La reproduction à l'identique;
- L'imitation d'une marque, même si les produits ne sont pas identiques;
- La production industrielle de marchandises contrefaisantes, leur importation, exportation, vente.

Comment s'examine la SIMILARITÉ entre deux marques?

- Similarité des produits ou services;
- Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel / intellectuel (« La Vache qui Rit » vs. « La Vache Sérieuse »)



**Vrai
médicament**

**Contrefaçon peut être
difficile à détecter !**

**Ici = reproduction à
l'identique de la marque**

**Contrefaçon
de marque**



- ✓ **Les secteurs les plus atteints** par la contrefaçon sont l'informatique, les jouets, le textile, les parfums, les disques, les médicaments, les produits alimentaires;
- ✓ Selon certaines estimations, les produits contrefaits représenteraient **10% du commerce mondial**



3- Dispositions spécifiques pour la dénomination du médicament

- **Caractère facultatif:**

Art. R.5121-2 CSP *Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.*

- **Contrôle de l'ANSM:**

Art.R5121-3 CSP: « Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, *le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité* »

Ex: Marque et DCI



- ◆ La Dénomination Commune Internationale (DCI) appartient au domaine public et ne peut être adoptée à titre de marque
- ◆ Une marque ne peut prêter à confusion avec une DCI (contrôle ANSM)
- ◆ **Exemple :**
 - Nullité de DOXYCLINE pour un antibiotique car cette marque reproduisait de manière quasi-identique la DCI DOXYCYCLINE.(TGI PARIS 17 mars 1982)
 - Mais **Hexomédine / Hexamidine**, DCI → OK



◆ **Risque de confusion reconnu :**

- AVANZALENE= AVANZ (Trib.UE 4 mars 2010)
- KREMEZIN = KRENOZIN (Trib.UE 16 juin 2010)
- ACUMED= AQUAMED (Trib.UE 8 septembre 2010)
- SORVIR = NORVIR (Trib.UE 13 septembre 2010)
- SEROSLIM = SEROSTIM (Trib. UE 28 septembre 2010)
- RESVEROL= LESTEROL (Trib.UE 16 décembre 2010)
- BOTUMAX= BOTOX (Trib.UE 28 Octobre 2010)



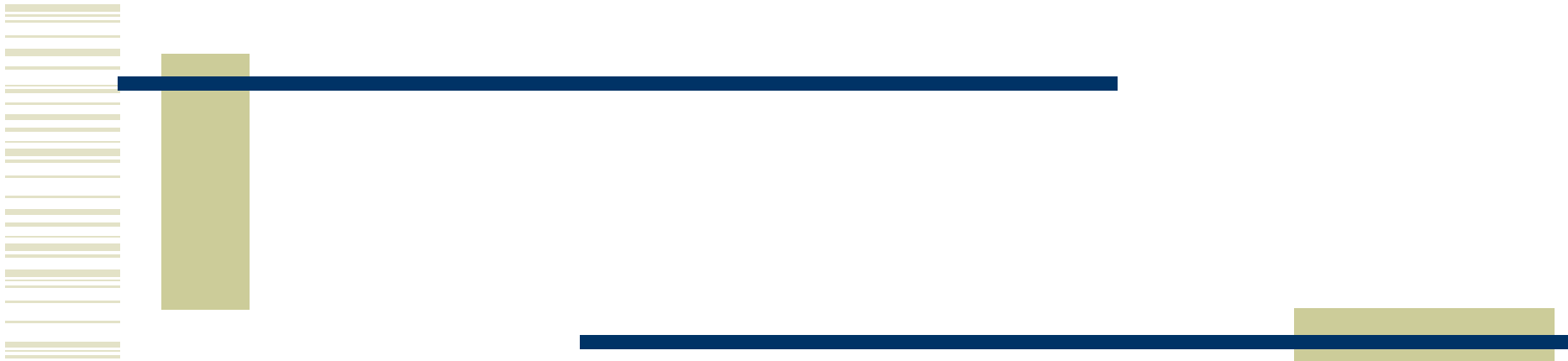
◆ **Mais pas de risque de confusion entre :**

- MEDIPAN et MEDIPAX (Ch Recours OHMI 20 mai 2009)
- TOPOLSAN et TONOPAN (Trib.UE 15 décembre 2010)
- ALLERGAN et ALLERGOR (C.Appel Paris 30 mars 2011)
- BIOCERT et BIOCEF (Ch Recours OHMI 28 septembre 2011)
- CALDEA et BALEA (Division Opposition OHMI 26 octobre 2011)
- DAXON et DALTON (Ch Recours OHMI 9 novembre 2011)

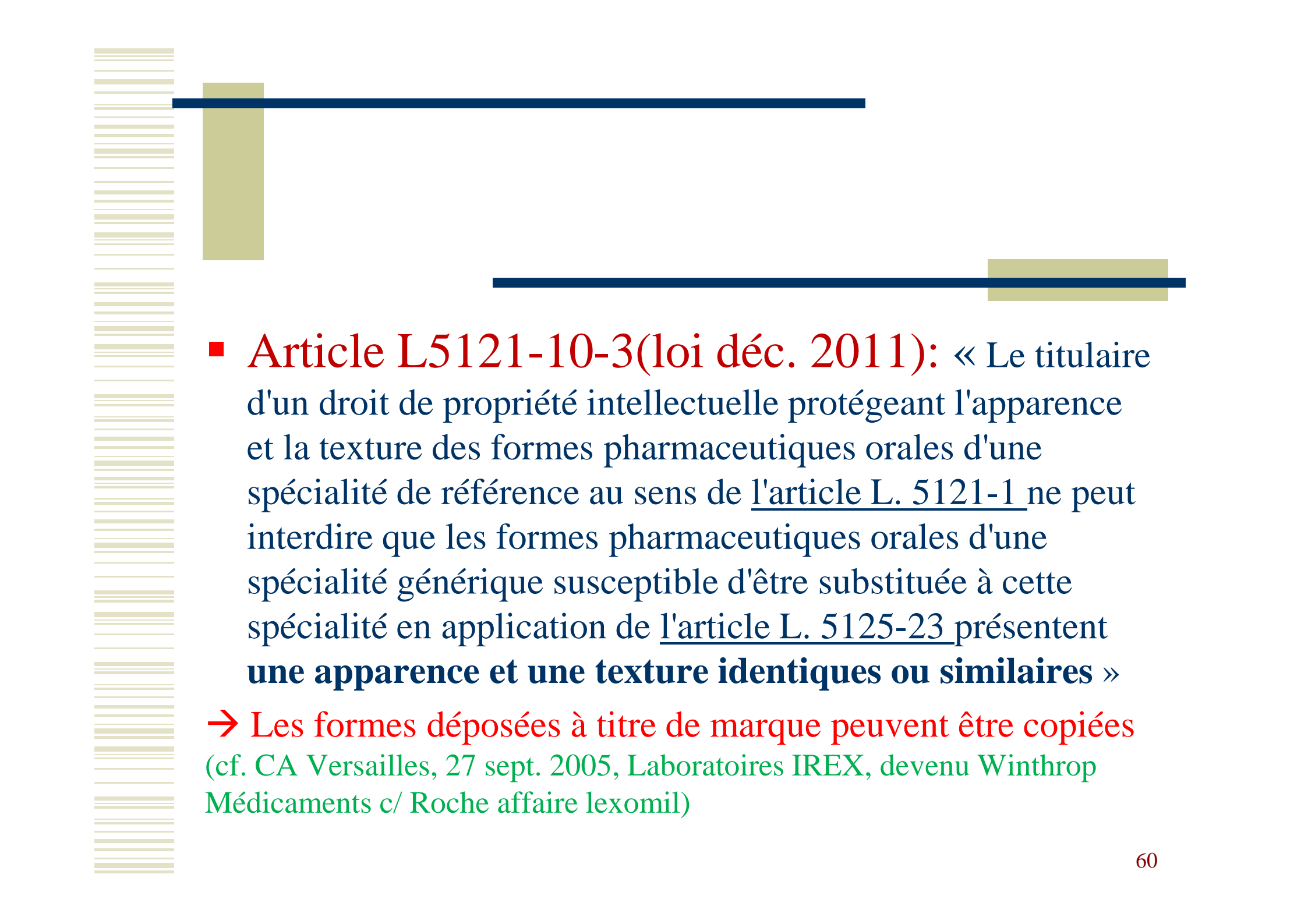


◆ **Mais pas de risque de confusion entre :**

- MEDIPAN et MEDIPAX (Ch Recours OHMI 20 mai 2009)
- TOPOLSAN et TONOPAN (Trib.UE 15 décembre 2010)
- ALLERGAN et ALLERGOR (C.Appel Paris 30 mars 2011)
- BIOCERT et BIOCEF (Ch Recours OHMI 28 septembre 2011)
- CALDEA et BALEA (Division Opposition OHMI 26 octobre 2011)
- DAXON et DALTON (Ch Recours OHMI 9 novembre 2011)

- 
- Le dispositif réglementaire du Code de la santé publique impose que le nom du médicament figure:
 - Dans le RCP
 - Dans la notice
 - Sur le conditionnement primaire ou extérieur

 - Le dispositif réglementaire du Code de la santé publique légalise le droit de substitution pour les pharmaciens d'officine (LFSS 1999)

- 
- **Article L5121-10-3(loi déc. 2011):** « Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent **une apparence et une texture identiques ou similaires** »

→ **Les formes déposées à titre de marque peuvent être copiées** (cf. CA Versailles, 27 sept. 2005, Laboratoires IREX, devenu Winthrop Médicaments c/ Roche affaire lexomil)



II- Stratégies en matière de Propriété industrielle



STRATEGIE EN PI

- 1- Opportunité du Brevet dans le secteur**
- 2- Stratégies de lutte contre les génériqueurs**
- 3- L'utilisation croissante des stratégies de marque**
- 4- Partenariats industriels**

1- Opportunité du Brevet dans le secteur

Autre mode de protection = le secret

Avantage = aucune divulgation de l'invention

Inconvénient = pas de protection par l'action en contrefaçon.
Protection par l'action en concurrence déloyale et en parasitisme

Le Brevet

Avantages: Utilisation de l'action en contrefaçon

✓ = monnaie d'échange pour négociations commerciales

✓ Permet de concéder des licences d'exploitation

✓ Entraîne 1 effet vitrine pour faire connaître le rayonnement de son entreprise (ex lever des fonds)

✓ Permet de sécuriser sa participation à un partenariat

Inconvénient = Divulgation

▪ Dans l'industrie pharmaceutique = Brevet

CAR

- coûts de R&D sont extrêmement élevés
- valeur ajoutée des produits importante
- délai entre démarrage des recherches et mise sur le marché est très long
- la mise au point du produit exige souvent des partenariats multiples

Mais protection du Savoir Faire par le Secret (contrats)

NB: Les mesures de préservation du secret :

- **Des espaces sécurisés:**
 - ✓ contrôle des conditions d'accès
 - ✓ cloisonnement des informations
- **Limitation des personnes y ayant accès**
- **Signature systématique d'accord de confidentialité**
- **Marquage avec la mention « confidentiel »**



Penser à déposer une **enveloppe SOLEAU** pour préserver le secret et prendre date !

Permet de négocier une possession antérieure et un droit d'exploitation)

Dépôt auprès INPI

Utile en cas de contestation judiciaire

Prix unitaire : 15.00 Euro

Conservation pendant 5 ans, renouvelable 1 fois

N'est pas un titre de protection industrielle !

2- Stratégies de lutte contre les génériqueurs

Expiration du Brevet (et CCP) →

- ◆ Arrivée des médicaments Génériques = copies de médicaments princeps dont le brevet est tombé dans le domaine public
- ◆ Perte de Brevet = Perte de 50 à 90 % du CA en quelques mois
- ◆ Générateur d'économies pour la SS car prix inférieur (LFSS)
- ◆ France: a rattrapé son retard / voisins européens:
→ Adoptions de nombreuses mesures depuis 1995 visant: prescripteurs, pharmaciens, patients, laboratoires

- **Les principaux médicaments ayant perdus leur brevet entre 2011 et 2012**

Date d'expiration du brevet (USA ou Europe)	Médicament	Laboratoire	Ventes mondiales 2010 (milliards \$)
3T 2011	Lipitor / Tahor	Pfizer	10,7
4T 2011	Zyprexa	Eli Lilly	5,73
1T 2012	Seroquel	AstraZeneca	5,3
1T 2012	Lexapro	Forest	2,3
1T 2012 T	Tricor	Abbott	1,6
1T 2012	Provigil	Teva	1,2
2T 2012	Plavix	Sanofi Aventis et Bristol-Myers Squibb	9,4
3T 2012	Diovan	Novartis	6,1
3T 2012	Singulair	Merck	5
3T 2012	Actos	Takeda	4,3

VIAGRA en 2013 !

Réaction des laboratoires princeps :

- **Commercialiser son propre générique dès l'expiration du brevet ou juste avant**
- **« Casser les prix » du médicament princeps pour conserver sa part de marché**
- **Lancer un médicament 2de génération qui sera protégé par un nouveau brevet**
- **Demander le délistage du médicament princeps en modifiant le conditionnement ou le dosage**
- **Prix cassés à l'hôpital:**
 - ✓ Sur princeps non génériqués
 - ✓ Sur princeps génériqués

Limite = pratiques anti concurrentielles:

◆ Rapport de la Commission européenne du 8 juillet 2009:

- Grappes de Brevets
- Litiges et contentieux
- Accords de non commercialisation
 - Condamnation Lundbeck, oct.2013
- Communication de fausses informations
- Dénigrement du GNReur
- Vente à perte
 - GSK en 2007

3- L'utilisation croissante des stratégies de marque

- ◆ Pour compenser une perte de Brevet
- ◆ Pour soutenir un Délistage/Switch
- ◆ Attention aux Marques ombrelles !

4- Partenariats industriels

❖ Les différents contrats:

- **En phase de R&D**

- ✓ Contrats de prestation de recherche
- ✓ Contrat de collaboration de recherche
- ✓ Contrat de sous traitance d'essais cliniques (CRO)
- ✓ Contrat de consultance

- **En phase de fabrication**

- ✓ Contrats de façonnage (matières I, produits finis)

40 % budgets de R&D
alloués à des partenariats



- **En phase d'exploitation**

- ✓ Contrats de distribution
- ✓ Contrat de sous traitance (Visite médicale, pharmacovigilance, marketing-promotion...)
- ✓ Contrat de co exploitation (contrat de Licence de brevet/ contrat de Licence de marque)
- ✓ Contrat de cession de brevet/ Contrats de cession de marque (remaniement des gammes de produits)
- ✓ Licence de Savoir Faire (= C de communication de SF)



❖ LES PARTENAIRES POSSIBLES:

- **Université**
- **P.M.E., P.M.I.**
- **Multinationale**

❖ LES MECANISMES INCITATIFS:

- **Crédit Impôt Recherche**
- **Pôles de compétitivité...**