KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Rencontre Incubateur

« Ma marque, mon innovation: comment les protéger au mieux? »

Copyright © KATZAROV S.A.

4 mini-ateliers

1) Quels critères pour le choix d'une marque ? Quelle stratégie adopter pour la valoriser ?

2) Faut-il breveter une invention ou la garder secrète ? Quels sont les principaux éléments de la stratégie de protection par brevet ?

3) Protection des plantes par la propriété industrielle: que choisir ? Brevet et/ou certificat d'obtention végétale ? Quelles sont les possibilités, les interactions et les conséquences ?

4) Comment protéger efficacement les inventions dans le domaine des technologies de l'information (TIC) ?

Copyright © KATZAROV S.A.

La propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle (PI), le fruit de la créativité et de l'innovation d'une entreprise est souvent le principal actif intangible (bien immatériel) dont peut bénéficier une entreprise.

La propriété intellectuelle regroupe:

La propriété industrielle : les brevets, les marques, les designs, les obtentions végétales et les topographies de produits semi-conducteurs.

Le droit d'auteur et les droits voisins

Savoir-faire (*know-how*)

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Qu’est-ce qu’une marque?

Définition

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
(Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance Art. 1 al.1)

®

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Les mots, les lettres, les chiffres

TOBLERONE
BMW
1664

les représentations graphiques

les formes en trois dimensions

Copyright © KATZAROV S.A.

Combinés

CHANEL

Spiralps
NATURAL WELLNESS DRINK

TOBLERONE

ABB

phytoark

Copyright © KATZAROV S.A.

3 conditions de fond:

Licite

- Exclusion des signes propres à induire en erreur

SWISS MADE

- Exclusion des signes contraires à l'ordre public

Distinctive

Disponible

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

un signe propre à distinguer des produits ou des services déterminés…

<u>Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques</u>

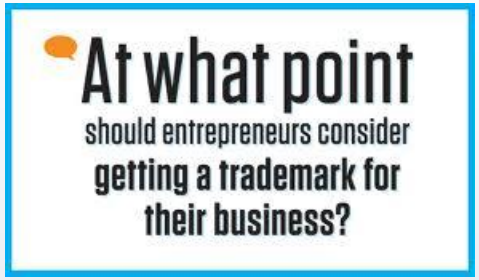
34 classes de produits

10 classes de services

OMPI
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Quelques pistes de réflexions:



Dois-je déposer ma marque pour l'utiliser?

2 marques identiques peuvent-elles coexister si elles désignent des produits/services différents?

2 marques doivent-elles être identiques pour être en conflit?

Critère: <u>risque de confusion</u>!

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Des questions?

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Stratégie brevet

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Breveter ou ne pas breveter

brevet *versus* secret industriel

Copyright © KATZAROV S.A.

Brevet

- divulgation
- durée maximale: 20 ans
- protection géographiquement limitée

Copyright © KATZAROV S.A.

Secret industriel

- pas de divulgation
- durée (théoriquement) illimitée
- protection universelle

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Pourquoi breveter

- protéger son développement
- attaquer ses concurrents
- empêcher un tiers d'utiliser une technologie
- dissuader de nouveaux concurrents (effet marketing)
- rassurer ses investisseurs

Copyright © KATZAROV S.A.

Où breveter?

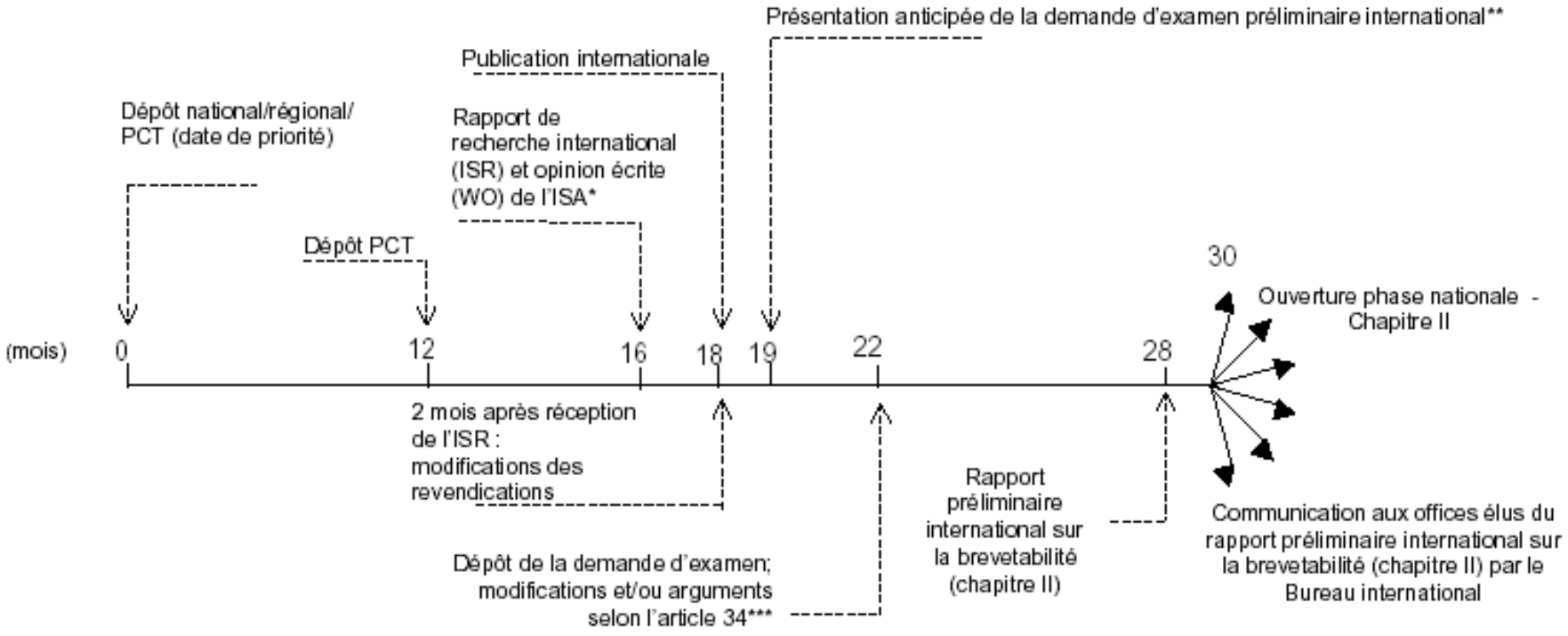
- propre pays de développement/production
- marchés principaux
- pays des principaux concurrents
- pays avec un système légal fiable

Copyright © KATZAROV S.A.

Quand breveter ?

- suffisamment tôt mais pas trop
- avant toute divulgation

Copyright © KATZAROV S.A.



Source: OMPI/Séminaires PCT

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Protection des plantes par la propriété industrielle: que choisir ? Brevet et/ou certificat d'obtention végétale ? Quelles sont les possibilités, les interactions et les conséquences ?

Copyright © KATZAROV S.A.

Que veut-on protéger?

Un **enseignement technique** susceptible d'être mis en œuvre sur un nombre indéfini de variétés végétales

Brevet

Une **variété végétale**, indépendamment de l'origine de la variété (les techniques de sélection traditionnelles ou de génie génétique)

Certificat d'obtention végétale

Copyright © KATZAROV S.A.

Ne sont pas brevetables:

a) les variétés végétales *per se*

b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux

Un procédé d'obtention de végétaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

Copyright © KATZAROV S.A.

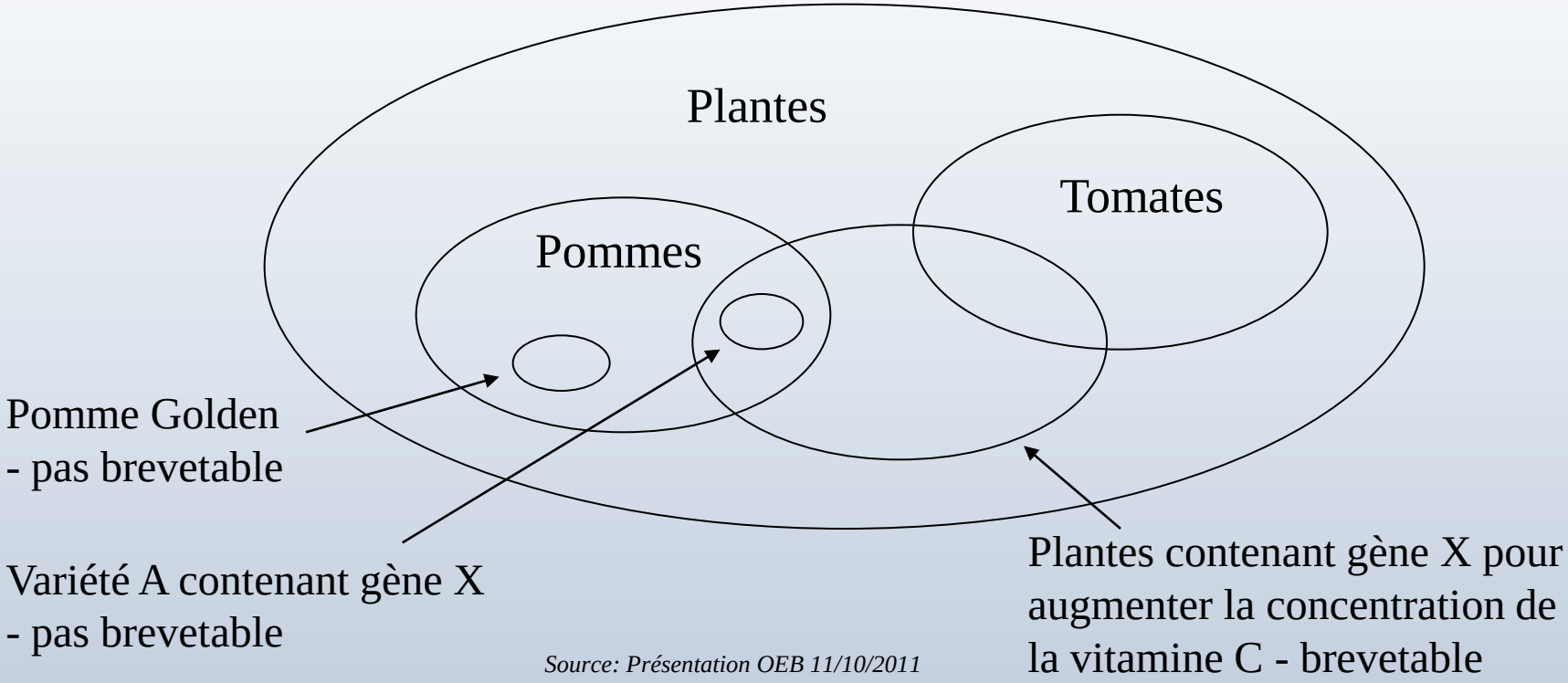
Un **brevet** protège les inventions portant sur des plantes si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale déterminée, par exemple:

résistance aux herbicides et aux parasites, meilleur rendement, résistance à la sécheresse, aliments fonctionnels, nouvelles plantes ornementales, plantes utilisées pour produire des composés exogènes, méthodes non-essentiellement biologiques pour la production des plantes.

Un **certificat d'obtention végétale** protège des variétés végétales *per se*.

Copyright © KATZAROV S.A.

Plantes vs Variétés végétales



Source: Présentation OEB 11/10/2011

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Brevet vs Certificat d'obtention végétales

1) Les formalités de dépôt sont différentes

2) Les formalités de l'examen sont différentes

3) Les conditions de délivrance de protection sont différentes

4) La durée de la protection est différente

5) L'étendue de la protection est différent et peut être très complémentaire

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Comment protéger efficacement les inventions dans le domaine des technologies de l'information?

Copyright © KATZAROV S.A.

KATZAROV
PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS

Protection des logiciels

- Droit d’auteur
- Brevet d’invention

Copyright © KATZAROV S.A.

Brevetabilité des logiciels

- Europe
- Etats-Unis
- …

Copyright © KATZAROV S.A.

Nature de l'invention

- Logiciel « en tant que tel »
- Invention mise en œuvre par ordinateur

Copyright © KATZAROV S.A.

Divulgation de l'invention

- Suffisance de description (US: best mode, enablement)
- Secret d'affaire

Copyright © KATZAROV S.A.

Conclusion

- Nature de l'invention
- Couverture géographique
- Etat d'avancement du projet

Copyright © KATZAROV S.A.