

Compte rendu
SEPTIEMES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Organisées par la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle
15 et 16 mars 2012

Jeudi 15 mars 2012

1. L'innovation au cœur de la politique de la recherche

Emmanuel Terrasse, *Conseiller recherche, espace et industrie auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche*

2. L'innovation, une philosophie d'entreprise

Philippe Forestier, *Directeur général adjoint, relations extérieures et affaires internationales Dassault systèmes*

3. Grand emprunt et investissements d'avenir, SATT*, IRT : les nouveaux outils institutionnels pour l'innovation**

Pierre Gohar, *Directeur de l'innovation et des relations avec les entreprises, CNRS*

Patrick Terroir, *Directeur général délégué, CDC propriété intellectuelle*

Nicolas Torno, *Directeur des brevets et inventions, Institut Pasteur*

Eric Enderlin, *modérateur, Conseil en propriété intellectuelle*

*SATT : sociétés d'accélération du transfert de technologie

**IRT : instituts de recherche technologique

4. Fonds de brevet : qui en sont les bénéficiaires ? Quels sont les principaux enjeux ?

Philippe Braydi, *Président CDC entreprises, Président-directeur général CDC propriété intellectuelle*

Jacques Darcy, *Responsable transferts de technologie et propriété intellectuelle, Fonds européen d'investissement*

Sandrine Millet, *Responsable du département brevets France Télécom-Orange*

Jean-Charles Hourcade, *Directeur général France Brevets*

Clotilde Turlègue, *Conseiller du directeur de la valorisation Commissariat à l'énergie atomique*

Albert Hassine, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

5. Crédit d'impôt recherche : les objectifs sont-ils atteints ? Quelles évolutions nécessaires ?

Annie Geay, *Directrice de l'évaluation et des études économiques Oséo*

Jean-Louis Brayer, *Président-directeur général Diverchim*

Agnès Bricard, *Présidente Conseil Supérieur de l'Ordre des experts comptables*

Jean Perrot, *Directeur des relations institutionnelles EADS*

Bruno Flesselles, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

6. Pour un plan d'amélioration des systèmes de PI en Europe

Kerstin Jorna, *Chef d'unité propriété industrielle, DG marché intérieur et service Commission européenne*

7. Brevet unitaire : quand ? Comment répondra-t-il aux attentes des industriels ?

Yves Lapière, *Directeur général INPI*

Philippe Cros, *Directeur de la propriété industrielle Rhodia*

François Quentin, *Président du Conseil d'administration Huawei Technologies France*

Béatrix de Russé, *Directrice exécutive, propriété industrielle et licences Technicolor*

Blandine Tarrère, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

8. Les atouts du système judiciaire français. Comment le rendre plus attractif ?

Marie Courboulay, *Présidente de la 3^{ème} chambre, première section TGI Paris*

François Garnier, *Directeur juridique Europe Pfizer Inc.*

Jean-Claude Najar, *Directeur juridique France General Electric company*

Christian Derambure, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

1. Solutions d'avenir : quelles ambitions pour l'innovation ?

Geneviève Fioraso, *Députée de l'Isère, en charge de l'innovation au sein de l'équipe de campagne de François Hollande*

2. Innover pour exceller : l'exemple de Schneider Electric

Pascal Brosset, *Directeur de l'innovation Schneider Electric*

3. Technologies vertes : les brevets, freins ou accélérateurs de leur développement ?

Martine Planche, *Directeur général délégué INPI*

Jacques Bauvir, *Directeur de la propriété industrielle Michelin*

Pierre Hervé, *Président-directeur général La Tuile de Bois*

Georges Picard, *Directeur général adjoint IFP Energies nouvelles*

Lionel Vial, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

4. Actifs de propriété industrielle : un enjeu de marché ?

Jean-Marc Brunel, *Directeur de la propriété industrielle Snecma-groupe Safran*

Patrick Legland, *Responsable mondial de la recherche Société générale*

Fabirama Niang, *Directeur de la propriété intellectuelle Total*

Jean-Christophe Rolland, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

5. Intervention d'Eric Besson, Ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique

6. Les marques dans l'espace numérique : anticiper les prochaines transformations

Gianni Pulli, *Directeur grande consommation, cosmétique, luxe et santé Google France*

Sandra Strittmatter, *Juriste propriété intellectuelle Pernod Ricard*

Patrick Hauss, *Business development director Indom-Netnames*

William Lobelson, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

7. Anti-contrefaçon : quelles sont les pièces manquantes du puzzle ?

Alain Girardet, *Conseiller à la Cour de cassation, première chambre civile*

Philippe Lacoste, *Vice président Union des fabricants*

Nathalie Moullé-Berteaux, *Directrice des affaires publiques et juridiques Lacoste*

Jean-Christophe Guerrini, *Avocat associé Casalonga avocats*

Evelyne Roux, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

8. Réforme des brevets US : quels bénéfices pour les entreprises européennes ?

Teresa Stanek Rea, *Deputy under secretary for intellectual property & deputy director USPTO*

Thierry Sueur, *Directeur de la propriété intellectuelle Air Liquide*

Denise Hirsch, *Directrice de la propriété intellectuelle Inserm-Transfert*

Olivier Nicolle, *Senior IP corporate counsel & cluster lead, intellectual property and standards Alcatel-Lucent*

Michael Lennon, *modérateur, partner Kenyon & Kenyon LLP*

9. Chine : maîtriser les subtilités du licensing et du transfert de technologies

Denis Boisson, *Directeur juridique du droit de la propriété intellectuelle Groupe Thales*

Sophie Korakis-Ménager, *Directrice de la propriété industrielle Essilor International*

Sheila O'Donnell, *Directrice juridique Europe et Asie, Valéo*

Patrice Vidon, *modérateur, Conseil en propriété industrielle*

I. Jeudi 15 mars 2012

1. L'innovation au cœur de la politique de la recherche

Emmanuel Terrasse, conseiller de Monsieur Laurent Wauquiez, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, a souligné trois points lors de son intervention :

- L'une des priorités du gouvernement a été de créer des ponts entre le secteur public et le secteur privé de la recherche. Cet objectif a été atteint puisque l'on a pu constater une augmentation significative des associations recherche publique – recherche privée, et ce notamment grâce au crédit impôt recherche qui incite à la coopération entre public et privé. Ce crédit impôt recherche a également permis une diminution du coût de la recherche, ayant pour conséquence une augmentation des montants investis en recherche et développement.
- Le nombre de brevets publics déposés est en constante augmentation (+30% en 2 ans). Il est primordial de protéger ses inventions. Cependant, il est tout aussi important de les valoriser. Un brevet déposé mais jamais exploité ne présente pas grand intérêt. Deux systèmes ont été mis en place pour favoriser cette valorisation : les SATT (sociétés d'accélération du transfert de technologie) et France – Brevet.
- Il y a une nécessité de projection à l'international en matière de propriété industrielle. Les chercheurs et les entreprises doivent conclure des pactes internationaux afin de protéger et d'exploiter efficacement leurs inventions. Cependant, il faut être prudent avec les transferts de technologie non maîtrisés.

2. L'innovation, une philosophie d'entreprise

L'ouverture virtuelle que nous connaissons aujourd'hui complexifie la protection de la propriété industrielle. Les simples idées ne sont pas protégeables, mais elles restent cependant très précieuses.

Dassault Systèmes a donc mis en place des techniques permettant de matérialiser les idées afin de pouvoir les protéger. Exemple du projet de l'iceberg qui est tiré jusqu'en Afrique afin d'être transformé en eau potable.

3. Grand emprunt et investissements d'avenir, sociétés d'accélération du transfert de technologie, instituts de recherche technologique : les nouveaux outils institutionnels pour l'innovation

- Les sociétés d'accélération du transfert de technologie (SATT) :
L'idée de créer les SATT était née depuis longtemps, elle a été concrétisée avec le programme Investissements d'Avenir. 5 SATT ont été créées en janvier 2012 (en Alsace, PACA, Midi Pyrénées et 2 en Ile de France). D'autres vont être mises en place dans les semaines à venir.
Objectif des SATT : sélectionner des résultats de recherche qui ont du potentiel et les amener jusqu'à la preuve du concept. Autrement dit, financer la maturation de projets, de résultats de recherche qui ont du potentiel.
- Les instituts de recherche technologique (IRT) :
Ces instituts donnent accès aux chercheurs à des outils technologiques ultra performants, à des compétences supérieures.

4. Fonds de brevets

France-Brevet, créé à l'initiative de la Caisse des Dépôts et des Consignations PI et de l'Etat, est un fonds de brevets basé sur un co-investissement avec les détenteurs de droits et les entreprises. Il permet la prise en charge des coûts d'entretien liés aux dépôts et aux extensions, ainsi qu'aux programmes de licensing. C'est donc une aide aux entreprises pour passer outre les difficultés liées à la valorisation des brevets.

5. Le crédit impôt recherche

Le crédit impôt recherche (CIR) constitue une créance des entreprises faisant de la recherche (exerçant des dépenses en recherche, développement, voire innovation) sur l'Etat. Grâce au CIR, l'Etat veut faire de la France un territoire attractif pour la recherche et développement, en créant notamment de nouveaux centres de R&D ou en améliorant les centres existants.

Deux points concernant le CIR font l'objet de controverses :

- La nature des bénéficiaire : en 2008 / 2009, ce sont les banques qui ont touché le plus de CIR ;
- La fiscalité du CIR : les projets de recherche étant forcément des projets sur le long terme, le CIR doit être pérenne, donc sans modifications fiscales.

6. Plan d'amélioration des systèmes de PI en Europe

Proposition d'une révision des outils de la mise en œuvre de la protection de la PI avec la création du brevet unitaire européen.

Au 1^{er} mars 2012, l'ensemble des parties a donné son accord pour la création du brevet unitaire européen et d'une juridiction spécialisée. La question du lieu du siège doit être réglée avant juin 2012. Le Commissaire européen au marché intérieur et aux services, Michel Barnier a fixé comme objectif l'octroi du 1^{er} brevet unitaire européen avant les élections parlementaires européennes de 2014.

7. Brevet unitaire

Le brevet unitaire européen traduit l'espérance d'un territoire unifié en terme PI. Cette unicité du marché est clairement souhaitable vis-à-vis des autres pays, tels que la Chine ou les Etats-Unis. Le brevet unitaire européen, c'est un seul titre pour l'ensemble des pays signataires, une seule annuité et une seule traduction. C'est également un tribunal unifié. Avantages du brevet unitaire : une procédure unique, une juridiction unique et une pérennité redonnant confiance aux détenteurs de droits dans les outils de PI. Appréhension vis-à-vis du brevet unitaire : son coût, qui ne doit pas être trop élevé ce qui pourrait dissuader les sociétés, notamment les PME.

L'une des attentes principales concernant la juridiction spécialisée est l'octroi de dommages-intérêts conséquents, afin d'inciter à protéger les inventions et à attaquer en justice en cas de violation. Aujourd'hui, il existe une grande disproportion entre les dommages-intérêts octroyés aux Etats-Unis et ceux octroyés en Europe, et cela créer notamment un déséquilibre commercial.

8. Les atouts du système judiciaire français, comment le rendre plus attractif ?

Il y a trois éléments à prendre en compte pour l'évaluation d'un système judiciaire : la fiabilité, la rapidité et le coût. Pour le système judiciaire français :

- Concernant la fiabilité, la France est plutôt bien placée, notamment grâce à son système de spécialisation des juridictions ;
- Concernant la rapidité, la France est moyennement bien placée, son système judiciaire n'est pas des plus lents mais une amélioration est à faire au niveau de la célérité ;
- Concernant le cout, la France est très bien placée puisque les contentieux ne sont pas chers comparé aux autres pays.
-

Le système judiciaire français présente donc des atouts considérables, renforcés par l'existence de modes alternatifs efficaces, tels que l'arbitrage ou la médiation.

II. Vendredi 16 mars 2012

1. Solutions d'avenir : quelles ambitions pour l'innovation?

Geneviève Fiorasco, députée et membre actif de la campagne de François Hollande a présenté le programme du candidat socialiste en matière d'innovation et de propriété intellectuelle. La priorité annoncée est de valoriser la recherche et l'innovation dans les PMI et PME.

A cet effet, plusieurs propositions sont avancées :

- La création d'un pacte industrielle pour soutenir les PMI et PME, en redéployant les aides existantes telles que le crédit à l'innovation, et en incitant les grands groupes à investir dans l'innovation. Par exemple, la France pourrait s'inspirer du modèle américain SBIR (Small Business Innovation Research) qui consiste à réserver aux petites entreprises 2,5% des budgets des organismes fédéraux supérieurs à 100 millions de dollars.
- La création d'un fond stratégique de l'innovation pour les entreprises technologiques.
- Simplifier et regrouper les moyens et dispositifs de financement des PMI et PME au niveau des régions.
- Enfin, François Hollande soutient la mise en place d'un brevet unitaire européen considérant que c'est une bonne avancée car notamment moins coûteux pour les entreprises.

Cependant, le candidat considère que les structures telles que les SATT et les IRT qui doivent permettre aux PMI PME d'être autonomes d'ici 10 ans, ne devraient pas être maintenues car cela revient à multiplier les dispositifs déjà trop nombreux.

S'agissant du siège de la juridiction du brevet unitaire, le candidat soutient la candidature de la France estimant que ce serait un formidable signal pour l'innovation des entreprises françaises.

2. Innover pour exceller: l'exemple de SCHNEIDER ELECTRIC

Pascal Brosset a expliqué de quelle façon l'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC est innovante et ce, de façon durable. L'innovation est un élément clé de la stratégie de l'entreprise. Dans une optique, à court terme, la stratégie de l'entreprise s'organise par périodes de trois années. La période des trois prochaines années sera consacrée à une phase de rationalisation pour se consacrer davantage aux technologies innovantes et moins les technologies classiques.

3. Technologies vertes: Les brevets, freins ou accélérateurs de leur développement ?

INPI :

Les technologies vertes sont toutes celles qui ont un impact positif pour l'environnement. Les secteurs concernés sont l'énergie, le bâtiment, les transports, et la dépollution.

La propriété intellectuelle peut parfois être vue par certaines entreprises comme une barrière technique et tarifaire au transfert technologique des technologies vertes. Certains pays en développement, qui souhaitent avoir accès à ces technologies, réclament une modification du cadre juridique, afin de voir ces technologies exclues de la brevetabilité.

IFP Energies nouvelles:

IFP Energies nouvelles a choisit de faire de la recherche & développement au travers notamment au travers de partenariats et de créations de filiales par des montages complexes mais avec des débouchés importants.

Entreprise « La Tuile de Bois » :

La stratégie de départ de l'entreprise « La Tuile de Bois » était de valoriser la matière, le bois, en partant de déchets industriels (palettes de bois) pour en faire des tuiles de bois. Dès les premières années, l'entreprise a été confrontée aux problèmes de la contrefaçon, mais a pu résister grâce à la bonne protection de ses actifs de propriété intellectuelle qu'elle avait mise en place. Aujourd'hui que l'industrie s'est développée, il n'est pas rare que les contrefacteurs d'hier négocient avec l'entreprise pour obtenir des licences sur les nouvelles technologies développées.

MICHELIN :

La maison MICHELIN a essentiellement basé sa stratégie de technologie verte sur les pneus des véhicules (la pneumatique influant sur 20% de l'énergie du véhicule), qui permettent de diminuer la résistance aux mouvements des pneus et donc de réduire les gaz à effet de serre.

Les offices régionaux de brevets de brevets régionaux

Les offices régionaux ont tenu compte de l'essor des technologies vertes dans la mise en place de leurs procédures. Ainsi, par exemple, l'OEB a créé une classe pour les technologies vertes ; les offices américains et brésiliens ont mis en place des procédures accélérées de dépôt pour les technologies vertes. Il y a donc là, une piste à suivre pour la France, qui pourrait elle aussi tenir compte de l'importance et du rôle des technologies vertes dans l'économie moderne en intégrant ce phénomène dans les processus de dépôt de brevets.

4. Actifs de propriété intellectuelle: un enjeu de marché?

Dans le domaine des technologies, les revenus de licence génèrent une marge importante et stable qu'il faut bien savoir valoriser. Cette analyse de la valorisation des actifs de propriété intellectuelle ne doit pas uniquement se baser sur critère purement financier.

Les éléments constitutifs de la qualité et de la valeur d'un portefeuille :

- Le volume
- L'alignement avec la stratégie
- Le positionnement
- La qualité individuelle des titres

Un des problèmes en la matière, est l'absence d'outils de mesure : l'analyse repose sur l'appréciation des analystes financiers. Or, les entreprises ont besoin d'éléments objectifs pour prouver la valeur de leurs technologies, particulièrement les petites entreprises qui peinent à démontrer la valeur de leur portefeuille.

5. Intervention d'Eric Besson, Ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique

Les actions qui ont favorisé le progrès de l'innovation ces dernières années sont les suivantes :

- Le budget accordé à l'investissement et à la recherche a nettement augmenté, ce qui a permis un progrès de 21% pour l'innovation en France grâce à de nombreux efforts financiers pour soutenir les pôles de compétitivité et des aides publiques pour encourager les partenariats, et la recherche privée.
- Le crédit impôt recherche dont 85% des PME bénéficient, a permis une augmentation d'1,8% pour la Recherche & Développement.
- En 2012, OSEO se voit confier la gestion de la "banque de l'industrie" avec un budget d'1 milliard d'euros.
- Les Instituts de Recherche Technologique (IRT) disposent au total de 3 milliards d'euros.
- Création des Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT).
- France Brevet, doté de 100 millions d'euros, a vocation à devenir l'acteur de référence en matière de valorisation des brevets.

6. Les marques dans l'espace numérique: anticiper les prochaines transformations :

Internet a entraîné quatre grands changements dans les rapports marques/consommateurs :

A la naissance du commerce en ligne, le concept du « 1^{er} moment de vérité » influençait le consommateur par l'effort marketing des marques, l'amenant à en choisir une plutôt qu'une autre. **Puis l'apparition du moteur de recherche a inversé le cycle d'achat.** Internet est devenu le moment de vérité majeur. L'enjeu est d'autant plus important aujourd'hui que 15% des requêtes sur Google sont faites via le mobile et que l'on peut acheter en ligne. Cela modifie les problématiques de marketing. Dorénavant le consommateur sera « *loggé* » c'est-à-dire que la publicité sera personnalisée en fonction des recherches de l'internaute.

L'interaction entre le consommateur et la marque s'est considérablement développé notamment avec l'apparition du « *branding entertainment* » qui consiste à publier des contenus en ligne valorisant la marque, sans que ce soit nécessairement publicitaire.

Ces nouveaux comportements ont poussé les titulaires de droits à devoir totalement repenser leur stratégie marketing.

Les nouvelles problématiques sur internet pour les titulaires de droits

Le développement d'internet pose le problème de **la surveillance de l'utilisation du nom des marques sur les pages internet.** Lorsqu'une personne encourage un comportement de consommation irresponsable ou de dénigrement du produit, le titulaire de droit peut lancer une procédure de notification ou récupération.

L'ICANN a mis en place un système permettant de créer sa propre **extension personnalisée** telle que « .musique » ou « .paris ». Il va donc falloir mettre en place une **procédure d'opposition** spécifique. La création d'une « *Trademark Clearinghouse* », base de données mondiale pour les litiges sur l'extension du nom de domaine, a donc été proposée pour répondre à ce type de problématique. Pour éviter les conflits, un système de notification permettra d'avertir le titulaire de droit d'un dépôt identique sans pour autant être un système de blocage. De plus, des périodes de « *sunrise* » permettront aux marques de bénéficier d'une priorité sur les extensions de noms de domaine.

7. Anti-contrefaçon: quelles sont les pièces manquantes du Puzzle ?

De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années dans la lutte anti-contrefaçon notamment grâce à une meilleure concertation des acteurs et à la mise en place d'outils efficaces.

Une meilleure concertation des acteurs :

- L'UNIFAB participe activement aux groupes de travail de l'Observatoire des infractions à la propriété intellectuelle.
- Le Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) effectue de nombreux échanges entre les différentes administrations, la profession juridique et les associations d'entreprises .
- Malgré les polémiques actuelles, l'ACTA est un bel exemple de la coopération entre les pays en ce qu'il est né d'une volonté commune des États de mettre en place une réglementation anti-contrefaçon à l'échelle internationale.
- L'UNIFAB organise de nombreuses campagnes de sensibilisation des consommateurs.
- Grâce à la forte médiatisation du sujet et à l'efficacité de la concertation des acteurs, la lutte contre la contrefaçon est devenue un sujet politique majeur.

Une plus grande mobilisation des nouveaux acteurs :

- La charte Brochand-Sirinelli, qui est une entente pour lutter contre la contrefaçon.

- Des accords bilatéraux entre les titulaires de droit et des plateformes ont été signés prévoyant une possibilité de notification des titulaires de droit pour faire cesser les enchères litigieuses (notice and take down).
- Le M.O.U est encore en phase de test
- Signature de la charte « petites annonces » entre les annonceurs et les opérateurs postaux.
- L'IACC va signer un accord avec les intermédiaires de paiement pour centraliser les demandes de fermetures de comptes de paiement ayant effectué des ventes de contrefaçons.

Les outils mis en place par l'UNIFAB, la collaboration entre police, douanes et titulaires :

- Le Bureau de liaison de Roissy réunit les douanes de Roissy, les titulaires de droits, et le Parquet de Bobigny afin d'analyser le trafic des contrefaçons et de prévoir des actions ciblées de coopération et de formation.
- Le protocole signé entre l'UNIFAB et les douanes renforce leurs échanges, leur collaboration en matière de formation des agents, ainsi qu'en matière de sensibilisation des consommateurs.
- Les formations des agents douaniers et gendarmes leur permettent d'apprendre à distinguer les contrefaçons des originaux.
- L'UNIFAB œuvre pour la sensibilisation des magistrats en organisant des commissions traitant de thèmes sur des enjeux importants pour la protection de la propriété industrielle.
- L'UNIFAB participe à des missions internationales afin de rencontrer les administrations locales impliquées dans la lutte contre la contrefaçon (justice, police, gendarmerie, douanes) et le secteur privé, et ainsi réfléchir à des améliorations législatives et réglementaires, et renforcer des partenariats Public-Privé.

Les axes d'amélioration nécessaires en particulier sur la sensibilisation des pouvoirs publics notamment dans les pays émergents :

- Une meilleure coopération entre les pays.
- Une meilleure coordination entre le civil et le pénal.
- Essayer d'exporter notre modèle législatif pour mieux sanctionner la contrefaçon. Notamment il faudrait sanctionner le fait de profiter de l'argent issu de la contrefaçon
En effet les sanctions de la contrefaçon dans les pays où les entreprises portent plaintes sont souvent très faibles. En Thaïlande un contrefacteur à qui ont été saisis 12.000 produits est sanctionné d'une amende de 85 euros.
- Concernant la répression, il serait très bénéfique d'obtenir l'alignement du référé interdiction en droit d'auteur.

8. Réforme des brevets aux Etats-Unis : Quels bénéfices pour les entreprises européennes

La nouvelle loi américaine sur les brevets ou « America Invents Act » (AIA) entrera en vigueur le 16 mars 2013. Elle prévoit de nouvelles procédures après la délivrance des brevets et modifie les procédures existantes.

La révision après délivrance (« Post Grant Review »)

Cette nouvelle procédure ressemble à la procédure d'opposition devant l'OEB. Un tiers peut demander la révision d'un brevet délivré, dans un délai de 9 mois à compter de sa délivrance. Le tiers peut contester la nouveauté, la non-évidence, la suffisance de description de l'invention ainsi que l'appartenance à une catégorie d'inventions brevetables. La procédure se déroulera devant trois juges administratifs de brevets, appartenant au *Patent Trial and Appeals Board* (PTAB).

La révision inter partes :

Cette nouvelle procédure qui se déroulera devant le *Patent Trial and Appeals Board* partage certaines dispositions avec la Post Grant Review, avec néanmoins une différence notable. En effet, une révision *inter partes* ne peut être requise qu'après les 9 mois qui suivent la date de délivrance du brevet, afin

d'éviter le recours simultané à une *Post Grant Review*. La requête doit aussi être déposée dans l'année suivant la notification de plainte pour contrefaçon, ou avant que la partie tierce ne s'engage dans une action en jugement déclaratoire d'invalidité.

-L'examen supplémentaire:

Cette nouvelle procédure offre aux titulaires de brevets la possibilité d'éviter le défaut d'opposabilité du brevet. Cette procédure permet de considérer, reconsidérer ou corriger une information relative au brevet. L'examen supplémentaire est ordonné dès lors qu'il existe une question nouvelle et substantielle de brevetabilité. L'art antérieur pris en compte dans cette procédure n'est pas limité aux seuls brevets et publications, mais peut aussi comprendre des informations pertinentes non publiées. Les titulaires de brevets peuvent utiliser cette procédure pour corriger des affirmations ou des présentations erronées.

9. Chine: Maîtriser les subtilités du licensing et du transfert de technologies

En Chine, le cadre juridique du transfert de technologies, bien qu'en progrès, est encore insuffisant

Points essentiels à respecter pour une protection opérationnelle des technologies transférées:

- Déposer les brevets avant toute démarche de transfert de technologies
- Etudier minutieusement le partenaire licencié et ses objectifs.
- Contractualiser le transfert avant toute activité
- Ne transmettre que ce qui est absolument nécessaire et conforme au contrat
- Ne pas transférer les codes sources des logiciels
- Bien déterminer le prix en fonction de la recherche et développement dépensée, du manque à gagner et de l'éventuelle concurrence du licencié
- Sensibiliser les équipes aux meilleures pratiques à la confidentialité et aux conséquences en cas de non respect.
- Mettre en place des processus de suivi des informations échangées.

La clause de compétence de juridiction:

Il est préférable d'éviter de donner compétence aux tribunaux chinois pour régler les litiges et de privilégier le recours à l'arbitrage. Une clause de compétence efficace en Chine doit comporter quatre éléments :

- Indiquer l'institution d'arbitrage
- Choisir l'application de la loi du lieu d'arbitrage
- Préciser la langue de la procédure
- Stipuler la procédure de nomination des arbitres