

## La propriété intellectuelle des tiers

Une idée fausse très répandue est que la détention de droits de propriété intellectuelle associés à un produit donne automatiquement le droit de fabriquer et de vendre ce produit. Or, les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets et les dessins et modèles sont plutôt considérés comme des droits "négatifs", qui permettent à leur titulaire d'empêcher d'autres parties d'utiliser l'invention ou le dessin ou modèle. Ils ne confèrent pas un droit automatique de pratiquer l'invention ou d'utiliser le dessin ou modèle.

Lorsque vous développez un nouveau produit, il est donc important de vérifier si des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle susceptibles de vous empêcher de mener à bien les activités commerciales que vous envisagez et, le cas échéant, d'ouvrir la voie en vous assurant que vous n'enfreindrez pas ces droits de propriété intellectuelle. Les vérifications concernant les droits de brevet ou de dessin de tiers potentiellement pertinents sont liées à l'établissement de la liberté d'exploitation (FTO). Les vérifications et l'analyse des droits de marque antérieurs impliquent un ensemble de paramètres et de préoccupations totalement différents et ne font pas l'objet de la présente note d'information. Il est toutefois extrêmement important de les effectuer avant le lancement d'un nouveau produit. Pour de plus amples conseils concernant les questions correspondantes relatives aux marques, veuillez contacter un membre de l'équipe chargée des marques.

L'absence d'enquêtes FTO adéquates peut avoir de graves conséquences, notamment parce que vous risquez de ne prendre connaissance des droits de propriété intellectuelle de tiers qu'à un stade tardif du développement de votre produit, voire après son lancement. Il peut alors s'avérer difficile (voire impossible) d'ouvrir la voie à un bon rapport coût-efficacité. Dans le pire des cas, si votre produit enfreint des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers, vous risquez d'être confronté à une action en justice coûteuse et onéreuse. Cette situation comporte les risques commerciaux importants suivants :

- Incertitude : vous ne saurez pas si vous serez autorisé à poursuivre vos activités commerciales.
- Atteinte à la réputation : le tiers peut vous obliger à cesser de fournir vos produits à vos clients.
- Perte financière : si vous devez payer des dommages-intérêts ou une partie de vos bénéfices à la tierce partie.

Ces risques peuvent être minimisés en menant des enquêtes FTO appropriées au cours de votre programme de développement de produits. Les professionnels de la propriété intellectuelle peuvent vous conseiller sur l'étendue de la recherche FTO qui peut être appropriée, effectuer la recherche et l'analyse pour vous, et vous conseiller sur les options pour traiter tout obstacle potentiellement pertinent en matière de propriété intellectuelle

découvert. Ces questions sont abordées plus en détail ci-dessous.

### Conseils pour la recherche et l'analyse des FTO

La réalisation d'une recherche appropriée et l'examen des résultats prennent un certain temps. Il convient donc de commencer à travailler dès que possible après avoir conçu le produit concerné et lorsque vous êtes raisonnablement certain que vous avez l'intention de le commercialiser.

N'oubliez pas que les droits de propriété intellectuelle sont territoriaux et que vous devez donc définir votre stratégie de recherche en fonction des pays dans lesquels vous prévoyez d'être commercialement actif. Par exemple, si vous ne prévoyez de vendre un produit que dans l'UE, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les droits de propriété intellectuelle aux États-Unis.

N'oubliez pas non plus que de nombreux droits de propriété intellectuelle sont limités dans le temps. Par exemple, les brevets ont généralement une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, sans compter les ajustements ou les extensions qui peuvent s'appliquer. Une stratégie de recherche peut donc être conçue pour exclure les droits qui auront expiré avant la date prévue pour le lancement commercial.

Si le budget est une préoccupation majeure, il existe un certain nombre de bases de données gratuites qui permettent d'effectuer des recherches par mots clés sur les droits de propriété intellectuelle enregistrés (par exemple, [www.espacenet.com](http://www.espacenet.com) pour les brevets). Toutefois, pour une recherche exhaustive, rien ne remplace le recours à un professionnel de la recherche pour enquêter sur les droits de propriété intellectuelle enregistrés.

Sur la base d'une description détaillée de vos activités, et souvent en étroite collaboration avec un conseil en propriété industrielle, un professionnel de la recherche élaborera la stratégie de recherche la plus appropriée à votre situation, en tenant compte des contraintes de temps et de budget. Le chercheur produit ensuite une série de résultats dans lesquels les droits de propriété intellectuelle sont classés en fonction de leur pertinence potentielle par rapport aux activités envisagées, les droits les plus susceptibles d'être pertinents étant signalés pour une analyse plus approfondie par le conseil en propriété industrielle.

À l'issue de cette analyse, le résultat final d'une étude FTO peut être la conclusion heureuse qu'il n'existe pas de droits de propriété intellectuelle enregistrés qui soient pertinents pour vos projets commerciaux. Le plus souvent, cependant, il y aura un certain nombre de droits de propriété intellectuelle en instance ou accordés qui pourraient constituer un risque de contrefaçon. Ces droits doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Pour les demandes de droits de propriété intellectuelle en cours d'examen (c'est-à-dire les droits qui n'ont pas encore été

accordés), il peut suffire de suivre leur évolution à intervalles réguliers. Certaines demandes ne seront jamais accordées, ou le seront avec un champ d'application réduit, ce qui n'est peut-être plus un problème. Un conseil en propriété industrielle sera en mesure de donner des conseils sur la probabilité de l'une ou l'autre issue pour une demande donnée. S'il apparaît qu'une demande potentiellement pertinente est susceptible d'être accordée, il peut être possible d'intervenir. Par exemple, il est possible de déposer des observations pour attirer l'attention de l'office examinateur sur des questions de validité qu'il n'a peut-être pas remarquées.

Pour les droits de propriété intellectuelle délivrés, il existe également des mesures supplémentaires relativement simples qui peuvent être prises et qui peuvent réduire votre niveau d'inquiétude. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un droit de propriété intellectuelle a été accordé qu'il reste en vigueur. Les droits de propriété intellectuelle exigent généralement le paiement de taxes de maintien annuelles pour rester en vigueur dans chaque pays. Si ces taxes n'ont pas été payées, il se peut que le droit de propriété intellectuelle soit déjà tombé en déchéance et qu'il ne soit pas pris en compte.

Il convient également de garder à l'esprit que l'interprétation précise et la portée d'un droit de propriété intellectuelle peuvent varier en fonction de la juridiction, et vous pouvez donc souhaiter consulter un conseil en propriété industrielle dans le pays spécifique dans lequel un droit de propriété intellectuelle existe afin d'obtenir un avis approfondi sur sa pertinence par rapport à vos activités dans ce pays. Enfin, vous pouvez choisir de charger un conseil en propriété industrielle de procéder à une analyse plus détaillée de la validité d'un droit de propriété intellectuelle, au cas où il y aurait des raisons pour lesquelles ce droit ne serait pas valable sur un point pertinent, qui n'auraient pas été remarquées par l'office qui l'a délivré.

Une fois que l'enquête du FTO a permis d'identifier les droits de propriété intellectuelle de tiers potentiellement pertinents, vous devez décider de la marche à suivre.

## For more information, please contact:

Nicolas Savary – [nsavary@jakemp.fr](mailto:nsavary@jakemp.fr)

Jimmy Nicholls – [jnicholls@jakemp.fr](mailto:jnicholls@jakemp.fr)

## Réagir aux résultats

### Il existe quatre options de base :

#### (1) Ignorer les droits

Il peut être très risqué d'ignorer des droits de propriété intellectuelle potentiellement pertinents. Il peut parfois s'agir d'une bonne décision commerciale de prendre des risques, mais l'équipe de direction doit comprendre les risques encourus. Par exemple, dans une affaire juridique concernant des produits pharmaceutiques, une société a lancé une version générique d'un médicament à risque et n'est restée sur le marché que 24 jours. Elle a dû payer des dommages et intérêts de 442 millions de dollars américains et des frais de justice de 0,9 million de dollars américains à la suite d'une condamnation pour contrefaçon de brevet.

#### (2) Obtenir une licence ou acquérir les droits

Si le titulaire des droits est ouvert à la négociation, l'obtention d'une licence ou l'acquisition de la pleine propriété des droits peut constituer une solution rapide au risque de contrefaçon. Le fait de disposer de votre propre portefeuille de propriété intellectuelle peut faciliter les négociations, car vous pouvez être en mesure d'offrir une licence croisée dans le cadre d'un accord.

#### (3) Concevoir autour des droits

S'il est possible de modifier vos plans de manière à ce que les droits de propriété intellectuelle en question ne soient plus pertinents, il peut s'agir d'une solution intéressante. Envisagez d'obtenir vos propres droits de propriété intellectuelle pour couvrir votre produit, processus ou conception modifié(e), de sorte que les concurrents soient contraints de trouver une solution différente (et, espérons-le, moins commode) aux problèmes que vous avez surmontés.

#### (4) Contester les droits

Il est possible de contester la validité des droits de propriété intellectuelle enregistrés auprès d'un office des brevets ou devant un juge. Différentes options s'offrent à vous, en fonction du budget dont vous disposez et du délai dans lequel vous devez obtenir un résultat.

Dominic Forsythe – [dforsythe@jakemp.fr](mailto:dforsythe@jakemp.fr)