

WEBINAIRE

25 MAI

14h - 15h

Brevet ou secret ?

Optimiser ces deux atouts pour garder une longueur d'avance

AU PROGRAMME

- > Combiner brevet et secret
- > Optimiser le contenu du brevet pour préserver le secret
- > Illustrations avec des cas (ex.chimie/pharma, procédés de fabrication ou encore logiciels et IA)
- > Questions / réponses en direct



Jean-Pascal Decobert

Nicolas Hautier

Conseils en propriété industrielle,
Associés



France Innovation fédère **les entreprises innovantes** comme :

- Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de développement technologique ;
- Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants ;
- Les entreprises du conseil et de l'accompagnement de l'innovation, etc.

Dans le cadre de sa plateforme communautaire France Innovation, **investisseurs, collectivités/clusters, etc ou encore organismes de recherche** sont acceptés.

Représentation

à double sens

Information

Newsletters

Webinaires

Mise en lumière

Annuaire

Magazine 360°R&D et réseaux sociaux

Webinaires

...



✓ Mots clés

✓ Compétences & Expertises

Sélectionner

✓ Domaines d'application

✓ Localisation

(393)



01 Innovation rassemble grâce à son collectif des profils pluridisciplinaires et complémentaires pour...

<http://www.01innovation.com>

+ Voir plus

DEMANDER UN RDV

Start-up



Créée en 2016 par deux associés issus de l'ADEME et Bpifrance, opérateurs de l'Etat pour la gestion des...

<https://www.2iaconsulting.com>

+ Voir plus

DEMANDER UN RDV

PME



3DLAB06

Impression 3D / Design industriel / Prototypage fonctionnel - Fabrication additive polymère (FDM,...

<http://my3dlab.fr/>

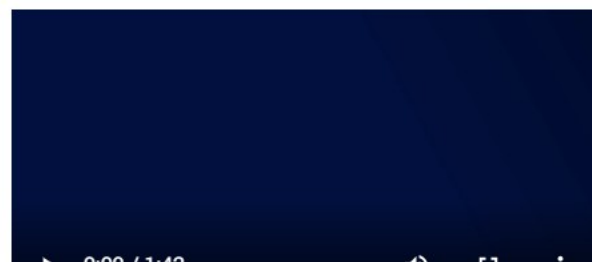
+ Voir plus

DEMANDER UN RDV

Start-up

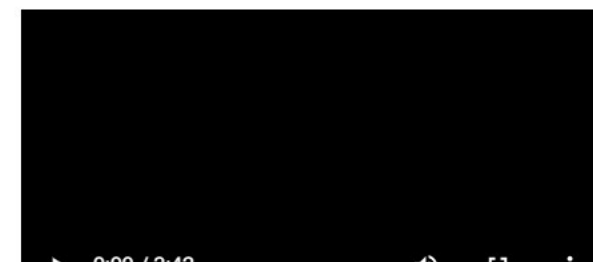


IN DATA



900m est une association qui a pour vocation de massifier la formation aux technique de reforestation...

<https://900m.org>





Chargeur autonome



L'expertise vibro-acoustique pour fiabiliser des robots industriels

p.6



Les pneus connectés prennent la route

p.6

avions aériens plus écologiques,
moins chers / p.3

Des salles de contrôle
en réalité mixte / p.7



des véhicules
autonomes / p.4

Des dispositifs piézoélectriques
de haute performance / p.9



Optique
pour la chirurgie / p.5

La motorisation d'un semi-rigide
électrique basse tension / p.9



Securisés pour des
véhicules / p.6

La modélisation de l'interaction d'un train
avec l'infrastructure / p.10



des télécommunications
pour la santé / p.7

Horizon Europe, le nouveau
programme-cadre européen / p.11



Livraison d'un instrument de diagnostic
du réacteur d'ITER / p.3



Un exosquelette pour réduire la pénibilité
des tâches dans la filière viande / p.4



L'EIC Accélérateur Horizon Europe
en 2023 / p.5



Le programme des webinaires / p.7

L'amélioration de la connectivité
des satellites / p.8



Un système électrique de secours
pour l'aéronautique / p.9



L'électrostimulation pour réduire
les troubles urinaires / p.10



Appels à projets de l'ADEME,
les opportunités de financement / p.11



Une nouvelle génération d'alternats / p.3



Un système de liaison par fibre optique
pour les satellites européens / p.4



Des capteurs autonomes grâce
à l'énergie vibratoire / p.5



Le contrôle de conformité par
la réalité virtuelle / p.7

Des moteurs à combustion interne
à Hydrogène / p.8



Un équipement dédié à la désinfection
de l'intérieur des véhicules / p.9



L'impression de modèles
d'organes sur-mesure / p.9



Le programme des webinaires / p.10



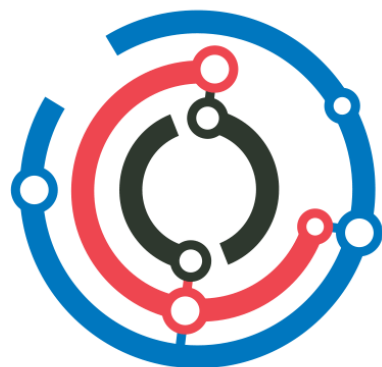
Mise en relation

Recherches de compétences

Plateforme communautaire

France Innovation Meetings

Les événements partenaires



France
Innovation

MEETINGS

Les RDV d'affaires des entreprises innovantes

Manufacturing

Matériaux

Défense et Sécurité

Santé, Cosmétique et Agro

| 6 juillet

| 26 septembre

| 24 octobre

| 5 décembre

www.france-innovation-meetings.fr

Vous êtes une entreprise ?

	MEMBRE	MEMBRE PREMIUM	MEMBRE SUPER PREMIUM
Référencer la fiche profil de votre entreprise	✓	✓	✓
Utiliser le logo membre France Innovation	✓	✓	✓
Accepter ou refuser des rendez-vous de membres	✓	✓	✓
Solliciter des rendez-vous aux autres membres	✗	✓	✓
Diffuser des recherches de compétences	✓	✓	✓
Répondre à des recherches de compétences	✗	✓	✓
Participer à des webinaires	✓	✓	✓
Organiser un webinaire	✗	✗	✓
Diffuser du contenu	✗	✗	✓
Tarifs préférentiels sur des évènements partenaires	✗	✓	✓

Appuyez sur **F11** pour quitter le mode plein écran.



Gratuitement, vous pouvez :

- référer votre entreprise,
- utiliser le **logo membre** de France Innovation,
- être demandé en **rendez-vous d'affaires**,
- assister à des **webinaires**,
- recevoir de l'**actualité**, etc.

D'autres niveaux d'adhésion permettent, par exemple, d'être à l'initiative des prises de rdv ou encore l'animation d'un webinaire.

[Pour en savoir plus, cliquez ici](#)

Pour nous rejoindre, merci de choisir votre type d'organisation ci-dessous :

- ☐ Start-up - de 3 ans
- ☐ PME
- ☐ ETI
- ☐ Grand Groupe/grande entreprise
- ☐ Agence régionale, cluster, collectivité, opérateur, technopole, incubateur, etc.
- ☐ Organisme public de recherche, SATT, IRT, CRT, etc.

→ SUIVANT

Déjà inscrit ? [cliquez-ici](#)

Devenez membre gratuitement de France Innovation.



Quelques dates à retenir

Webinaires à venir :

<https://www.france-innovation.fr/webinaire/>

15 juin	L'IA au service de l'innovation (TKM)
20 juin	France 2030 – Stratégie Ville durable et bâtiments innovants (ADEME)
22 juin	L'assemblage par collage, un procédé spécial (RESCOLL)
21 sept	Protection de vos inventions : les différents outils et comment les utiliser ? (INPI)
9 nov	Quelles aides financières pour construire sa stratégie PI ? (INPI)

D'autres webinaires sont déjà en cours de programmation

www.france-innovation.fr

contact@france-innovation.fr

Linked in

<https://www.linkedin.com/in/france-innovation-67607a166/>



https://twitter.com/Fr_Innovation



BREVETS ET SECRET

Optimiser ces deux atouts pour garder une longueur d'avance !

WEBINAIRE DU 25 MAI 2023



Nicolas HAUTIER
Partner
European Patent Attorney



Jean-Pascal DECOBERT
Partner
European Patent & TM Attorney

Hautier IP en quelques mots

- Conseil en propriété industrielle (CPI) = profession réglementée
- Obligation de confidentialité - Privilèges
- HAUTIER IP est entièrement dédié à la Propriété Intellectuelle
- Missions principales : Protéger – Valoriser – Défendre la PI
- Une approche résolument économique et entrepreneuriale de la PI
- Nous accompagnons nos clients dans le monde entier :



FRANCE
(INPI)



MONACO
(Direction de
l'Expansion Economique)



EUROPE
(OHMI / EPO)



Office Mondial
(WIPO)



Tous les pays du
monde par
notre réseau de
confrères



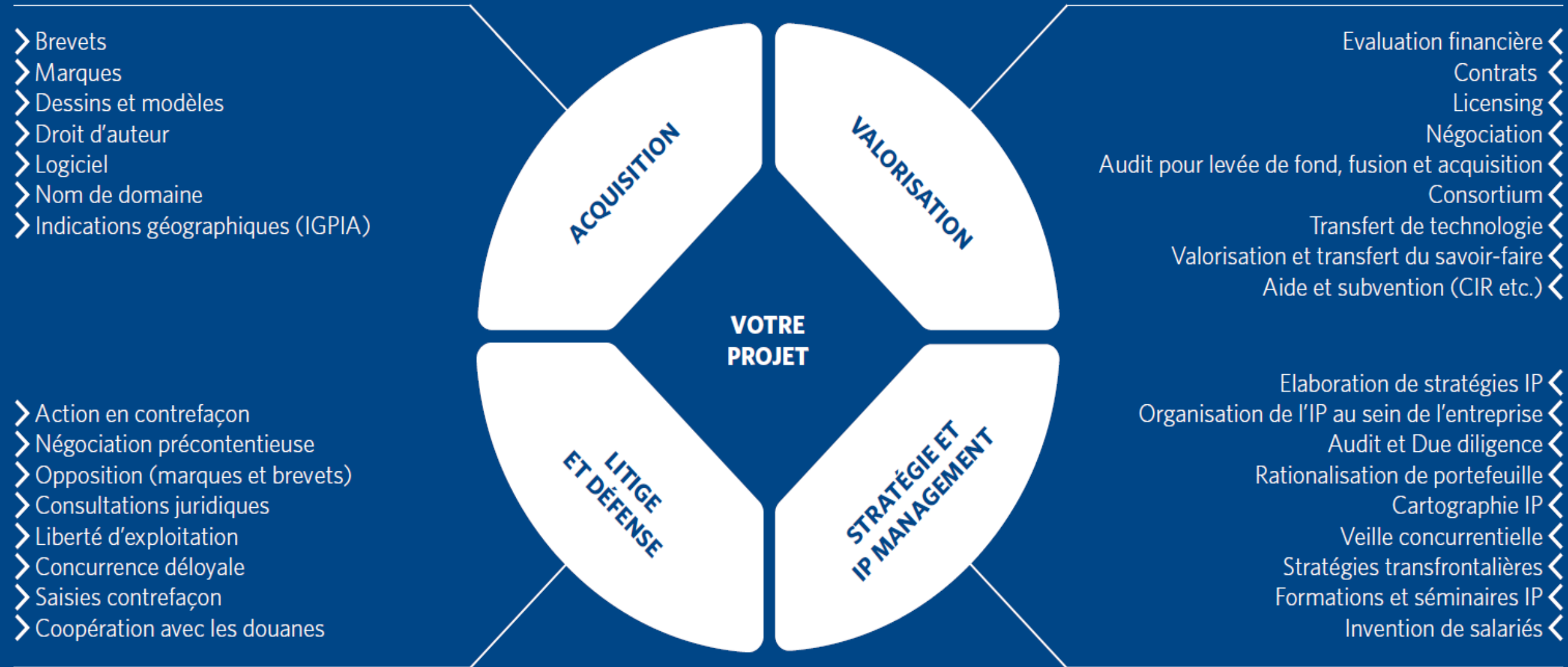
CABINET DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PROTECTION - VALORISATION - DÉFENSE
DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE ET
ENTREPRENEURIALE DE LA PI



Une approche stratégique et économique de la PI





DES TYPOLOGIES VARIÉES DE CLIENTS



GRAND GROUPE



PME



STARTUP



LABORATOIRE
PUBLIC

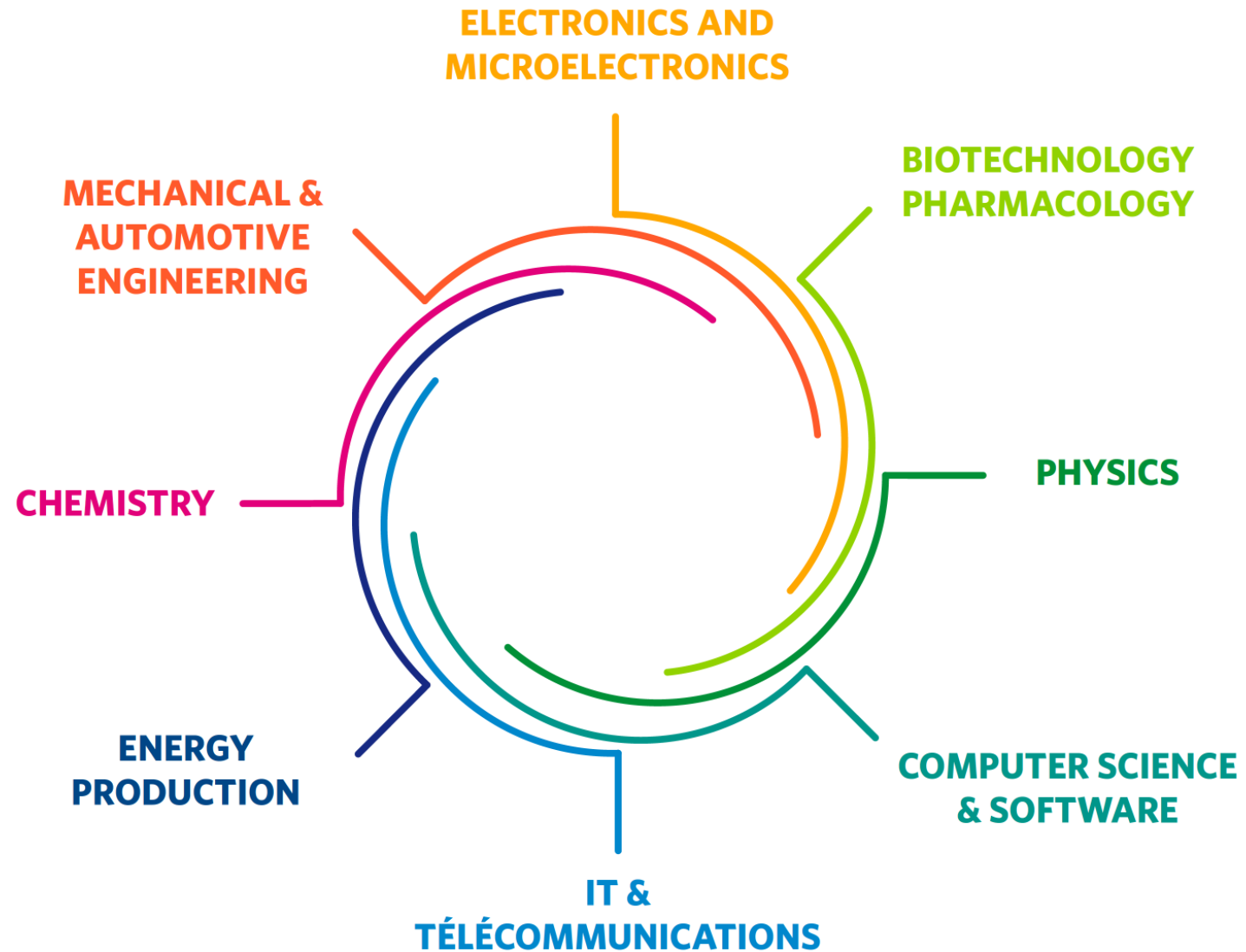


INVESTISSEURS



SATT

DES STRATÉGIES SUR MESURE





AU CENTRE DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE EN PI



www.hautier.eu
contact@hautier.fr

SOPHIA ANTIPOLIS

Telecom, sciences de la vie, logiciel, microélectronique : nous protégeons depuis plus de 30 ans les innovations nées à Sophia- Antipolis et qui transforment notre quotidien. Nos bureaux, situés aux Algorithmes, nous place au cœur de cette technopole en perpétuelle effervescence.



GRENOBLE

Micro-électronique, nanotechnologies, énergies renouvelables, industrie traditionnelle... Grenoble est l'un des viviers européens les plus foisonnants en innovations scientifique. Notre équipe, localisée sur le Cours Berriat, intervient dans tous ces domaines aussi bien auprès de laboratoires de recherche publique, que d'universités, de PME ou de start-ups



NICE

Implantation historique de notre société, Nice et la région PACA présentent une activité économique très diversifiée à l'image de notre clientèle.



MONACO

Résolument tournée vers l'international, Monaco est à la fois une place d'intense activité commerciale et d'innovations technologiques. Notre équipe, basée à Fontvieille dans la rue de l'Office de la Propriété intellectuelle, vous conseille aussi bien en matière de marques, que de brevets, de contrats ou encore de litiges pour vos activités sur Monaco ou à l'étranger.



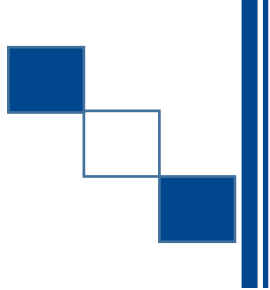
PARIS

Siège de la division centrale de la juridiction unifiée des brevets, des hautes instances judiciaires et administratives françaises, de grands groupes comme de nombreuses start-up, Paris est une Capitale économique majeure en Europe. Nos bureaux du quartier de l'Opéra nous placent au cœur du quartier des affaires.



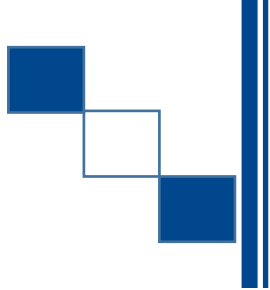
BREVETS ET SECRET

Optimiser ces deux atouts pour garder une longueur d'avance !



INTRODUCTION

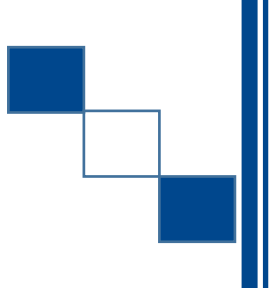
- **80%** de la valeur des entreprises = PI et savoir-faire.
 - PI et savoir-faire prennent une place de plus en plus forte dans les grandes phases de la vie d'une entreprise (croissance, levée de fond, cession, litige etc.)
 - Les startups technologiques ont souvent de (bons) réflexes pour protéger leurs connaissances : la PI !
 - Le réflexe brevet est de plus en plus fort sous l'impulsion de l'INPI et de la BPI, des pouvoirs publics, et des investisseurs notamment.
- ⇒ Mais tout n'est pas brevetable et le brevet n'est pas toujours le meilleur choix ou l'unique choix...



INTRODUCTION

➔ On peut optimiser sa stratégie PI grâce au savoir-faire !

A bien conjuguer avec le brevet !



OBJECTIFS DU WEBINAIRE

MIEUX DETECTER LES CONNAISSANCES DE L'ENTREPRISE

LES RESERVER DE MANIÈRE APPROPRIÉE

DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE VALORISATION DES CONNAISSANCES

AU SOMMAIRE !

Première partie

En quelques mots, le savoir-faire, qu'est-ce au juste ?

Deuxième partie

Comparaison des conditions de protection

Troisième partie

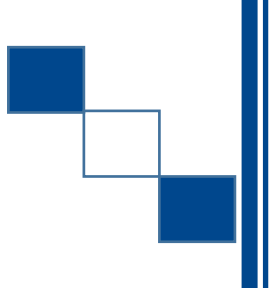
Conjuguer savoir-faire et brevet en pratique

Quatrième partie

Valorisation économique brevet + secret

Cinquième partie

Quelles subventions pour mener cette réflexion ?

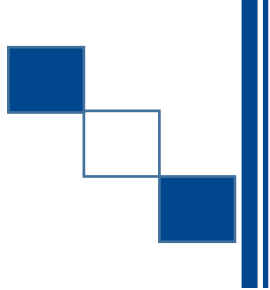


Première Partie : SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Les critères cumulatifs de protection au titre du secret des affaires :

⇒ **Une information :**

- ◆ **pas généralement connue ou aisément accessible ;**
- ◆ **qui revêt une valeur commerciale ;**
- ◆ **qui est protégée par des mesures raisonnables.**



Première Partie : SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

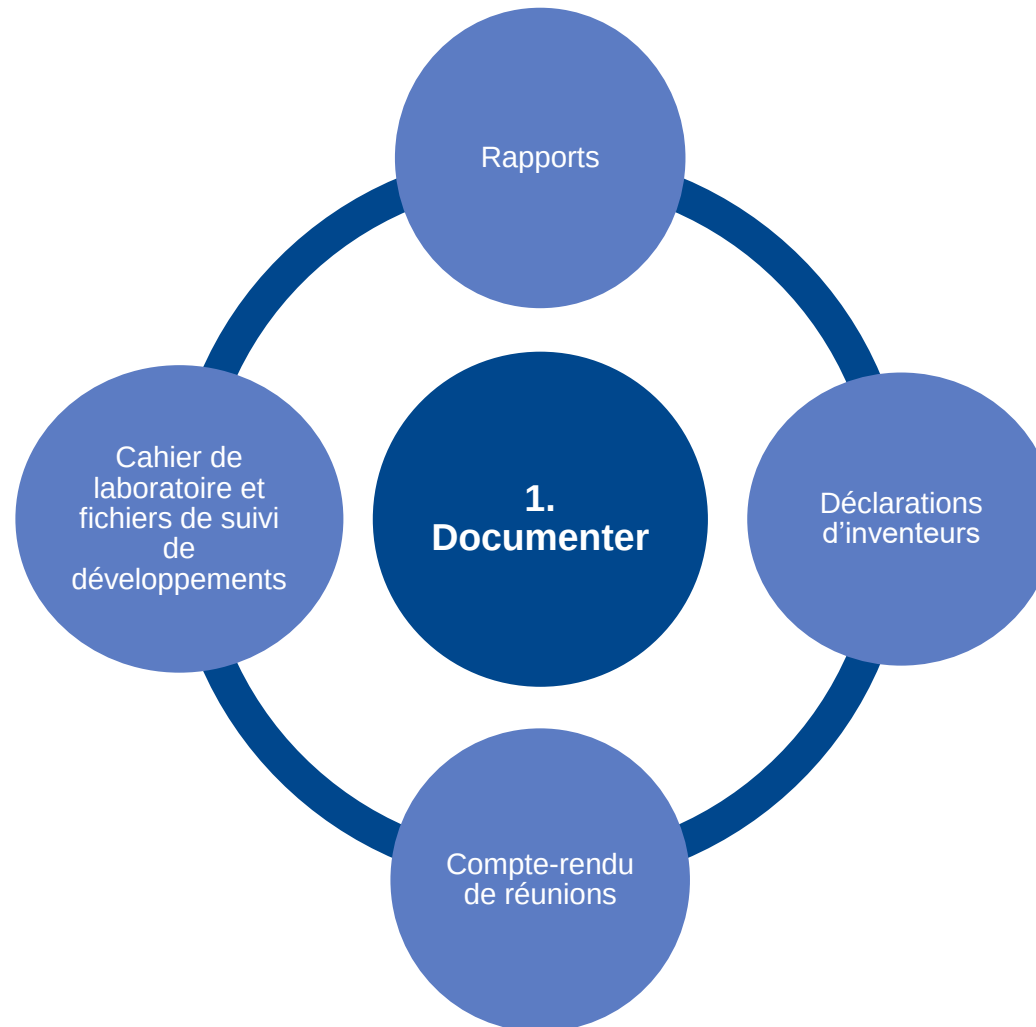
Que permet la « protection » du savoir-faire secret ?

Si ces conditions sont remplies, on peut :

- **Valoriser** l'entreprise en évaluant la valeur ajoutée du savoir-faire
- **Agir en justice** contre toute personne qui violerait le savoir-faire
 - Exemples : ancien dirigeant, ancien salarié, piratage...
 - Action en responsabilité civile

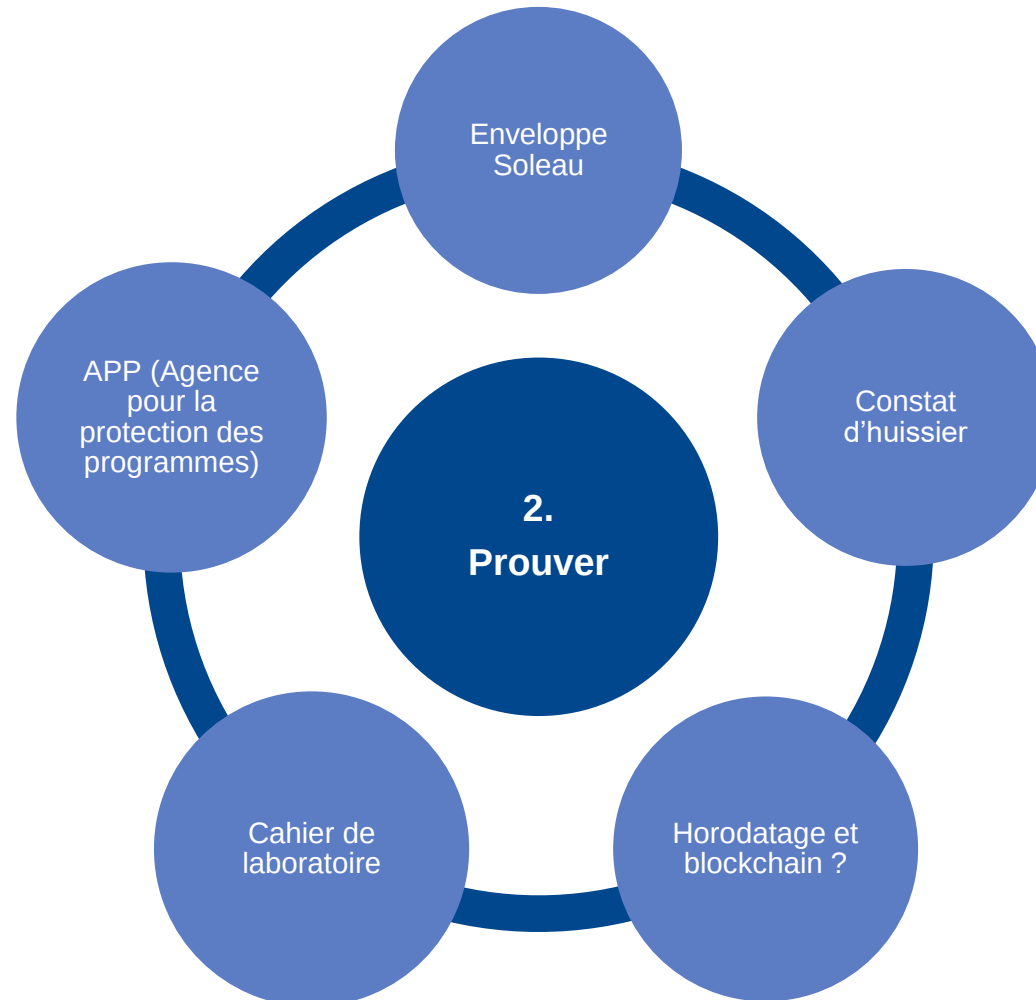
Première Partie : SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

➤ Mesures de
protection



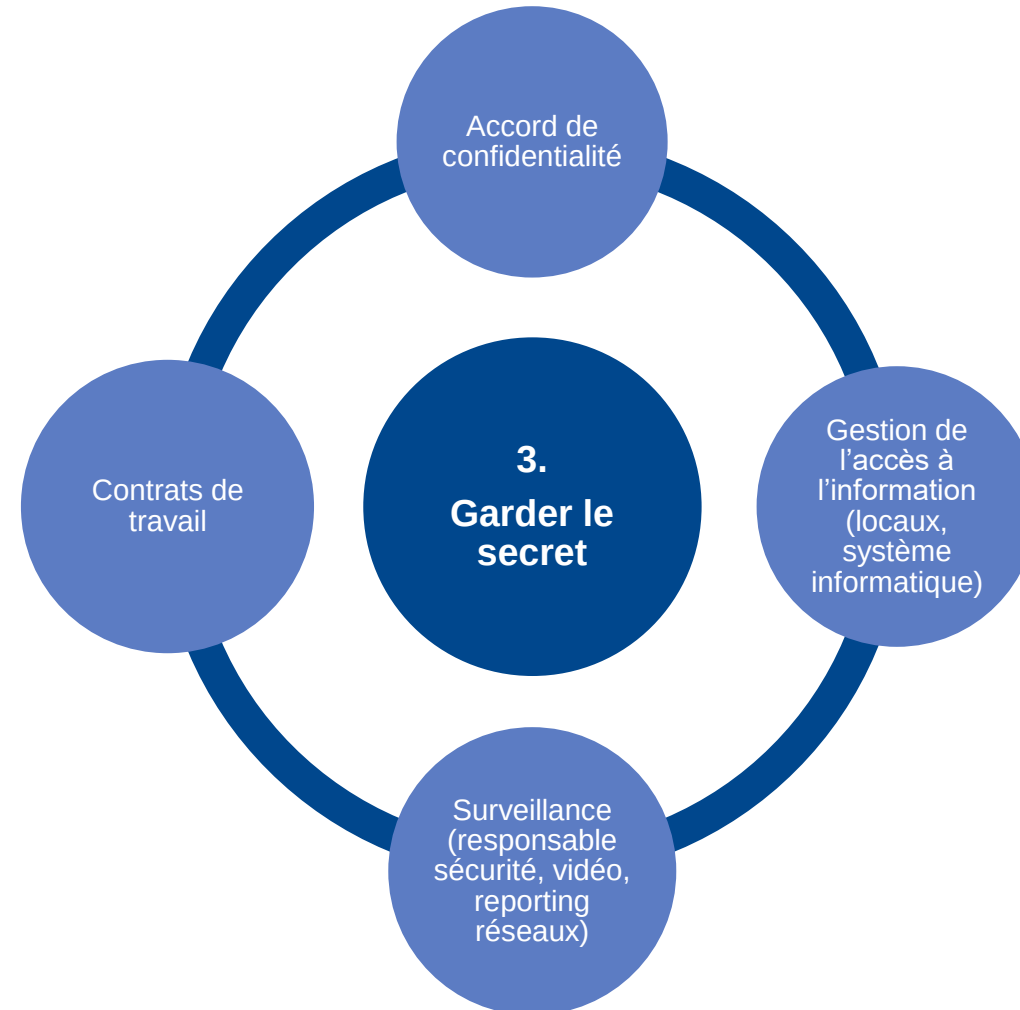
Première Partie : SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

➤ Mesures de protection

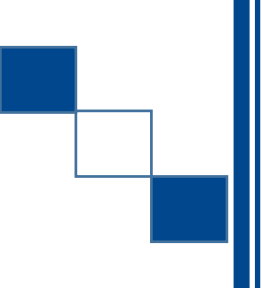


Première Partie : SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

➤ Mesures de protection



- Travail dans les moyens de transport
- Stockage des dossiers en déplacement
- Marquage confidentiel



Première Partie : SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Apports jurisprudentiels récents :

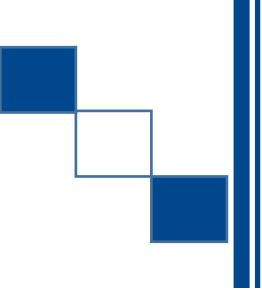
Les juges exigent de celui qui souhaite se prévaloir de la protection du secret des affaires qu'il démontre que les critères sont réunis (*Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2^e Chambre, 17 décembre 2020, (n°19-18575)*).

Des informations manifestement non publiques, non aisément accessibles et qui datent de moins de 5 ans et qui ont été protégées par le biais de clause de confidentialité sont considérées comme sensibles et sont ainsi couvertes par le secret des affaires (*Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021 (RG 21/05090)*).

Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour pouvoir opposer le secret :

- Le caractère inaccessible des informations
- La nature des informations : les juges pourront considérer qu'il s'agit d'informations connues du marché. Exemple, le prix relatif aux matières premières (*Cour d'appel de Versailles, 6^e chambre, 27 février 2020 (n°19/03646)*).
- Les mesures de protection mises en place
- La date des informations
-

Un **aménagement procédural** lors d'un procès peut être autorisé par les juges au titre de la protection du secret des affaires. Notamment la restriction d'accès aux pièces et la communication d'une conclusion écrite sous une version expurgée des informations protégées. (*Cour d'appel de Paris, 16 avril 2019, Conversant c/ LG (n°15/17037)*).



Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

- RAPPELS BREVETS TRES RAPIDES
- QUELLES SONT LEURS SPECIFICITES ?
- POINTS FORTS/POINTS FAIBLES ?

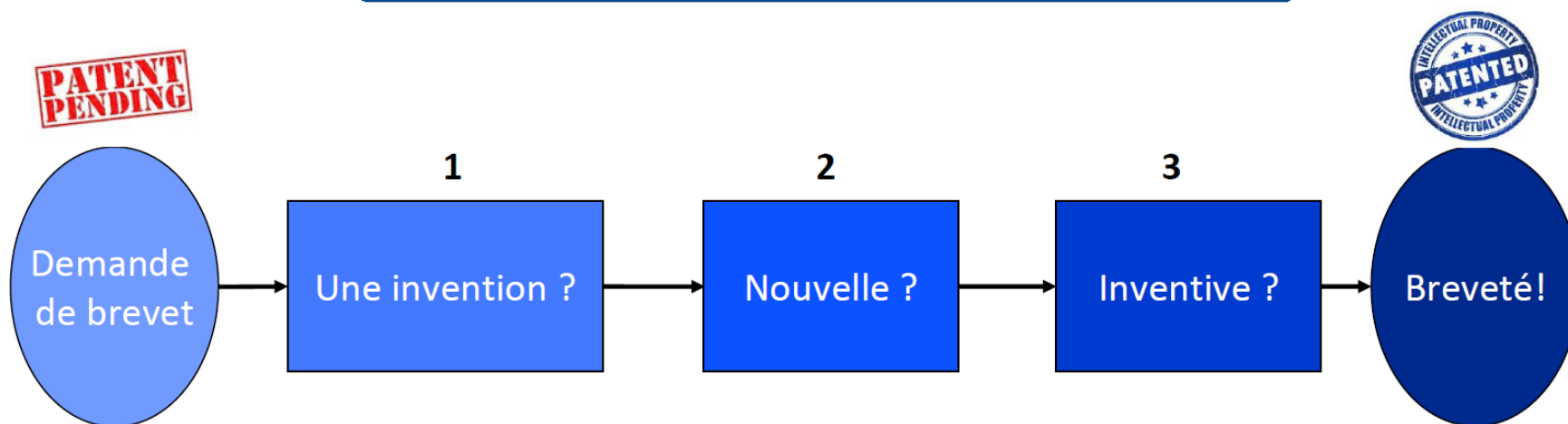
Brefs rappels sur le brevet

Objet de la protection	Monopole sur une innovation technique
Conditions de la protection	Nouveauté, Activité Inventive, Application Industrielle
Contrepartie de la protection	Divulgence à 18 mois
Limites de la protection	Protection limitée à la combinaison de caractéristiques de la revendication 1
Temps de la protection	20 ans maximum (annuité chaque année)

Brefs rappels sur le brevet

QU'EST-CE QUI EST BREVETABLE ?

- ✓ Inventions (logiciels aussi !)
- ✓ Nouveauté
- ✓ Activité inventive
- ✓ Application industrielle



Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

Connaissances protégeables

Savoir-faire

Pas de référence expresse à une nature technique
→ « informations ».

Ex : un savoir-faire peut être de nature commerciale !

Brevet

Objet = invention
→ protection des innovations techniques.
C'est-à-dire une solution technique à un problème technique.

EXEMPLES :

Un jeu vidéo n'est pas brevetable.

Une méthode d'enchères via internet n'est pas brevetable.

Une méthode de simulation n'est pas toujours brevetable.

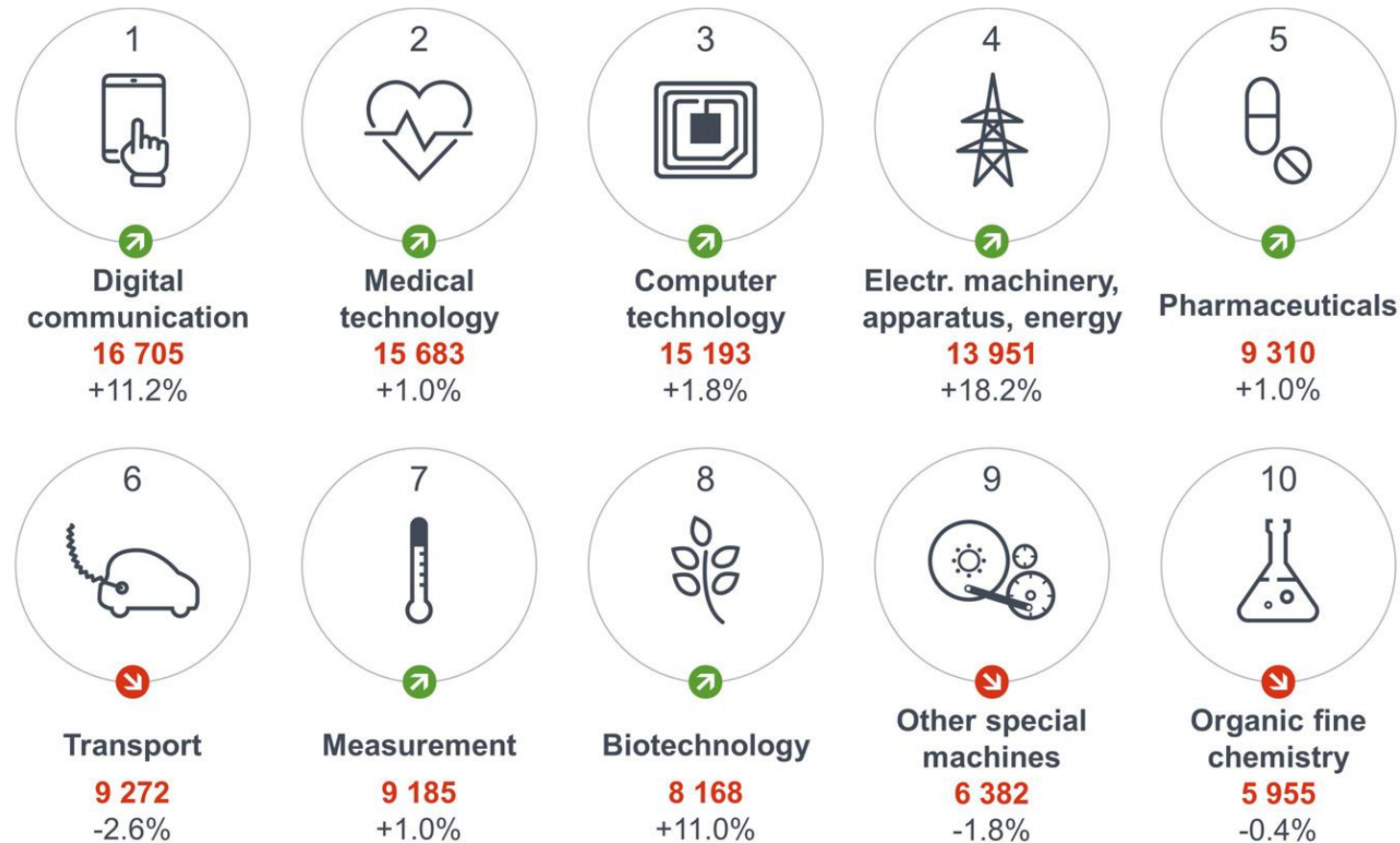
EXEMPLES :

Méthodes de simulation

Méthode de Simulation	Brevet ?	Secret ?
Simulation de l'expérience utilisateur face à une publicité	✗	✓
Simulation de l'intérêt d'un client lors d'une discussion avec un ChatBot	✗	✓
Simulation de la réaction d'un organe face à un traitement thérapeutique	✓	✓
Simulation de l'activité du système nerveux autonome à partir du rythme cardiaque	✓	✓

En première approche : "tous" les domaines techniques
sont ouverts à la brevetabilité.

Les 10 domaines techniques qui ont reçu le plus de demandes de brevet
Européens en 2022



Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

Condition de
« nouveauté »

Savoir-faire

Information pas généralement connue ou
facilement accessible.

Brevet

L'invention ne doit pas être comprise dans l'état de
la technique.

Ce dernier est tout ce qui a été rendu accessible
au public.

➤ Condition plus tolérante
en savoir-faire ...tant que
le secret est préservé!

Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

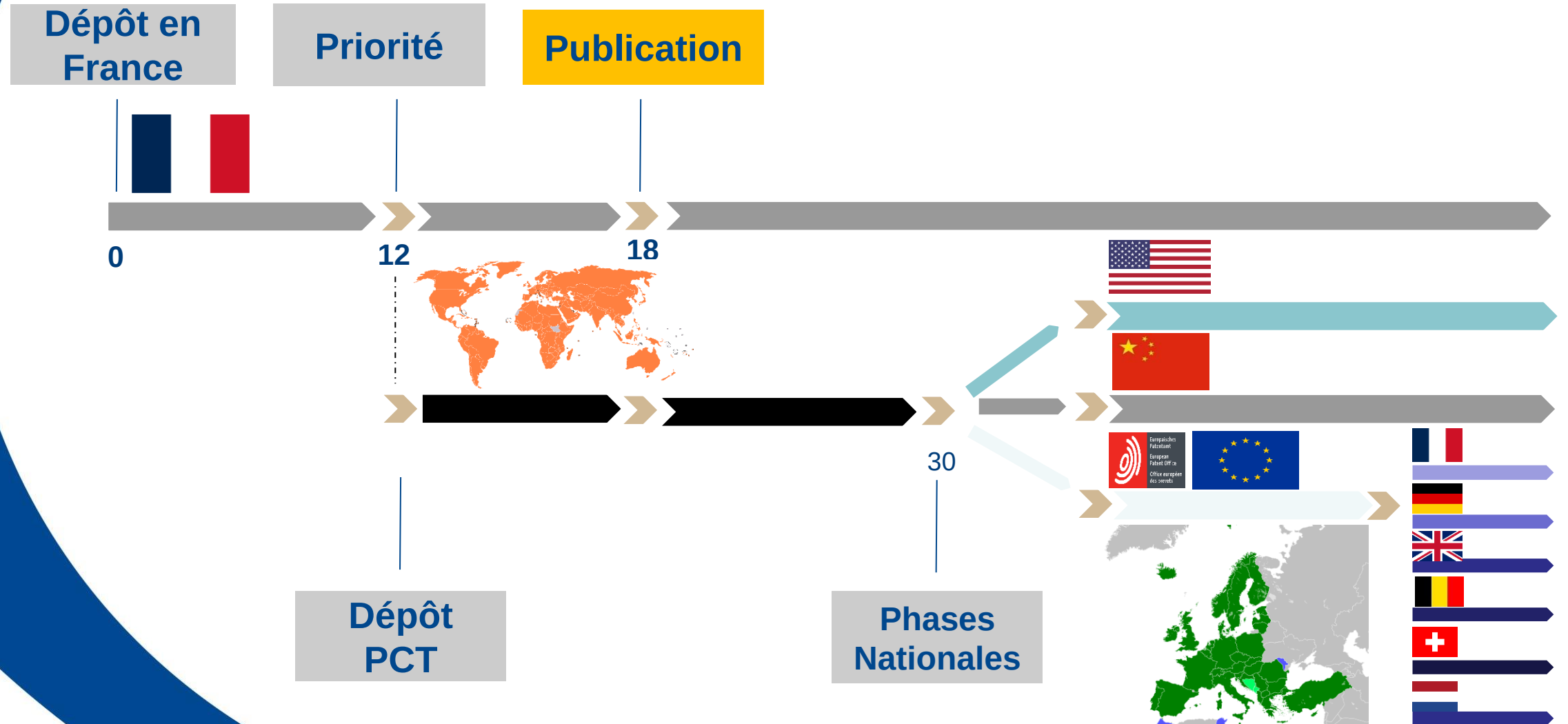
La protection par le savoir-faire **d'une connaissance donnée** d'un projet ne se cumule pas, au moins à moyen terme, avec le brevet.

⇒ Publication systématique d'une demande de brevet

CONNAISSANCE	POUR CETTE CONNAISSANCE, PROTECTION PAR :	
	BREVET	SAVOIR-FAIRE
A	✓	✗
B	✗	✓ <i>si secret préservé</i>

La publication à 18 mois est automatique (Mais on peut retirer la demande de brevet avant)

Exemple de stratégie de dépôt – avec PCT



Conditions de
la protection

Nouveauté, Activité Inventive, Application
industrielle

**BONNES
PRATIQUES**

Nécessité de bien maîtriser ses divulgations

1. « Auto » - divulgations : Communiqué de presse, ventes, présentation dans un congrès, publication scientifique etc.

→ Bonnes pratiques : Déposer puis divulguer

2. Divulgaration par un tiers « partenaire » non soumis à un accord de confidentialité

- Clients
- Fournisseur

→ Bonnes pratiques : Accord de confidentialité, “Confidentiel” sur TOUS les documents !



Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

→ La notion de nouveauté est moins sévère en savoir-faire

Loi 2018 : si l'information n'est **pas**, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, **généralement connue ou aisément accessible** pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité.

... mais on la maîtrise moins dans la durée (cas d'une publication du savoir-faire par un tiers).

EXEMPLES	PROTECTION PAR :	
	BREVET	SAVOIR-FAIRE
Méthode d'obtention de liège à très forte densité, abandonnée et oubliée depuis les années 50	✗	✓
Application de ce liège en 2023 dans la réalisation de matériaux isolants en multicouches pour combiner rigidelement le liège et des revêtement étanches pour l'aérospatial	✓ Expl: le multicouche	✓ Expl: le procédé de réalisation du multicouche

Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

« Degré
d'innovation »

Savoir-faire

→ « SUBSTANTIALITE »

Qui a une vraie valeur ajoutée en terme de
compétitivité / une valeur commerciale.

Brevet

→ « ACTIVITE INVENTIVE »

Qui ne découle pas de manière évidente de l'état
de la technique pour un homme du métier.

Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

Mécanismes juridiques

Savoir-faire

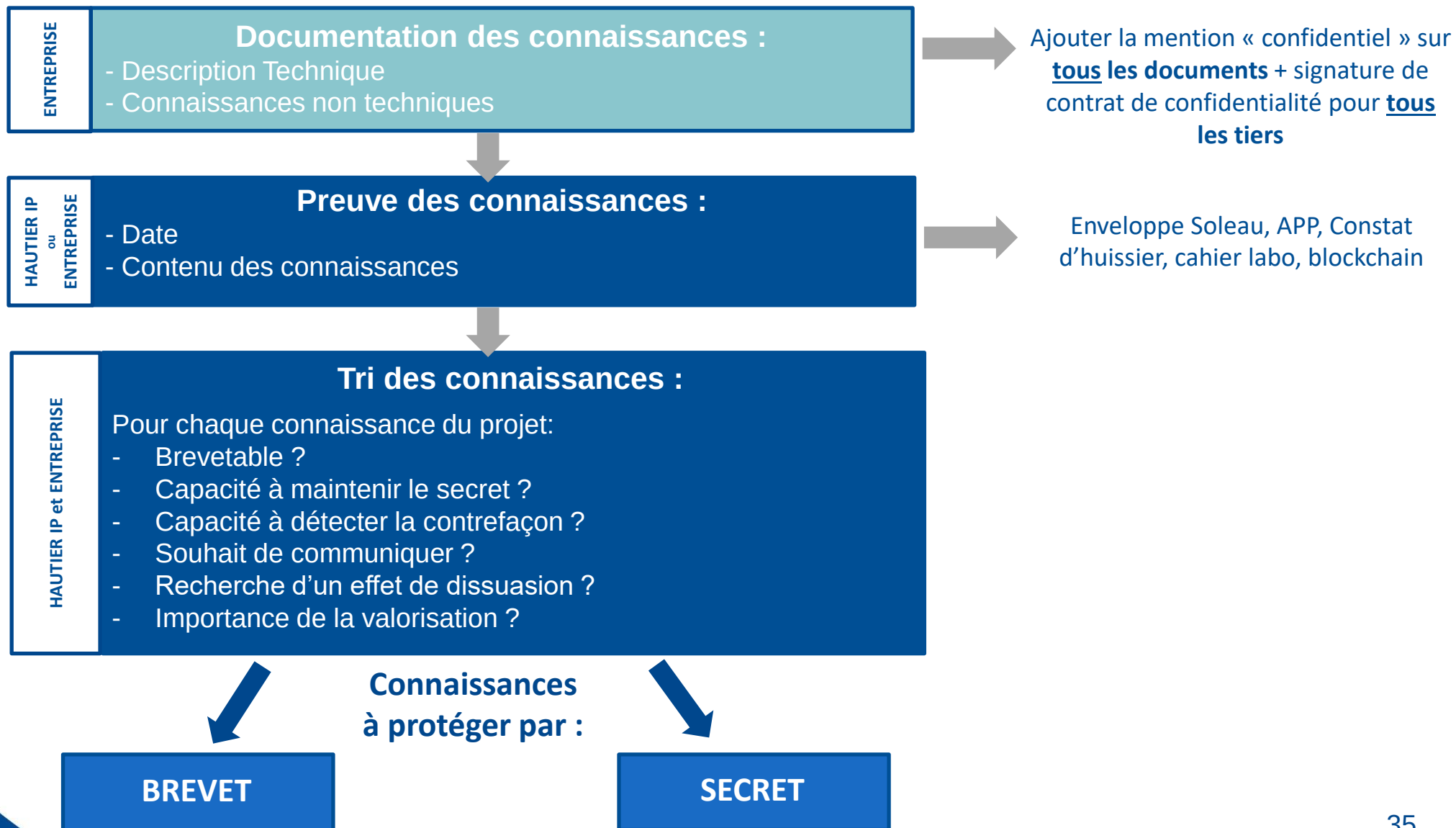
- *pas de titre propriété*
- *pas de monopole : pas le droit d'interdire aux tiers de reproduire les techniques du savoir-faire obtenues par leurs propres moyens.*
- *recours judiciaire par l'action en responsabilité civile.*

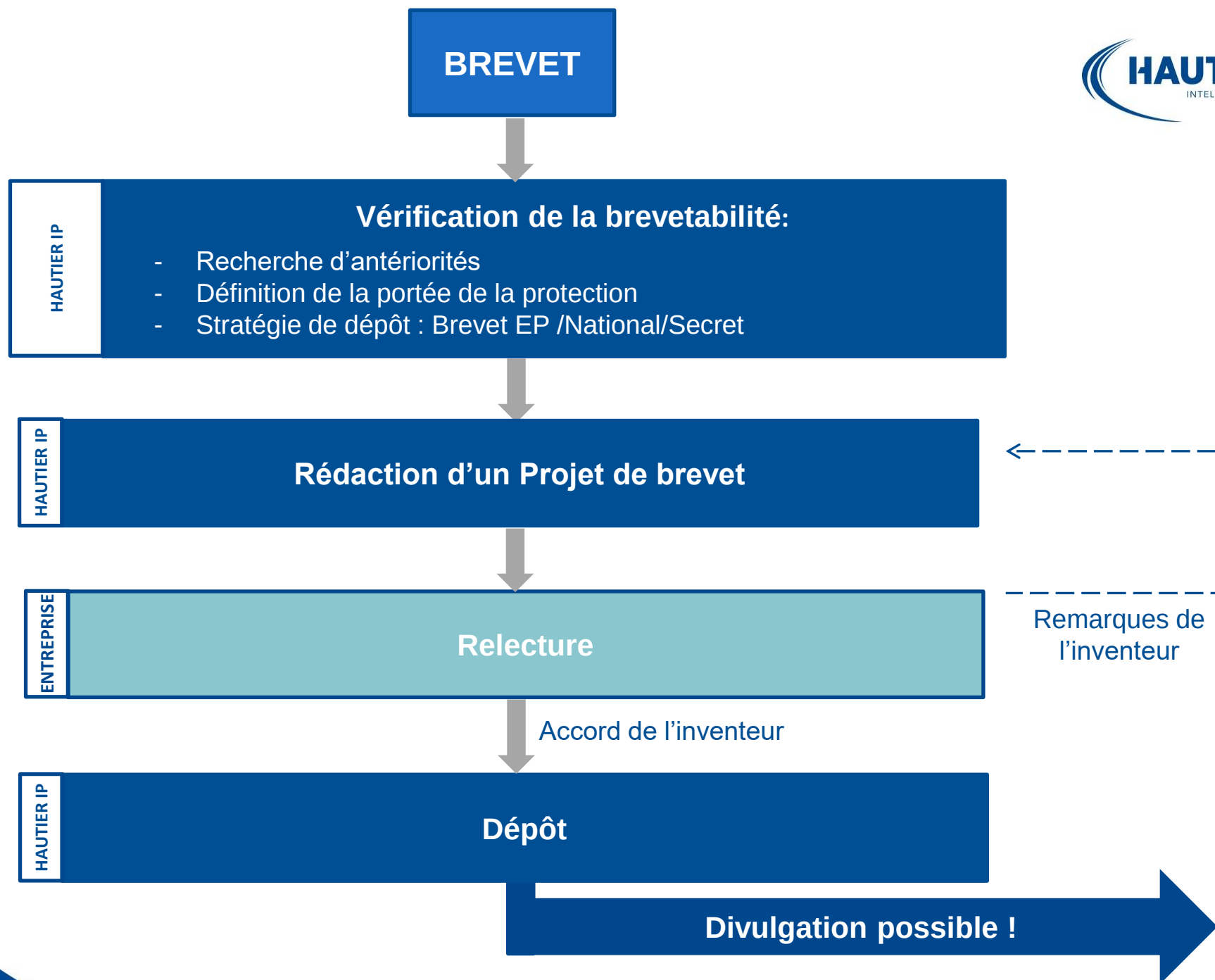
Brevet

- *titre de propriété*
- *existence d'un monopole : droit d'interdire à tous les tiers de reproduire la technologie brevetée*
- *arsenal judiciaire par l'action en contrefaçon dont saisie*

POUR CHAQUE PROJET INNOVANT

Avant TOUTE divulgation





SECRET

HAUTIER IP / ENTREPRISE

Vérification de la bonne documentation :

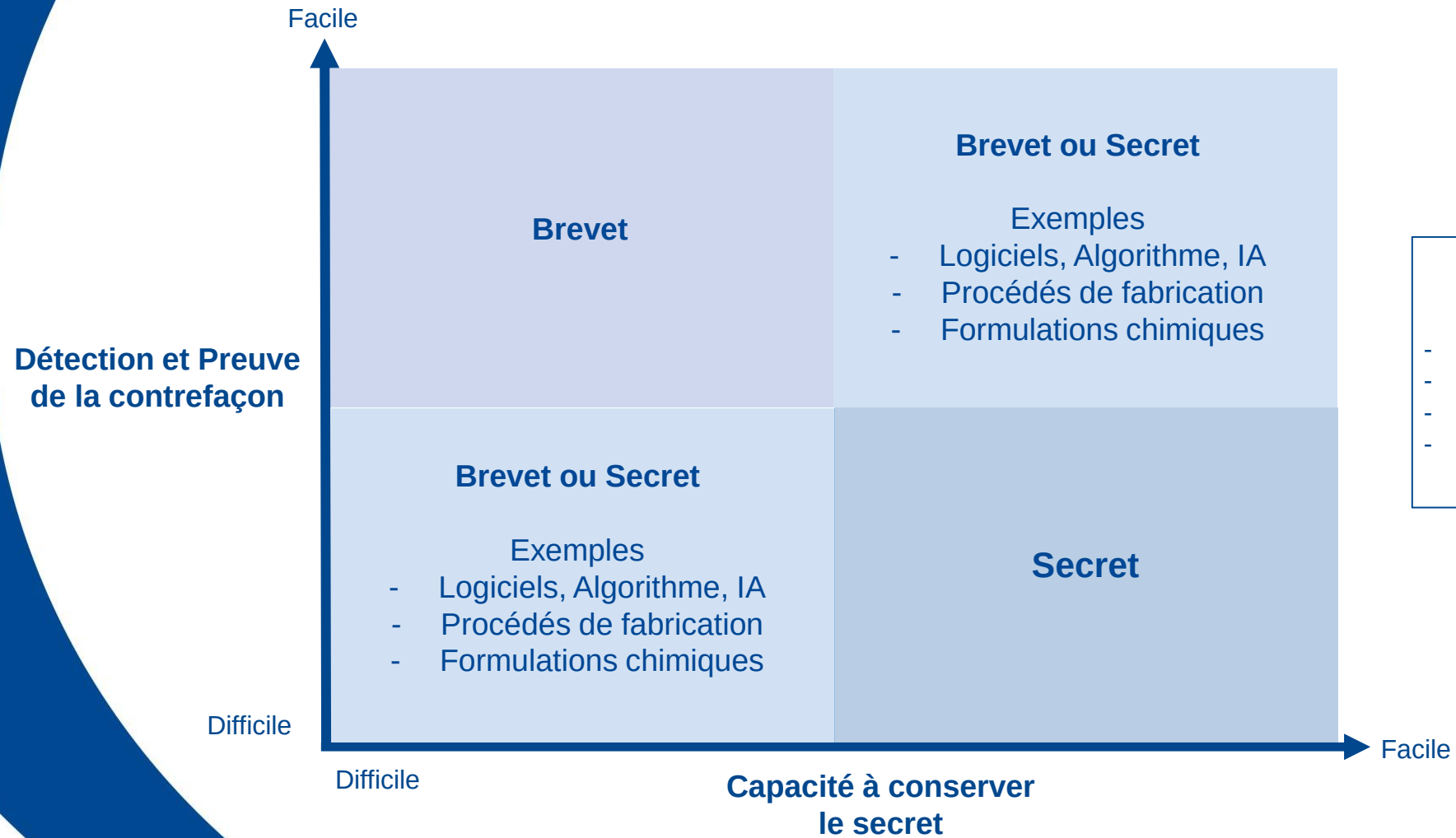
- Date
- Contenu des connaissances
- Documentation de l'avantage concurrentiel (technique, économique etc.

ENTREPRISE

Vérification des moyens de pour conserver le secret :

- Contrats (contrat de travail, NDA, contrat de collaboration ou co-dév)
- Sécurité dans les locaux
- Sécurité informatique
- Sécurité dans les transports

Exemple de réflexion pour chaque connaissance :

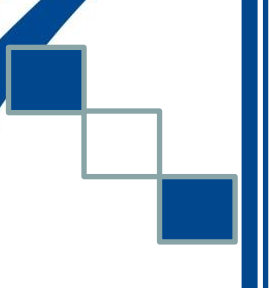


Il y a bien sûr d'autres paramètres à prendre en compte :

- Souhait de communiquer ?
- Recherche d'un effet de dissuasion ?
- Importance de la valorisation ?
- Sensibilité de la partie adverse dans le cadre d'une négociation ?

Résumé: Pour & Contre entre PI (brevet) et secret (savoir-faire) ?

	BREVET	SAVOIR-FAIRE
+	- Monopole - Adapté à tout type de solution brevetable - Action en contrefaçon - Insensible aux publications postérieures et à la rétro-ingénierie - Valorisation financière	- Pas de divulgation - Pas de limite de temps - Pas de procédure officielle
-	- Publication - Procédures officielles (budget et temps) - Territorialité - Budget selon le nombre de pays - Protection limitée à 20 ans	- Pas de monopole - Sensible aux publications et à la rétro-ingénierie - Recours plus délicats - Preuves et précautions lourdes - Sensible à des brevets postérieurs



Deuxième Partie : COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

EN RÉSUMÉ :

SAVOIR-FAIRE ET BREVETS SONT TRES COMPLEMENTAIRES.

VOYONS COMMENT LES CONJUGUER !



Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

*Exemple d'une procédure interne
de traitement et d'arbitrage ...*

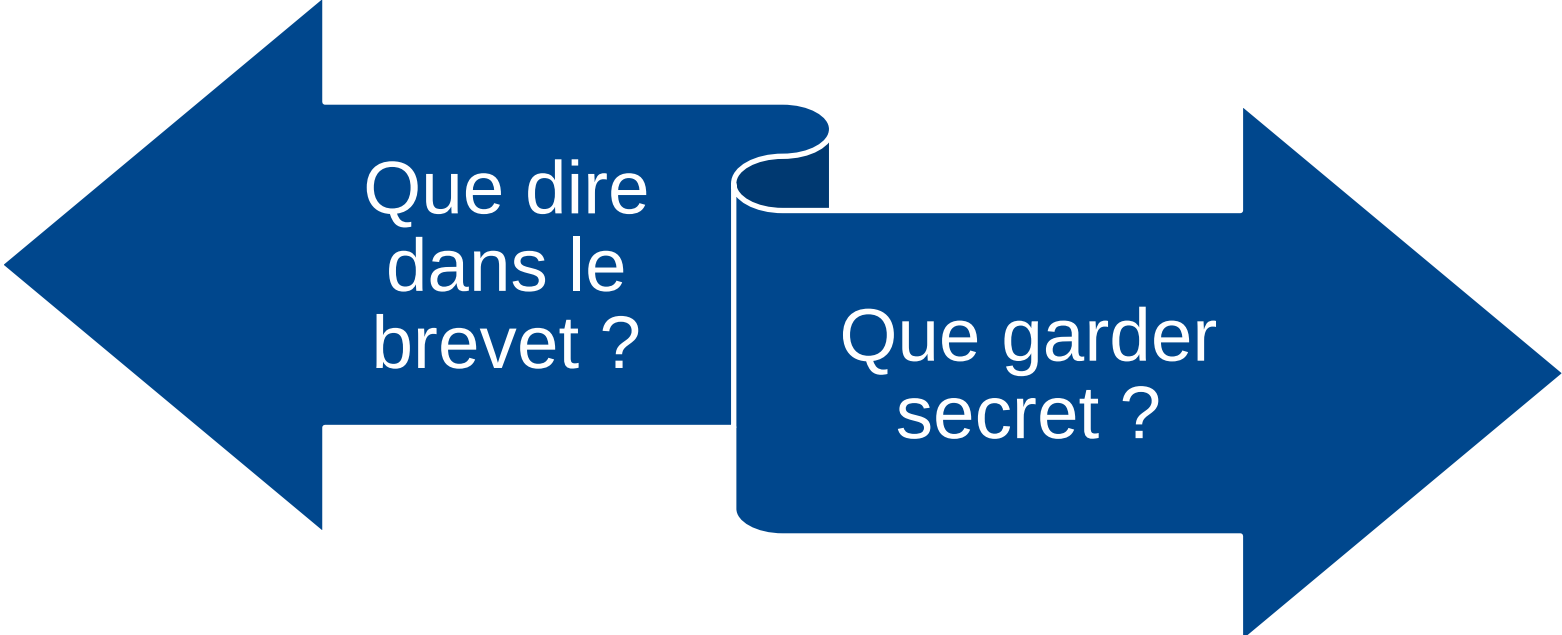
Bonnes Pratiques !



**BONNES
PRATIQUES**



Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET



Que dire
dans le
brevet ?

Que garder
secret ?

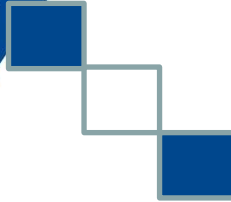
...des bonnes pratiques dans les pages à suivre!

Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Trier les informations selon qu'elles peuvent être gardées secrètes ou non :

- Le savoir-faire concerne souvent les procédés de fabrication, des étapes mises en œuvre par traitement informatique ou des caractéristiques structurelles indétectables dans un produit, même par une rétro-ingénierie poussée.
- Si la vente du produit va révéler les connaissances intéressantes, il faut impérativement envisager une protection par brevet (ou par des droits de PI complémentaires: dessins et modèles, droit d'auteur).

**BONNES
PRATIQUES**

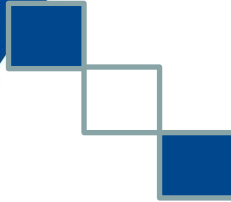


Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Trier les informations selon la difficulté à démontrer une contrefaçon

- Arme puissante de la saisie contrefaçon, mais peut être difficile à mettre en œuvre en particulier hors de France.
- Moins de difficultés pour les caractéristiques structurelles que pour les connaissances liées à des procédés ou des logiciels dont les étapes innovantes sont exécutées sur des serveurs.

**BONNES
PRATIQUES**

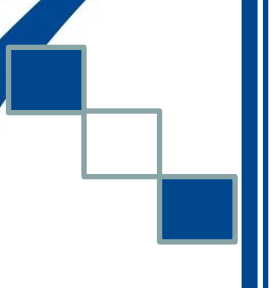


Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Préparer une description de brevet nécessaire et suffisante :

- Déduire des tris précédents ce qu'il vaut mieux ne pas décrire.
- Préparer le brevet selon l'approche « problème-solution » de l'Office Européen des brevets pour se concentrer sur l'essentiel.
- Avoir en tête qu'il n'est pas obligatoire de décrire le « best mode » de l'invention dans le brevet.

**BONNES
PRATIQUES**



Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Attention !

Il faut suffisamment de matière dans le brevet pour le défendre avec de bonnes chances de succès en examen.

Il faut respecter la condition de suffisance de description
→ si le brevet est si peu complet que la personne du métier ne peut pas mettre en œuvre l'invention, alors nullité du brevet !

**BONNES
PRATIQUES**

CAS PARTICULIER CHIMIE (exemple typique non limitatif)

Connaissances		Brevet	Savoir-faire	Remarques
Procédé de fabrication d'une composition	Etape 100% interne usine <i>Ex: choix d'une température de polymérisation</i>	✗	✓	Contrefaçon difficile à détecter
	Etape dont le résultat est détectable <i>Ex : filtration spéciale permettant d'atteindre un niveau de pureté inégalé</i>	✓	✗	Contrefaçon détectable
Composition	Formule complète précise	✗	✓	
	Composants actifs	✓	✗	Nécessaire à la suffisance du brevet
	Gammes de %	✓	✗	Intervalles plus ou moins larges de proportions, sans donner la meilleure valeur
	Sourcing de matières	✗	✓	Non brevetable
	Marque des composants	✗	✓	Peu efficace en description du brevet
Essais	Complets	✗	✓	
	Echantillon de résultats représentatifs de l'objet du brevet	✓	✗	Si l'effet de la composition est plausible, pas toujours nécessaire.

Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

CAS PARTICULIER CHIMIE

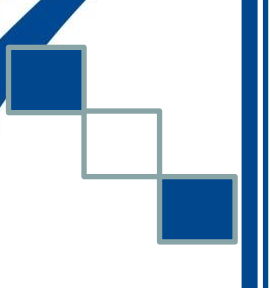
- On peut chercher à breveter le produit (principe actif, composition, produit pour une nouvelle application) et/ou le procédé de fabrication.
- Brevet → **suffisance de description** à satisfaire :
 - Nécessité de décrire au moins un mode de réalisation qui n'est pas nécessairement «le meilleur».
Exemple: décrire une plage de valeurs plutôt que la meilleure valeur...
 - Attention à ne pas uniquement donner de nom marque de fabrique.
 - Attention à avoir suffisamment d'informations dans la demande de brevet pour obtenir in fine un brevet ciblant bien le produit.

PRODUIT et son PROCEDE de FABRICATION
(exemple emballage agroalimentaire)

	Connaissances	Brevet	Savoir-faire	Remarques
Structure de l'emballage	Emballage: Film souple, enroulé pour former un tronc de cône, base soudée	✓	✗	Contrefaçon détectable Connaissance par simple observation du produit
Composition de l'emballage	Film Multicouches comprenant les couches A, B, C, D avec propriétés suivantes: - forte souplesse, - étanchéité, - barrière contre l'oxydation, - résistance à la déchirure	✓	✗	Contrefaçon détectable Connaissance accessible par retro ingénierie
Procédé de fabrication	Etape 1: déroulement du film Etape 2: application autour d'une patron par soufflage Etape 3: thermo soudure Etape 4: découpe des parties Etape 5: ajout de la base Etape 6: ajout de bec verseur	✓	✓	Contrefaçon détectable Connaissance difficilement accessible Mais facile à prouver si: - Saisie contrefaçon - Renversement de la charge de la preuve
	Température de la thermo soudure : gamme idéale	✓	✓	Contrefaçon difficile à détecter
	Etape additionnelle d'insertion du bec verseur par friction pour le souder par friction dans l'emballage	✓	✓	Connaissances possible à conserver au secret

PRODUIT et son PROCEDE de FABRICATION (exemple emballage agroalimentaire)

	Connaissances	Brevet	Savoir-faire	Remarques
Dispositif	1^{er} Capteur = Capteur Infra Rouge pour mesurer une température en surface de peau 2^{ème} Capteur = Capteur acoustique ou optique pour mesurer: - une épaisseur de peau - une épaisseur de boîte crânienne au niveau du front - Module de calcul pour déterminer une température du cerveau en fonction des données du 1^{er} Capteur et du 2^{ème} Capteur.	✓	✗	Contrefaçon détectable Connaissance accessible par simple retro ingénierie
Algorithme	Formule générique utilisée dans le module de calcul SANS les coefficients qui rendent la mesure très fiable	✓	✓	Connaissance accessible par retro ingénierie ? Algorithme dans le cloud?
Procédé de fabrication	Formule générique utilisée dans le module de calcul AVEC les coefficients qui rendent la mesure très fiable	✓	✓	Capacité à prouver la contrefaçon si : - Saisie contrefaçon - Renversement de la charge Procédé de fabrication de la preuve



Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

CAS PARTICULIER DES PROCEDES

- ❖ **Preuve de la contrefaçon pas facile...**
- ❖ Mais le brevet permet un **renversement** de la charge de la preuve !
- ❖ **Brevet** donc possible et efficace, surtout si le produit fabriqué par le procédé permet de penser que notre procédé a été employé.
- ❖ Évaluer les détails techniques (valeurs précises de paramètres par exemple) qui peuvent être gardés **secrets**.

Troisième Partie : CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

CAS PARTICULIER LOGICIEL et IA

- ❖ **Preuve de la contrefaçon pas toujours facile** : il est préférable de rédiger les revendications du brevets pour cibler les étapes constatables hors des serveurs ! Par exemple en mentionnant les étapes constatables sur un terminal utilisateur ou dans un dispositif physique.
- ❖ Privilégier une **approche fonctionnelle** dans le brevet : le traitement que réalise le programme.
- ❖ Décrire aussi une **structure d'implémentation** (hardware et réseaux).
- ❖ Le plus souvent, **ne pas donner les codes** dans le brevet.



Quatrième Partie : Valorisation économique brevet + secret

- **Intérêt stratégique** de cette synergie « brevet et savoir-faire » sur les accords de transfert de technologies (et la valorisation des entreprises)



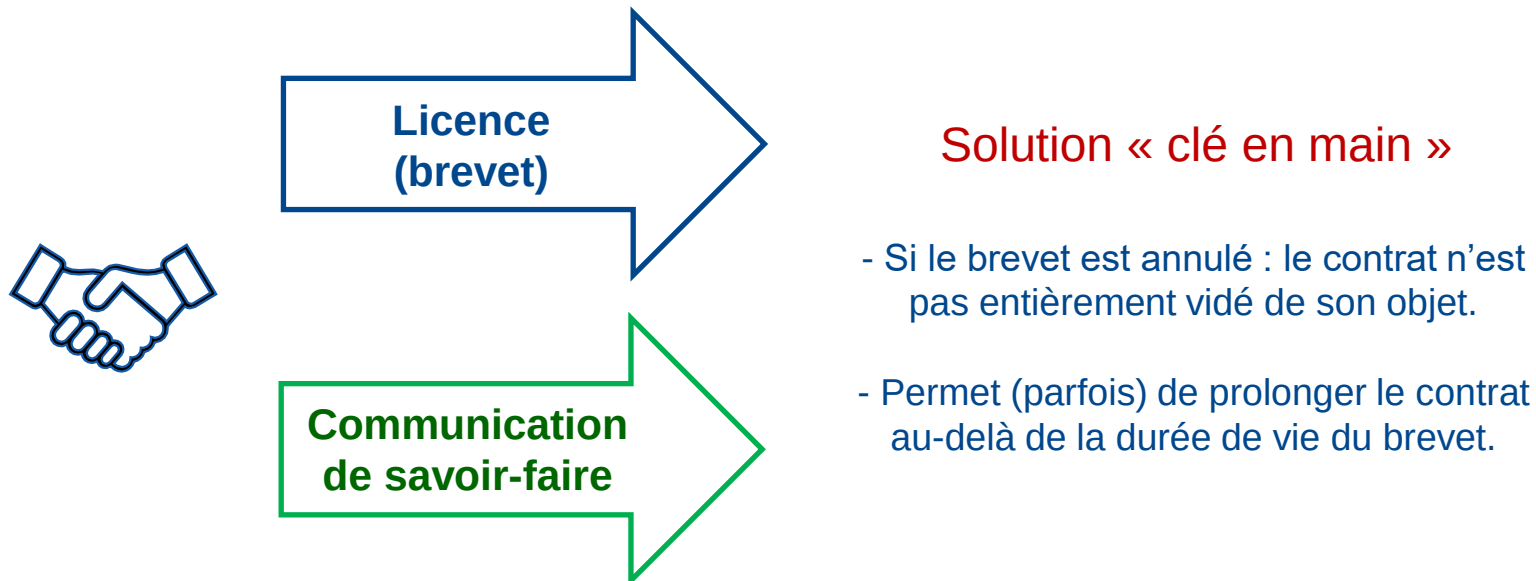
Quatrième Partie : Valorisation économique brevet + secret

➤ **Un enrichissement des connaissances valorisables :**

- Connaissances appropriées par brevet
- Connaissances réservées par le secret

Quatrième Partie : Valorisation économique brevet + secret

- Une diversification des supports de contrat

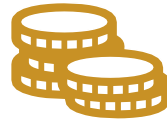


Quatrième Partie : Valorisation économique brevet + secret

- Une diversification des paiements

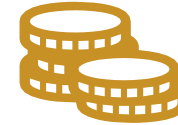
Se rémunérer sur deux volets de transfert de technologie :

LICENCE BREVET



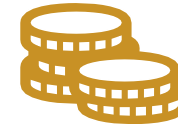
Palements souvent
récurrents = Redevances.

FOURNITURE D'INFORMATIONS



Palement souvent au moins en partie
à la signature = Forfait.

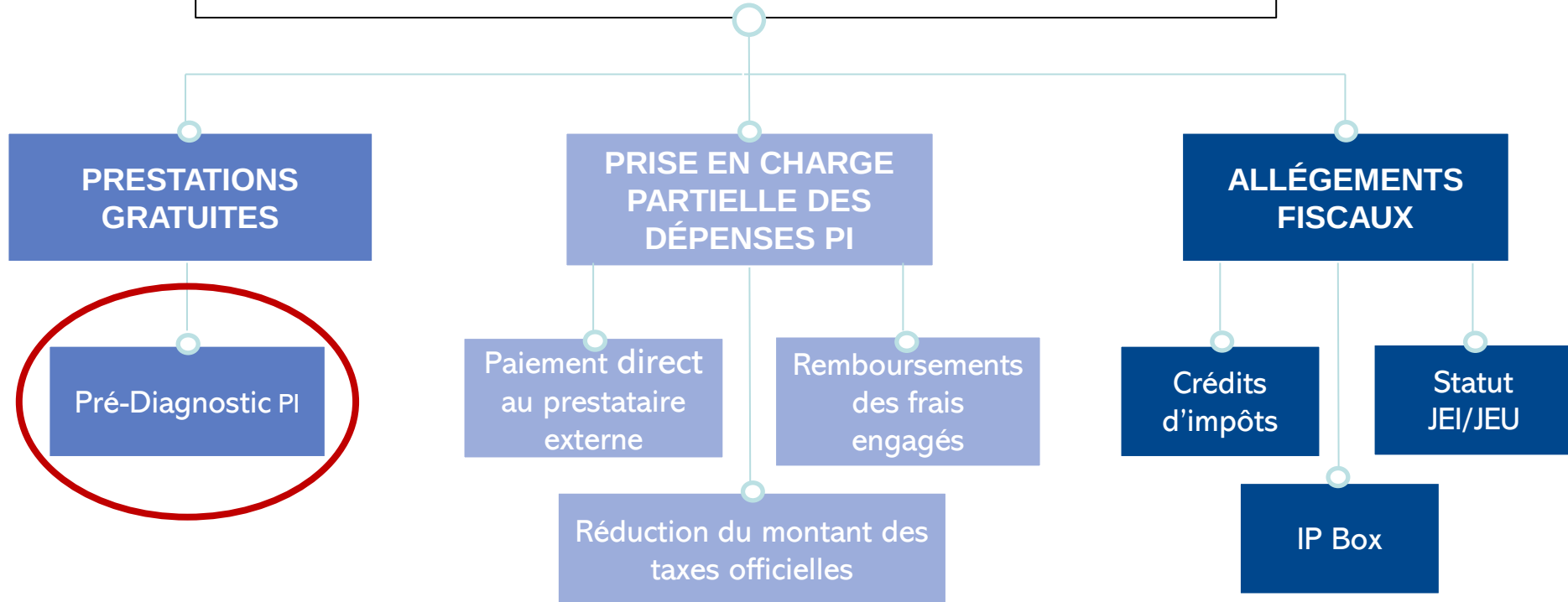
ASSISTANCE TECHNIQUE



Palement souvent aux
interventions

Cinquième Partie : DES SUBVENTIONS DISPONIBLES ?

ACCOMPAGNEMENT ET SUBVENTIONS



Cinquième Partie : DES SUBVENTIONS DISPONIBLES ?

Jusqu'à
5 000 €TTC
De subvention

LE PASS PI

BREVET

- Brevet export
- **Exploitation – Brevetabilité**
- **Etat de l'art**
- Veille brevet
- Recherche documentaire brevet
- Rédaction demande de brevet

CONTRAT

- **Accompagnement contractuel PI**
- **Sécurisation de la R&D collaborative**

FISCALITE

- Evaluation des actifs PI

NUMERIQUE

- Sécurisation des créations numériques
- Diagnostic cybersécurité

- ✓ **Aide financière** : prise en charge de 50% des honoraires (3 000 € TTC / PASS PI)
- ✓ **Cumul possible** : 3 PASS PI distincts* maximum / entreprise
- ✓ Jusqu'à 5 000€ TTC d'aide en tout pour les 3 PASS PI

Cinquième Partie : DES SUBVENTIONS DISPONIBLES ?

PROGRAMME ?



PRESTATIONS ÉLIGIBLES ?

- ✓ Dépôt de brevets nationaux en Europe (si l'Office fait partie du programme).
- ✓ Dépôt de brevet européen.

COMMENT ?

CHÈQUES PI :
Remboursement des taxes de dépôt, de recherche.

COMBIEN ?

Taux de remboursement
75%.
Jusqu'à
1 500€/an/entreprise de subvention.

bpifrance



- ✓ Rédaction et dépôt du 1er brevet en France au nom de l'entreprise.

PAIEMENT DIRECT AU PRESTATAIRE :
50% des honoraires.

Jusqu'à
8 000 €TTC
de subvention.

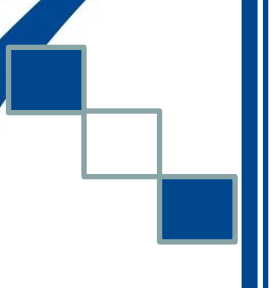
bpifrance



- ✓ Etat des lieux et analyse des actifs immatériels .
- ✓ Recommandations sur la stratégie de gestion et de valorisation des actifs.

PAIEMENT DIRECT AU PRESTATAIRE :
80% des honoraires.

Jusqu'à
8 000 €TTC
de subvention.



CONCLUSION

- Contrats mixtes de plus en plus fréquents (plus de 50%) dans les transferts de technologies.
- En cas de levées de fond ou « due diligence », les auditeurs sont de plus en plus sensibles à la prise en compte du savoir-faire, même dans des domaines non techniques (non brevetables).

Pensez donc à créer votre stratégie et à la formaliser !

NB : pensez à auditer votre stratégie (aides INPI et BPI disponibles!)

DES QUESTIONS ?

À VOUS LA PAROLE



Merci de votre attention

www.hautier.fr | contact@hautier.fr | Tél +33 (0)4 93 87 71 39