

De la nécessité de déposer dans le délai de grâce après avoir divulgué soi même

Les dispositions relatives à l'autodivulgateur ne sont pas nouvelles mais elles méritent d'être rappelées. Elles concernent le droit des brevets mais également le droit des Dessins et Modèles (DM).

Dans la plupart des pays de l'Union européenne, et bien évidemment en France, pour être valable un dessin ou modèle ou un brevet **doit être nouveau** et présenter un caractère individuel, c'est à dire se différencier suffisamment des produits déjà divulgués – **y compris de ceux du déposant lui-même**.

Cette autodivulgateur de l'invention ou du DM est destructrice de nouveauté si elle est effectuée, non seulement dans l'UE, mais même en dehors de l'UE si cette divulgation peut être connue raisonnablement des professionnels de l'UE (aff chaussures Crock et divulgation effectuée aux US).

Le déposant peut cependant bénéficier d'une exception à ce principe : la divulgation n'est pas de nature à détruire la nouveauté et/ou le caractère individuel de son dessin ou modèle, si elle a été faite :

1. par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, **et ce,**
2. pendant la période de douze mois (**dit délai de grâce**) précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

Remarque générale : si vous souhaitez divulguer (offrir à la vente, mise en ligne sur un site vitrine, sur les réseaux sociaux...etc) votre invention ou votre Dessin et Modèle dans l'un des pays de l'Union ou sur un marché connu des professionnels opérant dans l'Union, il faut impérativement penser à déposer auprès des Offices des pays d'intérêt, ce dans l'année suivant le premier acte de divulgation. Passé ce délai, plus aucune protection, à titre privatif, ne pourra être obtenue (Brevet) ou restera contestable (DM). Un Conseil peut vous aider à sauvegarder ce délai et vous prévenir, sachant qu'il faudra anticiper pour les préparatifs du dépôt (rédaction des revendications du brevet, obtention de reproduction du Dessin et Modèle et définition de la stratégie du dépôt pour une protection optimale...etc).

De la nécessité de surveiller les dépôts de marques effectués par les tiers

Les entreprises peuvent avoir besoin d'investissements extérieurs dans le cadre de leurs développements, soit dans la perspective de conquérir de nouveaux marchés, soit dans le cadre de R&D. Ces investisseurs chercheront à protéger leur mise en vérifiant que les différentes étapes dans l'acquisition de droits de Propriété Intellectuelle ont bien été effectuées, sécurisant et valorisant ainsi les actifs de l'entreprise. Ceci impose d'avoir au moins déposé les marques (brandname et sous marques relevant d'une même gamme), les dessins et modèles si l'activité de l'entreprise relève de la création de forme (design ou ameublement par exemple) et les brevets si l'entreprise a, entre autres, pour vocation d'inventer des produits ou procédés relevant de la technique.

En outre, les entreprises peuvent vouloir céder leurs actifs, dont ceux de propriété intellectuelle. Ces actifs de propriété intellectuelle, une fois obtenus, peuvent faire l'objet de cession, cession imposant d'en évaluer préalablement la valeur économique.

Dans ces deux perspectives, s'agissant plus particulièrement des marques, il est impératif d'avoir :

- Préalablement effectué les recherches de disponibilité (dite à l'identique ou de similitude) parmi les marques, les raisons sociales et les noms de domaines antérieurs dans des activités identiques ou similaires ; ce qui permet de savoir que l'existence des marques du portefeuille ne sera pas remise en cause ultérieurement,
- Déposé les marques en adéquation avec l'activité menée à court et moyen terme (prévoir un dépôt avec une liste de produits et services plus large), dans les territoires d'intérêt (dans la perspective de

développement et par anticipation) et ce dans tous ses éléments verbaux et ou figuratifs (en couleurs ou non),

- **Mis en place de surveillances de marques proches déposées postérieurement par les tiers dans les pays et classes d'intérêt, ce dans le but d'en obtenir le rejet ou le retrait**

Si les deux premières étapes sont respectées, la troisième fait le plus souvent défaut, le réflexe pour le titulaire étant de considérer qu'il n'est pas procédurier et/ou qu'il ne tient pas réellement compte de la concurrence.

Cette surveillance est éminemment conseillée.

Elle permet d'éviter la **forclusion par tolérance** (éviter qu'un tiers ne dépose et n'utilise pendant 5 ans une marque contre laquelle, passé ce délai, le titulaire, détenteur de droits antérieurs, ne pourra plus rien faire).

Cette surveillance est surtout prise en compte dans **la valorisation des marques**, à savoir constitue un élément important dans l'évaluation économique de ces dernières. Une marque a d'autant plus de valeur qu'elle n'est pas contrefaite et/ou qu'il n'existe pas, dans les registres officiels, de droits détenus par des tiers susceptibles de créer un risque de confusion avec cette dernière et de nature ainsi à diluer son pouvoir attractif.

Remarque générale : Un Conseil pourra vous assister pour mettre en place cette surveillance, vous assister dans la prise en compte des marques relevées et réellement litigieuses et vous assister enfin dans les démarches à entreprendre à leur rencontre.