

# La propriété intellectuelle en Inde

# Qui sommes nous ? (1/2)

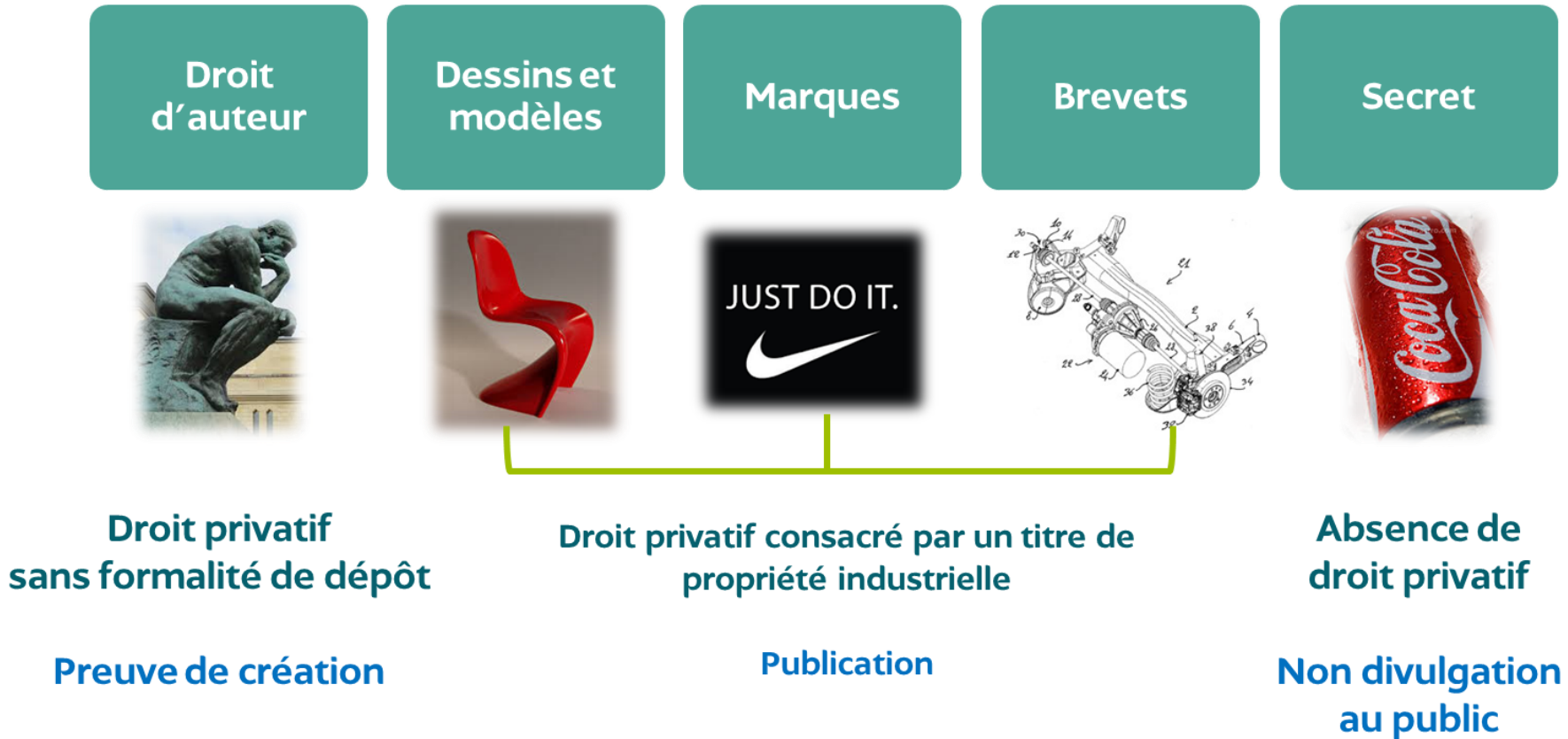
- Cabinet de **Conseil en Propriété Industrielle** depuis 1970
  - Conseil stratégique en matière de Propriété Industrielle (Groupes, PME, TPE...)
  - Représentation auprès de l'INPI, de l'EUIPO et de l'OEB
  - Réseau de confrères dans le monde entier
  - Partenariats avec des avocats spécialisés (actions en justice, fiscalité...)
- Des juristes conseils en propriété industrielle - mandataires européens
- Des ingénieurs conseils en propriété industrielle - mandataires européens
- Panel de domaines techniques couverts:
  - Technologies de l'Information et de la Communication, télécoms, logiciel
  - Aéronautique, mécanique
  - Biotechnologies, cosmétique, agroalimentaire, médical
  - Optique, physique, matériaux
- Bureaux dans le Grand-Ouest et à Paris

# Qui sommes nous ? (2/2)

- Ils nous font confiance en matière de brevets et de conseil stratégique:
  - AIRBUS OPERATIONS
  - AIRBUS DEFENCE & SPACE
  - MITSUBISHI ELECTRIC
  - SAGEMCOM
  - LACTALIS
  - ...
- Et aussi de grands groupes, pour la protection de leurs marques et de leurs modèles, et en conseil stratégique:
  - VYV
  - MAUBOUSSIN
  - ...
- Ainsi que de nombreuses PME

# LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

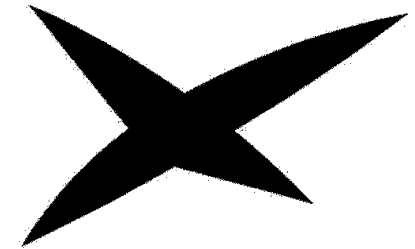
# Qu'est-ce que la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?



- ▶ Protéger et valoriser l'innovation (titres de PI, droit d'interdire)
- ▶ Conforter un avantage concurrentiel
- ▶ Rentabiliser les investissements de R&D
- ▶ Agir en contrefaçon
- ▶ Construire un patrimoine immatériel

# LES MARQUES

La marque est un signe distinctif apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service, dont la finalité est de le distinguer des produits ou services similaires émanant des concurrents.



# Stratégie de protection

## 1 – définir l'opportunité de la protection

### GO

La protection se justifie quand :

- le nom est une création
- + éventuelle création graphique
- pas utilisé par la concurrence
- il est susceptible d'être reconnu par le public comme l'identification du produit
- vous souhaitez un monopole sur ce nom

### STOP

La protection ne se justifie pas quand :

- le nom est déjà utilisé par le milieu professionnel (**générique**) ou par un concurrent déterminé (**fraude**)
- le nom n'a pas vocation à être utilisé à titre de marque ou ne peut l'être (**ex : descriptif**)

## 2 – définir l'étendue de la protection souhaitée (produits / territoires)

## 3 – définir à quel moment lancer la protection et de quelle manière (recherches préalables)



# LES DESSINS ET MODELES

Les dessins et modèles permettent de protéger l'apparence d'un produit, ou d'une partie d'un produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, sous réserve que ce dessin ou modèle soit nouveau et présente « un caractère propre ».



# Stratégie de protection

## 1 – définir l'opportunité de la protection

**GO**

La protection se justifie quand:

- il y a création esthétique
- vous n'avez jamais divulgué (ou <12 mois)
- pas utilisé par la concurrence
- vous souhaitez un titre peu coûteux, facile à obtenir et présumé valable

**STOP**

La protection ne se justifie pas quand:

- il existe des antériorités identiques
- le dessin ou modèle suscite une impression de « déjà-vu »
- la forme est exclusivement dictée par la fonction

## 2 – définir l'étendue de la protection souhaitée (vues / territoires)

## 3 – attention au moment du dépôt: condition de nouveauté !

# LES BREVETS

# Les brevets d'invention

- Protection des **inventions techniques**
- Durée de protection de **20 ans**, sur un **territoire donné**
- Stratégie offensive: le droit d'interdire, et d'agir en justice au besoin (action en contrefaçon, saisie-contrefaçon...)
- Stratégie défensive: se protéger, avoir des atouts de négociation
- Revenus : Cession/ licences
- Stratégie commerciale : Image auprès des clients / investisseurs / fournisseurs

# Critères de brevetabilité & exceptions

- **Nouveauté**

L'invention ne doit pas avoir été divulguée par ailleurs

Réflexe: déposer une demande de brevet impérativement avant de divulguer  
à défaut, divulguer sous clause de confidentialité

- **Activité inventive**

L'invention ne doit pas être évidente pour l'homme du métier

- **Application industrielle**

L'invention doit pouvoir être utilisée ou fabriquée dans l'Industrie

- **Exceptions**, non brevetables en tant que tels:

- découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques
- créations esthétiques, présentations d'informations
- activités intellectuelles, règles de jeu, « *business methods* »
- programmes d'ordinateurs

ET L'INDE ?

# Les marques en Inde

## Les marques nationales

- ✓ Dépôt directement auprès d'un Office des Marques
- ✓ Examen de forme et de fond, attention à la disponibilité !
- ✓ Délai examen:  $\approx$  12 mois
- ✓ Protection nationale pendant 10 ans, renouvelables indéfiniment

Ex : Taxe de dépôt en Inde, pour une marque en couleurs, 3 classes couvertes :  $\approx$  300 € ( $\approx$  100 € / classe)

⚠ Taxe minorée si dépôt par une personne physique ou une start-up/petite entité  
Frais de représentation à prévoir si pas d'adresse en Inde!



# Les marques en Inde

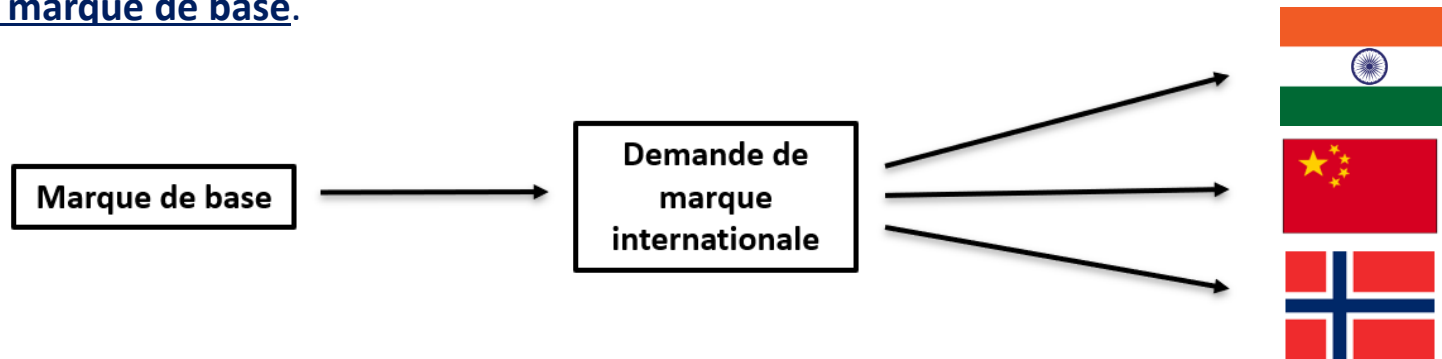
## La marque Internationale (114 membres couvrant 130 pays)

- ✓ Une demande unique, un examen par pays désigné
- ✓ Avantages : coûts, facilite la gestion de la marque à l'échelle internationale et possibilité de désignations postérieures
- ✓ Inconvénients : demande de base et lien (pendant 5 ans)
- ✓ Durée de validité de 10 ans renouvelables

# Les marques en Inde

## Spécificités du Système de Madrid

Pour bénéficier du Système de Madrid, il faut **une demande ou un enregistrement de base dans le pays membre de rattachement**. Il faut donc, dans le cadre d'une demande internationale, se fonder sur **une marque de base**.



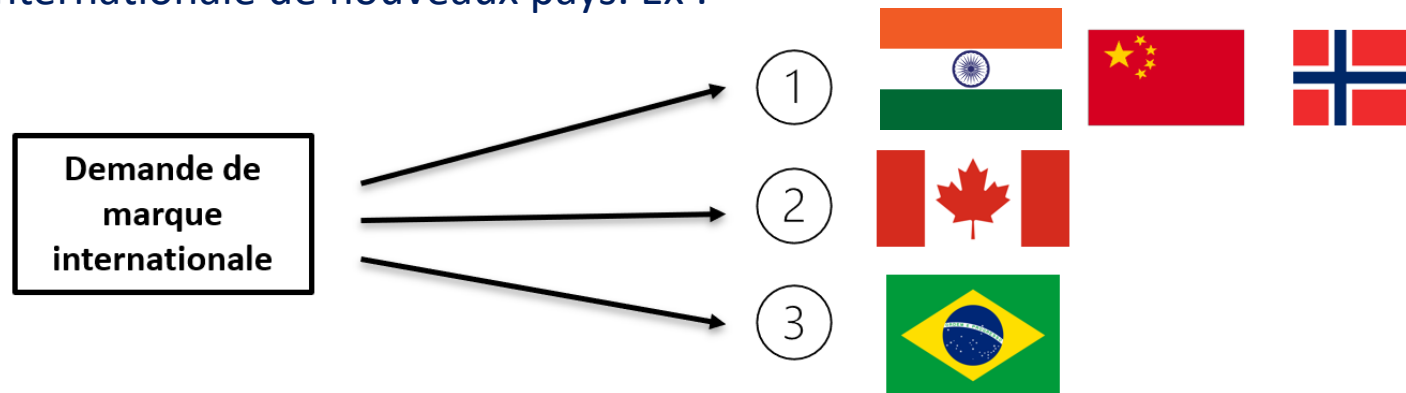
La demande de marque internationale est transmise par l'OMPI à chacun des offices nationaux des pays désignés. **Chaque examen est national et n'est dépendant d'aucune décision d'un autre office.**

L'examen de la marque par les offices nationaux peut prendre entre **12 à 18 mois maximum** (sauf en cas d'opposition).

# Les marques en Inde

## Spécificités du Système de Madrid

Le système de Madrid permet de désigner postérieurement à l'enregistrement de la marque internationale de nouveaux pays. Ex :



La désignation postérieure va venir **se rattacher à l'enregistrement international en cours** et ainsi bénéficier de la protection en cours (notamment le délai de protection en cours).

# Les marques en Inde

## La marque Internationale

Taxe de base :     $\approx 690$  € si la marque est en noir et blanc ou  
                          $\approx 955$  € si la marque est en couleurs

- des compléments de taxe en fonction du nombre de pays désignés et du nombre de classes
- Calculateur de taxes : <https://madrid.wipo.int/feecalapp>

Ex : Taxe de désignation de l'Inde, pour une marque en couleurs, 3 classes couvertes :  $\approx 348$  € (116 € / classe)

# Les dessins et modèles en Inde

## Le dessin ou modèle national

- ✓ Seule option !
- ✓ Dépôt directement auprès d'un Office des Brevets
- ✓ Examen de fond et de forme
- ✓ Délai d'examen: 7 à 12 mois
- ✓ Attention aux critères de validité (dépôt dans les 6 mois de la divulgation, pas de logos, pas de marques)
- ✓ Protection nationale, 10 ans + extension possible de 5 ans

Ex : Taxe de dépôt en Inde, pour un modèle :  $\approx 45$  €

- ⚠ Taxe minorée si dépôt par une personne physique ou une start-up/petite entité
- Frais de représentation à prévoir si pas d'adresse en Inde!

# Les brevets en INDE

## Option 1 : Dépôt direct national en Inde

- ✓ Dépôt directement auprès d'un office national
- ✓ Protection nationale (principe de territorialité)

## Option2 : Dépôt d'une demande internationale

- ✓ Prendre le temps de définir l'ensemble des territoires d'intérêt

# Stratégie

- Le dépôt d'une demande directement auprès de chaque office national ou chaque office régional n'est généralement pas la bonne stratégie.
- Cela nécessite de connaître très en amont son marché afin de déterminer les pays stratégiques.

## Solution

- Utilisation du droit de priorité et de la procédure internationale (PCT)

# Droit de priorité

Le droit de priorité permet au détenteur d'une demande de brevet nationale de redéposer sa demande, c'est-à-dire **d'étendre sa protection** dans un ou plusieurs pays autres que celui du dépôt initial.

Le droit de priorité permet de demeurer le 1<sup>er</sup> déposant dans un ou plusieurs pays autres que celui du dépôt initial.

Durée du droit de priorité: **12 mois après le 1<sup>er</sup> dépôt.**

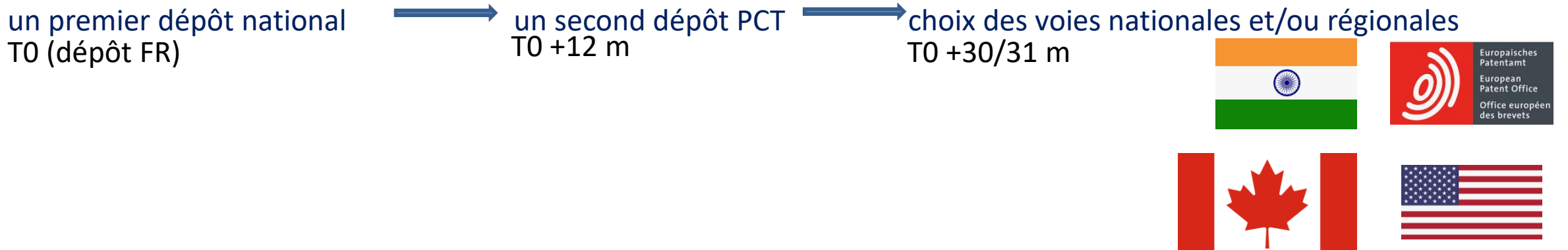


# Demande de Brevet Internationale (PCT)

Organisée par le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Procédure commune à 157 pays, certains étant regroupés en « régions » : EP, OAPI, ARIPO.

## Principe :



Pas de brevet international : une procédure commune suivie de procédures d'examen indépendantes

# Quelques informations

- loi sur les brevets en Inde organisée par le Patent Act de 1970, révisé en 2005 pour être compatible avec le droit international (*conformité à l'accord de l'OMC sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) et aux principaux traités de l'Organisation Mondiale sur la Propriété Intellectuelle (OMPI)*).
- Les procédures d'examen sont réputées longues, mais depuis quelques années les autorités indiennes ont décidé de commencer à recruter de nouveaux examinateurs.
- L'Office pratique un examen de forme et fond approfondi (critères de brevetabilité)
- La demande de brevet peut être déposée en Anglais ou Hindi.
- Si pas de domiciliation en Inde, la représentation par un conseil agréé est nécessaire.
- Pas encore de tribunaux spécialisés en PI
- On note une réelle volonté des autorités de rendre plus accessibles, plus fluides, les procédures de délivrance

# Les Taxes Officielles

➤ Phase 1 : dépôt FR

Taxe de dépôt : 26 ou 13 € (petite entité)

Taxe de recherche : 520 ou 260 € (petite entité)

➤ Phase 2 : dépôt PCT

Taxe de dépôt 1 378 €

Taxe de recherche 1 775 €

Taxes de formalité : 160 €

➤ Phase 3 : dépôt en Inde à l'issue de la phase internationale

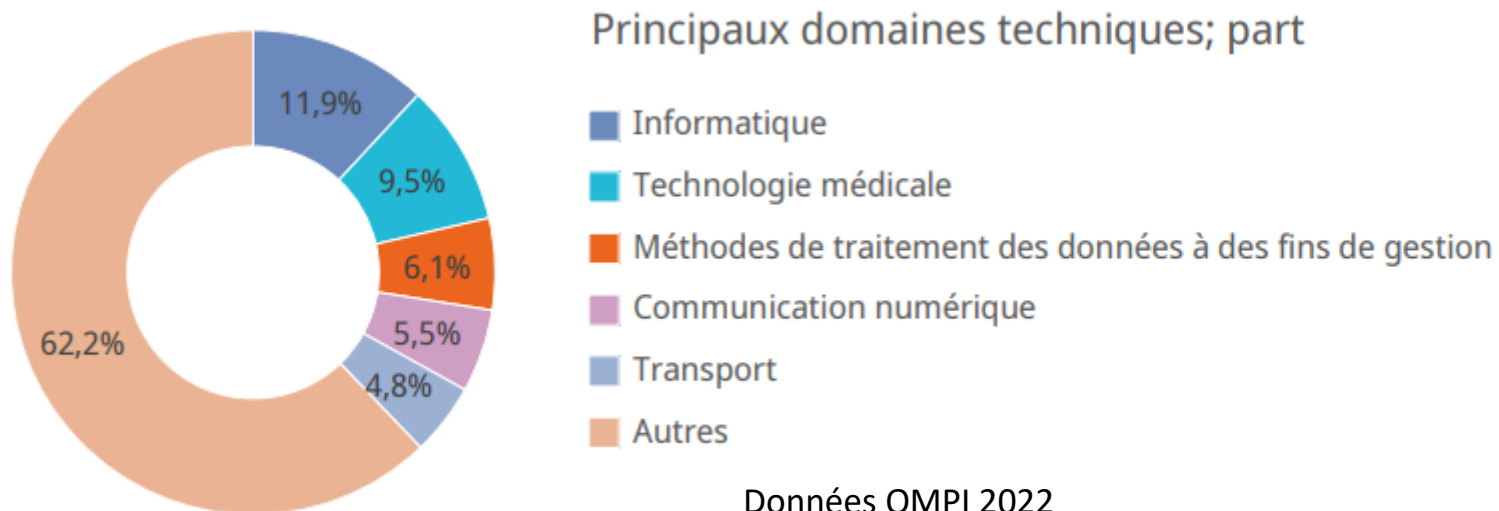
Taxe de dépôt 205 €

Taxe d'examen 425 €

# Quelques statistiques

- 2018-2019 : 50659
- 2019-2020 : 56267 (+11%)
- 2020-2021 : 58503 (+4%)
- 2021-2022 : 66440 (+13,6)

Données Office Indien



# Retour d'expérience : Renault

- Intérêt d'une protection sur ce territoire

Marché en Inde présent : équipement automobile adapté au marché indien, fabrication de véhicules pour commercialisation spécifique en Inde.

- En moyenne, une dizaine de dépôts en Inde/an,
- La protection en Inde est une priorité qui reste moyenne.
- Les procédures de délivrance restent relativement longue.
- Défense nationale: si un centre de recherche est basé en Inde, donc si inventeur de nationalité indienne, alors le premier dépôt de la demande de brevet doit être réalisée en Inde.
- Pas encore de cas de contrefaçon, mais vigilance sur ce point
- Cas particulier en Inde : des preuves d'exploitation de l'invention sont demandées par l'Office Indien annuellement.

Merci à Yann Kolic et Lucas Robin pour ce témoignage.

# Merci de votre attention !



[www.leguen-ip.com](http://www.leguen-ip.com)

denis-leguen@leguenmaillet.com

julie.darchy@leguenmaillet.com

olivia-calvez@leguenmaillet.com