

# 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 ?

Droit  
d'auteur



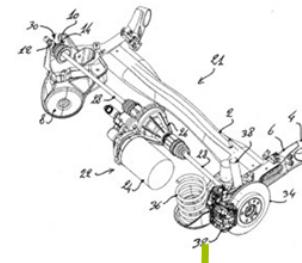
Dessins et  
modèles



Marques



Brevets



Secret



**Droit privatif  
sans formalité de dépôt**

**Preuve de création**

- ▶ 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

**Droit privatif consacré par un titre de  
propriété industrielle**

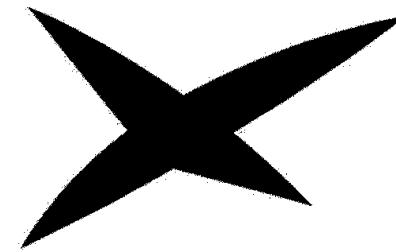
**Publication**

**Absence de  
droit privatif**

**Non divulgation  
au public**

# 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



### 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



### 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: ≈ 12 mois
- ✓ Protection nationale pendant 10 ans, renouvelables indéfiniment

Ex : Taxe de dépôt en Inde, pour une marque en couleurs, 3 classes couvertes : ≈ 300 € (≈ 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

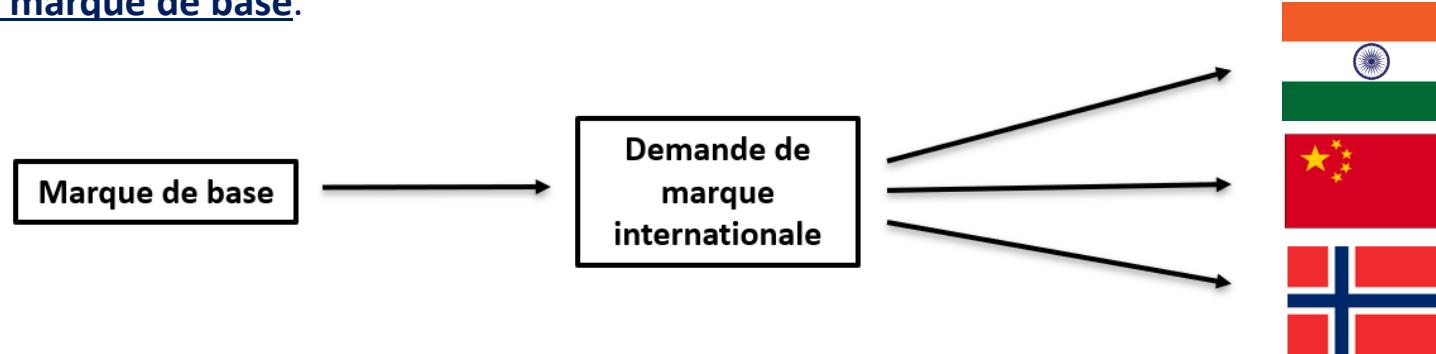
## La marque Internationale (114 membres couvrant 130 pays)

- ✓ 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**.



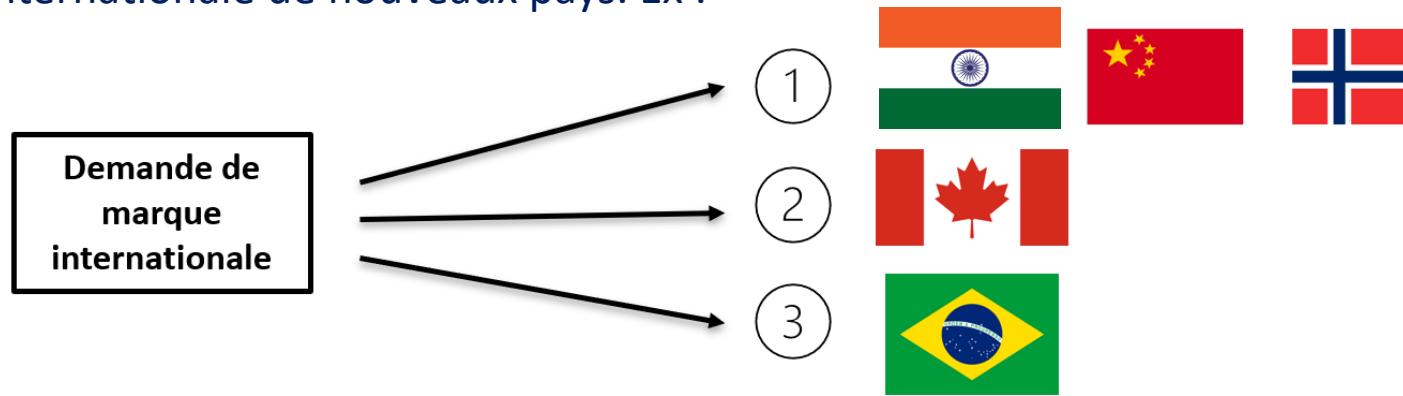
La demande de marque internationale est transmise par l'OMPI à chacun des offices nationaux des pays désignés. **Chaque examen est national et n'est dépendant d'aucune décision d'un autre office.**

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/feecalcapp>

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 : ≈ 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)

## Option 2 : 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 :

un premier dépôt national  
T0 (dépôt FR)

→ un second dépôt PCT  
T0 +12 m

→ choix des voies nationales et/ou régionales  
T0 +30/31 m



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

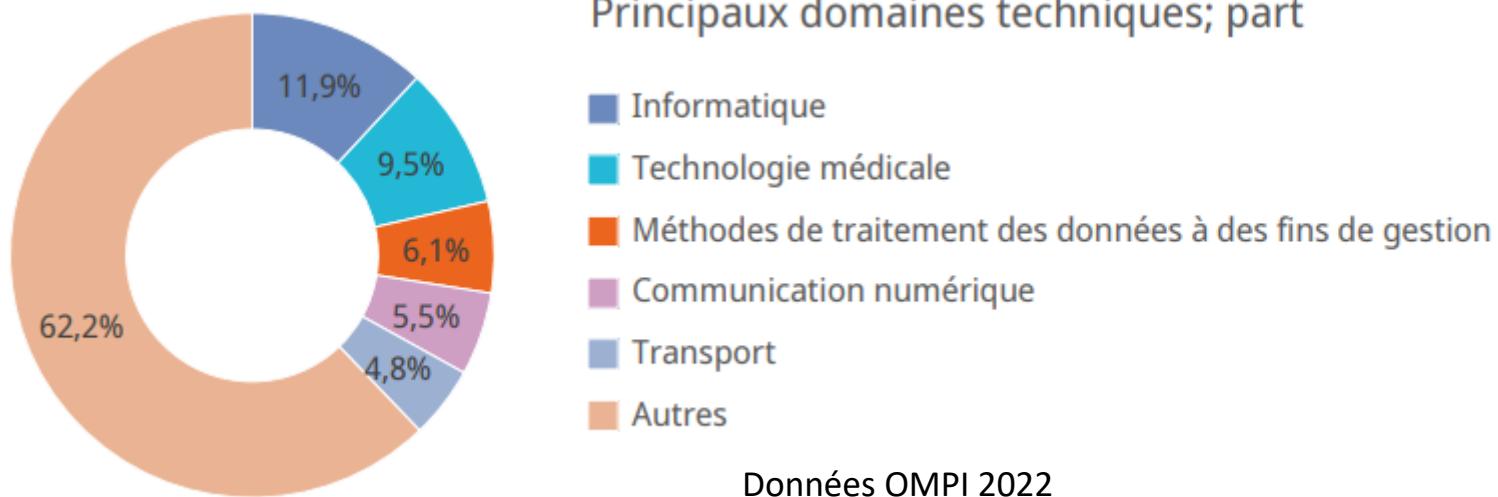
Taxe de dépôt 205 €

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