

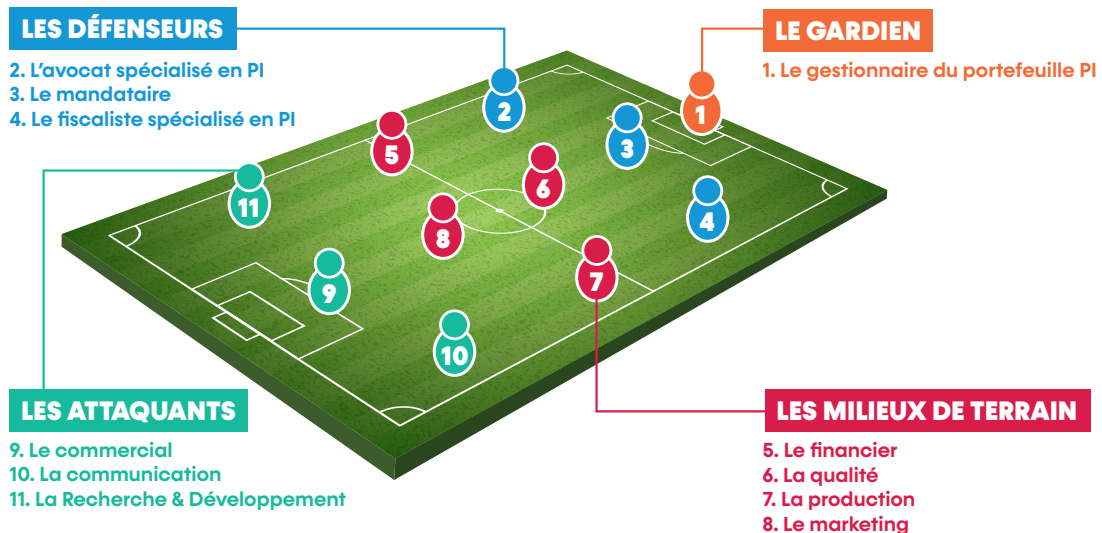
La gestion de la sous-traitance

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les mandataires en marque ou en brevet

Qui est concerné par la PI ?

Comme l'illustre l'analogie faite à une équipe de foot, la Propriété Intellectuelle (PI) est « l'affaire de tous », quelle que soit la fonction occupée au sein de l'entreprise.



Toutefois, le coordinateur ou la personne en charge de la PI au sein d'une entreprise doit pouvoir compter également sur les compétences de spécialistes pour défendre les intérêts de l'entreprise sur des questions d'ordre :

- Juridique en cas de litige pour régler par exemple une action en contrefaçon,
- Fiscal qu'il est possible d'opérer à partir des actifs immatériels PI recensés et concernés
- Procédural en cas notamment de dépôt ou d'enregistrement d'un droit de PI
- Stratégique sur les marchés et la concurrence au travers d'informations extraites des droits de PI
- etc.

Pourquoi un mandataire ?

Pour les questions liées à la procédure et à la gestion d'un portefeuille PI tels que la rédaction d'une demande de brevet ou encore les échanges administratifs avec les Offices, le mandataire est la personne indiquée. Généralement, il est spécialisé dans l'un ou plusieurs droits de PI tels que le brevet, la marque ou encore le dessin et modèle, et possède un agrément auprès des offices nationaux et/ou supranationaux. Il peut exercer sa profession soit comme indépendant, soit au sein d'un cabinet, d'une organisation active en la matière ou encore au sein d'une entreprise¹.

Au niveau de l'Office Européen des Brevets (OEB), la représentation par un mandataire est obligatoire pour les déposants étrangers, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales qui n'ont pas leur domicile ou un établissement effectif dans un État contractant de la convention des brevets européens. Toutefois, si le domicile ou l'établissement effectif de la société se trouve dans un État contractant, il n'est pas obligatoire de passer par un mandataire. Cependant, il est vivement conseillé de recourir à ce dernier.

¹ Dans le cas d'une petite structure, la personne en charge de la PI est souvent le dirigeant d'entreprise. Dans le cas d'une PME, ce sera un « référent PI » qui sera affecté, selon un pourcentage raisonnable de son temps de travail, à coordonner en interne la mise en œuvre des actions de PI et à gérer la sous-traitance. Polyvalent, il doit pouvoir composer avec les dimensions à la fois « business », « légales » et « technico-scientifique » de la PI et de ses différents instruments.

FICHE EXPRESS PROPRIETE INTELLECTUELLE

Comment objectiver le choix d'un mandataire ?

Pour procéder à un choix neutre et objectivable d'un mandataire, il est recommandé de solliciter 3 à 4 prestataires différents avec une demande de devis comprenant, dans la mesure du possible, les informations suivantes :

Périmètre d'intervention propre à la procédure de dépôt/enregistrement pour chaque étape :

- Recherche antériorité
- Rédaction du titre
- Rédaction des courriers administratifs avec les Offices
- Gestion administrative post-dépôt
- Conseil stratégique en matière de protection (procédure de dépôt et/ou d'enregistrement)

Prix : devis détaillé par ligne correspondant à une prestation bien définie

Domaine(s) d'expertise avec références dans la mesure du possible pour :

- Quel droit de PI (brevet/marque/dessin et modèle/droit d'auteur)
- Quel secteur (Sciences de la vie, Sciences de l'ingénieur, Secteurs hybrides tels que Med-Tech, Agro-Bio-Tech, logiciel, ...)

Périmètre d'intervention pour des actions connexes à la procédure telles que :

- La recherche d'antériorité, la veille, l'état de l'art, etc.
- Le règlement de litige pour contrefaçon, cession ou répartition de droits de PI, etc.
- Les opérations d'optimisation fiscale, d'évaluation financière du portefeuille, etc.

Les réseaux avec lesquels des collaborations sont établies pour un complément d'expertise :

- Avocat spécialisé en PI et pour quel droit de PI ?
- Fiscaliste spécialisé en PI et pour quel droit de PI ?
- Conseiller en PI et pour quel type de recherche d'information sur quel droit de PI ?

Expérience à l'export : connaissance de la procédure et d'un réseau de partenaires sur les territoires désignés et/ou clés à l'exportation tels que les US, Japon, Chine, Corée du Sud, etc.

Sources et liens utiles

Généralités sur la PI :

- Site de l'Organisation Mondiale de la PI (OMPI) : www.wipo.int/about-ip/fr/
- Site de l'European IP Helpdesk de la Commission européenne : https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
- Site du SPF Economie : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle>
- Site de Sowalfin Innovation : www.sowalfin.be/pratiquer-la-propriete-intellectuelle

Ressources sur le management de la PI :

- Page du site du SPF Economie dédiée à la recherche d'un expert en PI : <https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/besoin-dun-expert>
- Lien vers la loi du 8 juillet 2018 portant sur la protection de la profession de mandataire en brevets en Belgique : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018070806&table_name=loi

Infos

Contact

L'Helpdesk PI de la BU Accompagnement et Sensibilisation de Wallonie Entreprendre a pour objectif de sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la propriété intellectuelle (PI). Il propose des informations et des conseils via des rendez-vous personnalisés et confidentiels.

Wallonie Entreprendre : www.wallonie-entreprendre.be/fr/accompagnement/la-propriete-intellectuelle

Contact : innovation@wallonie-entreprendre.be

Avis de non responsabilité

Cette fiche d'information est fournie à titre indicatif par la SA Wallonie Entreprendre. Celle-ci ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable des éventuelles imprécisions ou erreurs, ou être engagée par les renseignements fournis.

Conditions d'utilisation

L'ensemble des informations reprises dans cette fiche est et reste la propriété exclusive de la SA Wallonie Entreprendre. Les textes font l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.