

# CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

**Assemblée générale des 8 et 9 février 2008**

## **Le rapprochement des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle**

### **Introduction**

L'Assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté le 16 mars 2007 une motion prise à la vue de sa délibération du 15 novembre 2003, qui a tracé les contours d'un mandat clair dans le cadre des travaux sur le rapprochement entre les professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle.

D'une part, une très nette opposition a été exprimée à l'égard de la solution de l'interprofessionnalité, qui risque de compromettre l'indépendance des avocats.

D'autre part, il a été donné mandat de poursuivre les discussions menées sur le rapprochement des deux professions dans le respect des exigences exprimées par les professionnels concernés en vue d'assurer la qualité de la formation des spécialistes, l'indépendance économique des professionnels et l'unité de la profession.

Un groupe de travail rassemblant les composantes de la profession intéressées par ce projet a été réuni deux fois et s'est prononcé en faveur d'une réflexion sur l'unification, exprimant le vœu qu'il soit procédé à la préparation d'un projet de textes normatifs sur la base de la fusion.

Sous l'autorité de Madame Pascale FOMBEUR, Directrice des affaires civiles et du Sceau, les représentants de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) et du Conseil National des Barreaux ont été invités, lors d'une réunion le 14 septembre 2007, à rapprocher leurs points de vue sur les questions objet des préoccupations des Conseils en propriété industrielle relatives à la formation des ingénieurs, au choix d'une mention de spécialisation commune aux spécialistes de la filière et aux garanties de la visibilité desdits spécialistes au sein de la profession unifiée.

Le refus de l'interprofessionnalité a été acté par la CNCPI et le ministère de la justice qui a en outre exprimé sa volonté de fusionner ces deux professions, dès lors qu'elle ne souhaite plus maintenir de « petites professions réglementées ».

L'Assemblée générale du Conseil National a validé la méthode proposée le 15 septembre 2007 et a émis le vœu qu'un texte soit élaboré pour être, le moment venu, soumis à son vote.

Un courrier du Directeur du cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 24 janvier dernier, a confirmé « le très grand intérêt que porte la Chancellerie à ce projet et la nécessité que le texte qui en sera la traduction » lui parvienne dans les meilleurs délais.

Ce texte dont les principes directeurs doivent être approuvés par les AG des deux instances sera transmis par le Conseil National des Barreaux et la CNCPI au plus tard le 22 février 2008.

A cette fin, un comité de rédaction mixte a été constitué qui a travaillé à partir des projets de textes mis en forme par le Centre de Recherches et d'Etudes des Avocats (CREA).

Les discussions ont alors été engagées sur les thèmes suivants :

- l'unification du titre professionnel ;
- le schéma de formation des futurs avocats spécialistes en propriété intellectuelle ;
- les structures d'exercice ;
- la représentation des anciens conseils en propriété industrielle.

## **I - Un titre professionnel unifié**

Les CPI sont légitimement attachés au maintien de la dénomination « conseil en propriété industrielle », notamment parce qu'elle constitue un élément d'identification très important à l'étranger.

De leur côté, les avocats spécialistes en propriété intellectuelle ne souhaitent pas de discrimination entre les professionnels qui interviennent dans cette matière. A leurs yeux, un titre professionnel et une mention de spécialisation ne peuvent coexister. Ils exigent ainsi un titre unique qui ne peut être que celui d'avocat.

La solution, dans le cadre d'une stratégie de fusion, est celle d'un titre unique, Avocat, suivi de la mention de spécialisation « conseil en propriété intellectuelle ».

Pour l'information du public, ce titre accompagné d'une mention de spécialisation pourra être complété, le cas échéant, par les professionnels qui en rempliront les conditions, par l'expression d'une rubrique interne correspondant à une activité particulière (brevets, marques, dessins et modèles, droits d'auteur).

### **L'acquisition de la mention de spécialisation.**

Il convient de distinguer trois situations :

1- Les avocats titulaires de la mention de spécialisation « droit de la propriété intellectuelle » et les CPI déjà titrés au jour de l'entrée en vigueur de la réforme.

L'acquisition du nouveau titre professionnel unifié, accompagné de sa mention de spécialisation, sera réglée par l'adoption d'un régime transitoire.

2- Les futurs avocats conseils en propriété intellectuelle formés dans le cadre du nouveau cursus de formation.

Ils obtiendront le titre et la mention de spécialisation par la voie du CAPA à l'issue du nouveau schéma de formation initiale (voir *infra*).

3- Les avocats non encore titulaires de la mention de spécialisation qui souhaiteront l'acquérir par leur expérience professionnelle dans la matière.

Ils accéderont à la mention de spécialisation par la validation des acquis de leur expérience professionnelle en application de la réforme à venir du régime des spécialisations.

Ces deux derniers régimes d'accès à la spécialisation (court et long) appellent une unité de formation et la compétence d'un jury spécialisé auprès de l'Ecole des Avocats de Strasbourg (ERAGE) en lien avec le CEIPI.

## **II - Schéma de formation**

Le schéma actuel de formation des CPI contient un double cursus pour la formation des ingénieurs et celle des juristes.

Contrairement à certaines idées reçues, les ingénieurs ont déjà une culture juridique importante dont l'acquisition est assurée par le CEIPI, centre de formation et de recherches internationalement reconnu et qui doit être préservé en tant qu'outil de formation.

La formation au sein du CEIPI et en alternance dans les cabinets de CPI leur permet, d'une part, de se présenter à un examen de qualification européen pour être habilité à intervenir devant les offices européens (EQE) et, d'autre part, à son terme, d'obtenir un diplôme d'université et une qualification professionnelle (EQF) leur ouvrant l'accès à une profession réglementée et à l'inscription sur la liste d'aptitude pour devenir CPI.

Cette formation doit être adaptée pour l'accès à la profession d'avocat.

### **1- Cursus de formation des ingénieurs ou scientifiques**

Pour les ingénieurs ou scientifiques, les discussions avec la Chancellerie ont mis en évidence la nécessité de renforcer leur culture juridique s'agissant des matières fondamentales (ex. : le droit des obligations) et pour tout ce qui est propre à l'activité d'avocat, qu'il s'agisse de la déontologie (dont les règles sont d'ores et déjà très proches) et des règles de procédure.

La détermination du régime de formation complémentaire des ingénieurs résulte d'un arbitrage de la Chancellerie.

Le cursus suivant est proposé pour un total de 660 h. de formation :

- 280 h du CEIPI accéléré (Université Robert Schuman de Strasbourg) ;
- 110 h d'un module de perfectionnement du CEIPI ;
- 120 h de préparation à l'examen de qualification européen (EQE) ;
- 150 h au CRFPA de Strasbourg (ERAGE).

L'examen du CEIPI et de l'EQE vaudrait admission au CRFPA.

Les 150 heures de formation au sein de l'Ecole du barreau s'organiseraient comme suit dans le cadre d'un enseignement juridique et professionnel :

Déontologie	30 h
Procédure civile	30 h
Procédure pénale	25 h
Procédure communautaire	12 h
Total : 97 h	

Communication orale	6 h
Plaidoirie	14 h
Total : 20 h	

Atelier contentieux monde des affaires : 33 h

### **Total 150 h**

L'examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA, serait légèrement aménagé pour comprendre :

- des consultations écrites et orales sur la propriété intellectuelle,
- une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.

Le reste des matières serait maintenu conformément à l'arrêté du 11 septembre 2003.

Le jury serait composé notamment de spécialistes de la propriété intellectuelle.

Dans l'avenir, cette formation juridique pourrait de l'avis de la commission mixte être encore renforcée en amont du diplôme d'ingénieur par la création de filières dédiées au sein des écoles d'ingénieurs.

## **2- Coursus de formation des juristes**

Cette formation des juristes pourra se dérouler soit dans le cadre de la formation initiale des élèves avocats au sein du CEIPI et du CRFPA de Strasbourg, soit dans le cadre de la formation continue par l'obtention de la mention de spécialisation sur justification d'une pratique professionnelle en propriété intellectuelle.

### **a) Filière des juristes diplômés**

En ce qui concerne la formation des juristes, il importe de maintenir leur possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires pour revendiquer une spécialité en propriété intellectuelle grâce à la qualité de l'enseignement dispensé par le CEIPI.

Sont concernés de jeunes professionnels qui, dès l'acquisition de leur diplôme national (Master 2 en propriété intellectuelle), s'orientent vers la propriété intellectuelle. Ce diplôme acquis, ils se soumettent à l'enseignement délivré par le CEIPI (qui délivre un diplôme d'université) défini en partenariat avec le CRFPA de Strasbourg (ERAGE).

En l'état des discussions, le cursus de formation est ainsi défini :

Master 1 en droit (Bac + 4)  
Master 2 PI (Bac + 5)  
Examen d'entrée au CRFPA/CEIPI adapté PI  
Scolarité CRFPA – 6 mois (432 h)  
Scolarité CEIPI PPI – 6 mois (280 h)  
Stage 6 mois  
Examen du CAPA aménagé PI  
Pratique professionnelle 24 mois en PI  
Avocat CPI

L'élève avocat, dans le cadre de son PPI, suivra une scolarité aménagée au sein du CEIPI comprenant 280 heures de formation dans des matières juridiques ainsi réparties :

Droit des brevets approfondi	30 h
Initiation aux technologies nouvelles	30 h
Pratique des marques communautaires	30 h
Pratique des D&M communautaires	30 h
Concurrence déloyale et parasitisme	20 h
Méthodologie consultation juridique	30 h
Evaluation des actifs immatériels (IFRS)	20 h
Contrats d'exploitation droits d'auteurs et voisins	40 h
Prévention et lutte contre la contrefaçon	30 h
Droit de la distribution	20 h

**Total 280 h**

Les ingénieurs comme les juristes spécialistes en propriété intellectuelle sont soumis à un CAPA aménagé délivré par le CRFPA. Cet aménagement est relatif au regard des exigences actuelles de l'arrêté du 11 septembre 2003, de telle sorte que loin de bénéficier d'un régime favorable, leur formation se trouve renforcée.

#### **b) Filière des avocats souhaitant obtenir la mention de spécialisation conseil en propriété intellectuelle**

Il faut permettre aux avocats titulaires du CAPA obtenu selon la filière classique de se spécialiser en propriété intellectuelle.

Une pratique professionnelle en propriété intellectuelle chez un avocat spécialisé d'une durée de 4 ans sera nécessaire pour se présenter à l'entretien avec le jury d'examen pour l'obtention de la mention de spécialisation « avocat conseil en propriété intellectuelle ».

Comme pour le CAPA aménagé, le jury serait composé notamment de spécialistes de la propriété intellectuelle et la compétence serait dédiée au CRFPA de Strasbourg.

### **III - Structures d'exercice**

En l'état du droit positif, les possibilités ouvertes aux CPI sont beaucoup plus larges que celles ouvertes aux avocats en matière de structures d'exercice (les avocats ont le choix entre les SCP, les SEL, les sociétés en participation et les associations d'avocats).

Les structures CPI (SA et SAS) sont aujourd'hui caractérisées par l'ouverture du capital minoritaire à des personnes extérieures à hauteur de 49,9 %. A l'entame des négociations, les CPI y étaient irrévocablement attachés, puisque cela représente pour leur profession une capacité de financement importante, notamment pour leur développement au plan international dans un secteur concurrentiel.

La préoccupation des CPI n'est pas négligeable si l'on songe que leurs structures ne peuvent aujourd'hui se développer avec leurs fonds propres. Elles sont obligées d'emprunter et ont besoin d'avoir des capitaux qui ne soient pas uniquement ceux des professionnels.

Ils auraient souhaité à tout le moins éviter, dans la limite de 25 % du capital, la remise en cause de leur statut actuel.

La réforme nécessite cependant d'adapter les structures d'exercice des CPI sous la forme de SEL d'avocats (SELARL, SELAS, SELCA, SELAFA). Cette revendication se heurte dès lors aux dispositions en vigueur de la loi du 31 décembre 1990.

En l'état, le régime de détention du capital des SEL prévu par la loi impose que la majorité du capital soit détenue par des avocats, qu'ils exercent ou non au sein de la structure. Par application du principe d'indépendance, la majorité des droits de vote doit être détenue par des avocats en exercice.

L'ouverture du capital minoritaire des SEL d'avocats est régi par les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 qui dispose :

*« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société mentionnée au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.*

*Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, le complément peut être détenu par :*

*1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société ;*

*2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;*

*3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;*

*4° Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral ;*

*5° Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1er, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social ».*

Peut également figurer parmi les associés non avocats la SPFPL (société holding) visée à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990.

Pour les avocats étrangers, les avocats de l'UE sont assimilés aux Français. Ils peuvent librement s'installer en France sous leur titre d'origine (directive 98/5 CE). Pour les non communautaires, l'ouverture du capital à des avocats étrangers est soumise à une condition de réciprocité dans le pays d'origine (possibilité pour un avocat français de prendre une participation dans une structure étrangère).

Il eut été aisément possible de régler la difficulté par la suppression du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990, cette perspective étant actualisée par les conclusions du rapport Attali.

Cette possibilité a d'ailleurs été évoquée par la Chancellerie au cours des discussions.

Un régime dérogatoire par voie de décret en Conseil d'Etat est ainsi prévu à l'article 6 de la loi précitée autorisant l'ouverture de 25 % du capital des SEL à des non professionnels (salariés du cabinet, famille, investisseurs extérieurs). Dans sa rédaction actuelle, les professions judiciaires ou juridiques sont toutefois exclues de ce dispositif :

*« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir un quart au plus du capital des sociétés constituées sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de société d'exercice libéral par actions simplifiée ou de société d'exercice libéral à forme anonyme.*

*Les statuts d'une société d'exercice libéral en commandite par actions pourront prévoir que la quotité du capital social détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 ci-dessus pourra être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.*

*Le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, selon les nécessités propres de chaque profession.*

***Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux professions judiciaires ou juridiques ».***

Par ailleurs, la solution préconisée par les CPI d'instaurer une exception pour leurs structures actuelles impliquerait une inégalité de régime incompatible avec le principe de l'unité de la profession et les règles de concurrence.

La question reste d'actualité, notamment au regard, d'une part, de la récente adoption du *Legal Services Act* au Royaume-Uni, d'autre part, de l'évolution dans certains pays, et enfin des récentes conclusions du rapport ATTALI.

La profession doit néanmoins s'interroger sur l'opportunité de franchir dès à présent le pas d'une telle évolution au regard de sa situation actuelle.

Nos interlocuteurs ont parfaitement compris les enjeux politiques de cette difficulté sérieuse. Ils semblent disposés à accepter le pari d'une évolution législative de notre droit interne.

Afin de ne pas bouleverser leurs équilibres actuels, ils émettent deux revendications légitimes :

- La première est relative à l'**ouverture du capital aux ressortissants communautaires**.

Il apparaît en particulier absolument nécessaire aux CPI de conserver leurs alliances avec leurs homologues étrangers non avocats (associés étrangers).

L'ouverture du capital aux ressortissants communautaires est la condition tout à la fois de l'exportation et du développement de leurs propres structures et de l'avantage compétitif dont ils peuvent bénéficier sur d'autres professionnels communautaires. La profession de CPI est présente sur un marché qui se mondialise.

A cet égard, l'unification permettrait de développer la filière française et de faire de la France une place forte de la propriété intellectuelle, notamment pour obtenir une juridiction communautaire dans notre pays.

Il faudrait ainsi prévoir la possibilité pour les cabinets qui intégreront des avocats conseils en propriété intellectuelle d'être détenus, à hauteur de 49,9 % du capital, par les homologues communautaires des Conseils en Propriété Industrielle ainsi que des Mandataires agréés auprès de l'Office Européen des Brevets. Pour le complément prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, il conviendrait de dresser une liste des homologues communautaires des CPI et des mandataires européens qualifiés.

- La seconde tient à la prise en compte de la valeur patrimoniale des actuels cabinets de CPI, du fait de l'attachement d'une clientèle et des délais de gestion des droits, qui doit être résolue dans le cadre d'un **régime transitoire**.

Seraient ainsi maintenues, à titre transitoire, au sein de la profession unifiée les anciennes structures d'exercice des CPI devenus avocats qui, au jour de la promulgation de la loi, sont conformes aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, et notamment à son article L-422-7.

Sauf à ce que le principe d'un viager s'impose au terme des débats, la période transitoire de mise en conformité devra être suffisamment longue, les CPI revendiquant un délai de 15 à 20 années.

A l'issue du régime transitoire, les structures d'exercice des anciens CPI seraient soumises au droit commun.

## **IV - Représentation**

Pudiquement qualifiée d'unification, la réforme implique la disparition d'une profession réglementée. Cette perspective effraie les CPI à deux égards. D'une part, ils craignent de ne plus exister au niveau international, leurs concurrents étrangers profitant d'un effet d'aubaine en laissant entendre qu'il n'existe plus de CPI en France pour les écarter de toute représentation au sein des instances internationales. D'autre part, la perspective pour 650 personnes d'être absorbées par une profession qui en compte 48 000 suscite des préoccupations légitimes.

Il faut donc que les CPI devenus avocats restent visibles et que leur ancienne représentation puisse se faire entendre au même titre que l'ancienne représentation des avocats spécialistes en propriété industrielle.

S'agissant de la visibilité à l'étranger, l'acquisition d'une mention de spécialisation suffisamment identifiable telle qu'avocat conseil en propriété intellectuelle les rassure.

En revanche, est posée la question de la représentation de la spécialité au sein des institutions nationales et internationales.

En l'état des discussions, les CPI revendiquent :

- La création d'un collège électoral spécifique pour élire les représentants (3<sup>ème</sup> collège avocats conseil en PI) : postes réservés (2 titulaires, 2 suppléants).
- La participation des élus au bureau : 1 membre de droit et 1 membre suppléant.
- La nécessité de création d'une commission institutionnelle avocats-CPI : 12 membres (4 membres élus, 4 membres choisis par le CNB, 4 membres nommés) et un représentant de chacune des autres commissions permanentes. Le président de cette commission serait délégué et occuperait les postes de représentation de la PI auprès des instances extérieures (INPI, CEIPI, organismes européens et internationaux).
- La création d'un comité PI au sein de la Commission formation.

Ces demandes ne paraissaient pas acceptables.

D'une part, créer un collège spécifique fondé sur la nature de l'activité professionnelle pourrait entraîner la revendication d'autres spécialisations dans la profession.

D'autre part, il est délicat de toucher aux équilibres politiques qui, jusqu'à présent, n'ont pas permis de modifier le système électoral du Conseil National pour l'élection de ses 80 membres.

Lors des discussions, les représentants du Conseil National ont proposé les solutions suivantes :

- maintien de la CNCPI sous forme d'association dénommée différemment (CNACPI) et assurant la représentation des anciens CPI et des actuels avocats spécialistes en propriété intellectuelle ;
- la création d'une commission institutionnelle « propriété intellectuelle », sur le modèle de la commission formation, au sein du Conseil national dont la composition sera fixée par décret :

\* Les membres de la commission institutionnelle PI seraient désignés par les avocats titulaires de la mention de spécialisation « conseils en propriété intellectuelle » au suffrage direct (4 membres titulaires et 4 membres suppléants).

\* Le Président de la commission institutionnelle serait désigné par le Président du Conseil National sur proposition des membres de cette commission.

\* Ces derniers participeraient aux délibérations de l'Assemblée générale du Conseil National sur toute question touchant à la propriété intellectuelle selon un schéma identique à celui de la commission formation pour les magistrats et les universitaires (art. 39 du décret 27 nov. 1991).

La création de cette commission institutionnelle, qui n'entraîne pas de modification du système électoral du Conseil National pour l'élection de ses 80 membres, est une exigence légitime des CPI, notamment pour assurer le nécessaire rayonnement de la propriété intellectuelle au niveau international.

## § 0 §

La perspective d'un tel rapprochement est porteur d'espoir surtout si l'on songe aux ambitions affichées par la profession d'œuvrer à la constitution d'une grande profession du droit. En outre, on peut s'interroger sur le point de savoir si le développement des nouvelles technologies ne le rend pas inéluctable, permettant ainsi aux avocats d'investir de nouveaux champs d'activité.

Philippe TUFFREAU  
Vice-président

## ANNEXES

### VADEMECUM DE LA PROFESSION DE CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

I - DEONTOLOGIE ET VALEURS ETHIQUES

II - POIDS ECONOMIQUE, PROFESSION JURIDIQUE ET DYNAMISME DANS LE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

III - TEXTES LEGAUX

\* \* \*

#### I - DEONTOLOGIE ET VALEURS ETHIQUES

THEMES	SOURCES ET COMMENTAIRES
<b>REGLEMENTATION</b>	Seules les personnes inscrites sur une liste officielle détenue par l'INPI peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle et donc d'une déontologie ( <i>art. L 421-1 et L 422-1 Code PI</i> )
<b>BONNE MORALITE</b>	Ne sont inscrites sur la liste des personnes qualifiées en matière de PI que les personnes de « bonne moralité » ( <i>art. L 421-2 Code PI</i> )
<b>VALEURS : DIGNITE, PROBITE, DELICATESSE</b>	Tout CPI qui se rend coupable de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même extra-professionnels, peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire ( <i>art. L 422-10 et R 421-2 Code PI</i> )
<b>SANCTIONS</b>	Avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive ( <i>art. L 422-10 Code PI</i> )
<b>CHAMBRE DE DISCIPLINE</b>	La chambre de discipline, prévue à l'article L 422-10 Code PI, connaît des manquements des conseils en propriété industrielle ( <i>art. R 422-56 à R 422-63</i> )
<b>PRO BONO</b>	Assistance et permanences gratuites ( <i>art. 17 et 18 du règlement intérieur de la CNCPI</i> )
<b>INDEPENDANCE</b>	Les CPI ont une obligation d'indépendance ( <i>art. R 422-52 Code PI</i> ), consacrée encore récemment par la Cour de cassation lors des procédures de saisie contrefaçon ( <i>Cass. com., 8 mars 2005</i> )
<b>OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES</b>	Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie ( <i>art. R 422-52, 53 et 54 Code PI</i> )
<b>SECRET ET CONFIDENTIALITE</b>	Les CPI ont une obligation de confidentialité très stricte. Ils doivent observer le secret professionnel ( <i>art. L 422-11, R 422-54 Code PI</i> ) à peine de sanctions pénales ( <i>art. 226-13 Code pénal</i> )
<b>PUBLICITE</b>	Les CPI ont une obligation aussi rigoureuse que les avocats en matière de publicité ( <i>art. R 422-53 et R 423-2 Code PI</i> )

<b>DEFENSE DES DEFENDEURS :</b> <b>Intervention au profit des titulaires de droit et des tiers</b>	<p>Les CPI travaillent sans discrimination tant au profit des titulaires de droit que des tiers souhaitant apprécier leur liberté d'exploitation vis-à-vis des droits antérieurs ou lorsqu'ils sont défendeurs dans une action en contrefaçon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opinions pré-contentieuses</li> <li>• études de liberté d'exploitation</li> <li>• rapports de recherche d'antériorités (brevets) et études de disponibilité (marques)</li> <li>• assistance à la défense des droits des titulaires</li> <li>• défense des contrefacteurs présumés</li> </ul> <p>-</p>
<b>ASSURANCES</b>	<p>Le CPI souscrit obligatoirement une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds effets ou valeurs reçus (<i>art. L 422-8 Code PI</i>)</p>

## II - POIDS ECONOMIQUE, PROFESSION JURIDIQUE ET DYNAMISME DANS LE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

<b>THEME</b>	<b>SOURCES ET COMMENTAIRES</b>
<b>PROFESSION JURIDIQUE</b>	<p>Créateur de droits Opinions juridiques (disponibilités, liberté d'exploitation, validité, contrefaçon, stratégies juridiques et judiciaires) Art. L 422-1 du Code PI.</p>
<b>FORMATION JURIDIQUE</b>	<p><b>CPI origine juristes :</b> juristes incontestablement <b>CPI origine ingénieurs :</b> formation CEIPI et EQE : 100% juridique (EQE : formation en droit à 50% sur la validité juridique des brevets et à 50% droit processuel européen) Tous deux interviennent en matière d'audits ; d'évaluation des droits ; de « due diligence » ; de fiscalité de la PI ;</p>
<b>DROIT EUROPEEN ET COMMUNAUTAIRES</b>	<p>Plaideurs devant les juridictions administratives de l'INPI, de l'OEB et de l'OHMI</p>
<b>PRECURSEURS DU DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN</b>	<p>Convention d'Union de Paris (1883), Arrangement de Madrid (1891) ; Convention de Berne (1886) ; Convention de Strasbourg (1963) ; Convention de Munich (1973) ; Convention de Bruxelles (1974)</p>
<b>INTERNATIONAL</b>	<p>pratique par essence internationale, les CPI participent directement à l'exportation du droit français et européen y compris devant les Instance Internationales : en matière de dépôts auprès des offices et en matière de contentieux auprès OHMI à Alicante pour les marques, auprès de l'OEB à Mûnich pour les brevets.</p>

<b>PROMOTION DE PARIS, PLACE EUROPENNE DU CONTENTIEUX DE LA PI</b>	<p>Peut être demain à Paris s'ils arrivent avec les avocats à faire que le siège de l'EPLA* soit en France.</p> <p>*European Patent Litigation Agreement ou Accord Européen sur les litiges en matière de Brevets</p>
<b>CONTENTIEUX</b>	CPI généralement dominus litis (conseil récurrent et stratégique et non occasionnel du client)
<b>STRATEGIES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES</b>	Plaideurs devant les juridictions administratives de l'INPI (oppositions), et de l'OEB et de l'OHMI (audiences des chambres d'examen, d'opposition et de recours)
<b>CREATEURS D'EMPLOIS</b>	Les CPI, indépendamment de leur propre structure, assistent les entreprises innovantes et participent directement ainsi au développement de l'emploi et du marché des entreprises françaises notamment grâce aux licences.

### **III - TEXTES LEGAUX**

#### **3.1- LOIS**

**Loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle**

- [Partie législative](#)
  - [Deuxième partie : La propriété industrielle](#)
    - [Livre IV : Organisation administrative et professionnelle](#)
      - [Titre II : Qualification en propriété industrielle](#)
        - **Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.**

#### **Article L 421-1**

Créé par [Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](#)

Il est dressé annuellement par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

Cette liste est publiée.

Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral. Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article L. 421-2.

#### **Article L 421-2**

Créé par [Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](#)

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites. L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

#### **Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.**

#### **Article L 422-1**

Modifié par [Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 \(V\)](#)

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal [\*sanctions pénales\*].

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6. L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

#### **Article L 422-4**

Modifié par [Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 4 \(\)](#)

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

#### **Article L 422-8**

Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

#### **Article L 422-9**

Créé par [Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](#)

Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

#### **Article L 422-10**

Créé par [Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992](#)

Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extra professionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes : avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

#### **Article L 422-11**

Créé par [Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 67 \(\)](#)

En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

### **Article L 422-12**

Créé par [Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 67 \(\)](#)

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

### **Article L 422-13**

Créé par [Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 67 \(\)](#)

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.

## **Chapitre III : Dispositions diverses.**

### **Article L 423-1**

Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d'entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.

### **Article L 423-2**

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

Ils précisent notamment :

- a) Les conditions d'application du chapitre Ier ;
- b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ;
- c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ;
- d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ;
- e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au b de l'article L. 422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;
- f) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;
- g) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres.

---

## **3.2 DECRETS**

**Décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, Codifié par le décret n°95-385 du 10 avril 1995**

**Décret n° 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification professionnelle et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle et au régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle**

**Décret n° 2007-731 du 7 mai 2007 relatif aux personnes qualifiées en matière de propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle**

- [Partie réglementaire](#)
  - [Deuxième partie : La propriété industrielle](#)
    - [Livre IV : Organisation administrative et professionnelle](#)
    - [Titre II : Qualification en propriété industrielle](#)

### **Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle**

#### **Article R 421-1**

Modifié par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 2 \(\)](#)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;

4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

### **Article R 421-1-1**

Créé par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 3 \(\)](#)

Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :

1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :

- a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
- b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;

2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

- a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
- b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
  - au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
  - en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
  - en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

### **Article R 421-1-2**

Créé par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 3 \(\)](#)

La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.

### **Article R 421-2**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :

- 1° L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- 2° L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
- 3° Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

### **Article R 421-4**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 1 \(\)](#)

La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes.

Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.

Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.

### **Article R 421-5**

Modifié par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 4 \(\)](#)

La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.

La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.

Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.

### **Article R 421-6**

Modifié par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 5 \(\)](#)

Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.

Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

### **Article R 421-7**

Modifié par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 6 \(\)](#)

Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :

a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ;

b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

### **Article R 421-8**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :

1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ;

2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

### **Article R 421-9**

Modifié par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 7 \(\)](#)

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.

Il est donné récépissé de la demande.

### **Article R 421-10**

Modifié par [Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 8 \(\)](#)

La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.

### **Article R 421-11**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée.

Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.

### **Article R 421-12**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.

## **Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.**

### **Article R 422-1**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 \(\)](#)

Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.

La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.

Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13.

### **Article R 422-2**

L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;

4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.

### **Article R 422-3**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.

### **Article R 422-4**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 \(\)](#)

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.

Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.

Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.

Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.

Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.

### **Article R 422-5**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.

### **Article R 422-6**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est demandée collectivement par tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.

Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.

### **Article R 422-7**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :

- 1° Construction de prototypes ;
- 2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
- 3° Création de marques ;
- 4° Financement de l'innovation.

## **Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen**

### **Article R 422-7-1**

Créé par [Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 3 \(\)](#)

Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.

Lorsque l'exercice de la profession dans l'Etat où l'intéressé est établi n'est pas subordonné à la possession d'un titre réglementé, le professionnel doit justifier auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, par une attestation de l'autorité compétente de cet Etat, d'un tel exercice à titre habituel pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

### **Article R 422-7-2**

Les professionnels mentionnés à l'article R. 422-7-1 sont tenus, dans l'exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues par l'article L. 422-10 leur sont applicables.

Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou définitive est remplacée par une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France des activités professionnelles. La chambre de discipline peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

#### **Section 4 : Obligations professionnelles.**

##### **Article R 422-52**

Créé par [Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995](#)

Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.

##### **Article R 422-53**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 \(\)](#)

Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.

Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.

##### **Article R 422-54**

Le conseil en propriété industrielle :

1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ;

2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;

3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;

4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;

5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.

## **Section 5 : Régime disciplinaire.**

### **Article R 422-56**

La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie ;

4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

5° Deux personnalités qualifiées.

Les membres désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.

### **Article R 422-57**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 \(\)](#)

Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant, nommés ainsi que leurs suppléants pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

### **Article R 422-58**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 \(\)](#)

La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par une plainte.

La saisine ou la plainte sont adressées au président de la chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.

### **Article R 422-59**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 \(\)](#)

Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422-60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.

Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

### **Article R 422-60**

Modifié par [Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 4 \(\)](#)

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.

### **Article R 422-61**

Modifié par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 \(\)](#)

Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la chambre de classer l'affaire.

La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

### **Article R 422-62**

Modifié par [Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 4 \(\)](#)

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'à la personne poursuivie, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.

La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix.

Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.

### **Article R 422-63**

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.

La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.

Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.

Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

#### **Article R 422-64**

Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.

La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.

La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.

La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

#### **Article R 422-65**

Créé par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 \(\)](#)

Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.

Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.

#### **Article R 422-66**

Créé par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 \(\)](#)

La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.

## Chapitre III : Dispositions diverses.

### Article R 423-1

Modifié par [Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 5 \(\)](#)

Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.

Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables.

### Article R 423-2

Créé par [Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 4 \(\)](#)

L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.

Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.

Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.

Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

---

### **3.3 ARRETE**

#### **Arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieure de la CNCPI**

##### **Article 17 - De la désignation au titre de l'assistance aux inventeurs**

*Le conseil en propriété industrielle est tenu d'assister les inventeurs dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n°92-360 du 1<sup>er</sup> avril 1992 et il ne peut refuser son concours qu'après avoir fait approuver les motifs d'empêchement par le président de la compagnie.*

## **Article 18 - Des consultations gratuites**

*18.1. Tout conseil est tenu de déférer à la désignation dont il est l'objet en vue de participer au service de consultations gratuites organisé conjointement par l'institut national de la propriété industrielle et la compagnie.*

*18.2. Le conseil en propriété industrielle assurant des permanences dans le cadre des conventions de régionalisation est tenu d'apporter tout son concours à la mise en oeuvre desdites conventions, notamment en faisant part de tout empêchement, suffisamment à temps pour que la compagnie puisse pourvoir à son remplacement.*

*18.3. Le conseil en propriété industrielle tenant lesdites permanences fournit à titre gracieux des informations d'ordre général et il prend à sa charge ses frais de déplacement. Le conseil en propriété industrielle est tenu de fournir la liste des membres de la compagnie dans l'hypothèse où les renseignements ou les informations demandés lors de telles permanences nécessiteraient une étude ou une consultation de la part d'un conseil. Dans ce cas, la prestation du conseil ainsi choisi, qui peut être celui ayant donné les informations au cours d'une permanence, sera effectuée à titre onéreux, en dehors du cadre de la permanence et selon les règles habituelles de la profession.*

## **3.4 - JURISPRUDENCE**

---

### **Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2005 (Bull. n° 53)**

Extrait : « le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile. »

## **3.5 – AUTRES CODES**

---

### **Code pénal**

#### **Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)**

Partie législative

#### LIVRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES TITRE II : DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE

#### Chapitre VI - Des atteintes à la personnalité

#### Section IV De l'atteinte au secret

**Article 226-13** - La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.