

# Guide sur les activités de propriété industrielle des entreprises des pays en développement



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle



GUIDE SUR LES  
ACTIVITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
DES  
ENTREPRISES DES  
PAYS EN DÉVELOPPEMENT

*Edition revue et augmentée*



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GENEVE 1995

PUBLICATION OMPI  
No. 649 (F)

ISBN 92-805-0576-9

OMPI 1995

## PREFACE

Cette édition révisée du *Guide sur les activités de propriété industrielle des entreprises des pays en développement* a été établie par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il s'agit d'une mise à jour complète de la version antérieure, publiée par l'OMPI en 1983. Le guide a été entièrement révisé et on y a ajouté quelques nouvelles sections pour tenir compte de l'évolution récente dans le domaine des droits de propriété industrielle, ainsi que de l'expérience acquise en ce qui concerne la gestion de ces droits et la manière dont les entreprises les utilisent.

L'objet de ce guide est d'aider les entreprises à tirer tout le parti possible du système de la propriété industrielle, en particulier pour ce qui est de la gestion de leurs droits de propriété intellectuelle, notamment sur les brevets et les marques, les dessins et modèles industriels et autres objets de propriété industrielle, en leur fournissant une base qui leur permette d'évaluer et d'organiser de façon efficace leurs activités en la matière. Mais, même s'il s'adresse plus particulièrement aux entreprises des pays en développement, il peut s'avérer utile aussi pour les entreprises des pays industrialisés.

Couvrant la gamme complète des activités de propriété industrielle qui peuvent intéresser toutes les entreprises, qu'elles utilisent des techniques de base ou des techniques de pointe, il permettra à chacune de choisir et d'entreprendre progressivement les activités qui répondent le mieux à ses besoins. Il décrit en termes généraux les activités qui ont trait à l'acquisition, au maintien en vigueur, à la mise en oeuvre et à la défense des droits de propriété industrielle et à l'utilisation de l'information émanant du système de propriété industrielle, et pourra donc être utilisé avec profit par n'importe quelle entreprise quelle que soit sa situation particulière.

La publication a bénéficié du concours financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), au titre d'un projet interrégional portant sur l'appui aux administrations de propriété intellectuelle axées sur les services au profit du développement du secteur privé, financé par le PNUD et dont l'OMPI assure l'exécution.

Le Bureau international de l'OMPI tient à remercier en particulier M. Hans Goldrian du précieux concours que, grâce à son immense connaissance théorique et pratique du fonctionnement de la propriété industrielle dans l'industrie, il a apporté à cette publication.



Arpad Bogsch  
Directeur général

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Genève, novembre 1994



## TABLE DES MATIERES

	Paragraphes
I. REMARQUES GENERALES	1
II. OBJET DU GUIDE	2 à 6
III. ACTIVITES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE	7 à 143
A. Types d'entreprises	7
B. Inventions	8 à 78
a) Obtention d'une protection pour les inventions	11 à 14
b) Politique en matière de brevets	15 à 24
i) Dépôt national	18
ii) Dépôt à l'étranger	19 à 24
c) Dépôt et instruction des demandes de brevet	25 à 34
i) Demandes internationales - le PCT	27 à 29
ii) Demandes régionales	30 à 34
d) Contestation des droits de brevet et contentieux des brevets	35 à 41
e) Activité inventive des salariés	42 à 52
f) Information en matière de brevets	53 à 78
i) Recherche dans les brevets en vue d'obtenir des renseignements techniques	67 à 73
ii) Mesures tendant à éviter de porter atteinte aux brevets appartenant à des tiers	74 à 76
iii) Surveillance des activités de la concurrence en matière de brevets	77 à 78
C. Marques	79 à 92
a) Choix des marques	80 à 83
b) Obtention et renouvellement de la protection pour les marques	84 à 90
c) Surveillance des activités de la concurrence en matière de marques	91 à 92
D. Dessins et modèles industriels	93 à 95
E. Circuits intégrés (les microplaquettes semi-conductrices)	96 à 100
F. Programmes d'ordinateur	101 à 107

G. Nouvelles techniques de stockage de l'information en matière de propriété industrielle et d'accès à cette information	108 à 116
H. Contrats de licence	117 à 143
a) Acquisition et vente de techniques par voie de contrats de licence de brevet ou de savoir-faire	119 à 127
b) Usage des marques sous licence	128 à 129
c) Le contrat de licence	130 à 141
d) Concurrence déloyale	142 à 143
IV. CREATION D'UN SERVICE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DANS L'ENTREPRISE OU RECOURS A DES SERVICES EXTERIEURS	144 à 174
A. Experts en propriété industrielle exerçant à titre libéral	149 à 153
B. Etendue de l'activité de l'entreprise en matière de propriété industrielle	154 à 174
a) Activité de recherche-développement mineure	158 à 161
b) Activité de recherche-développement moyenne	162 à 168
c) Activité de recherche-développement importante	169 à 173
d) Recours aux avocats	174
V. ROLE DU SERVICE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DANS L'ENTREPRISE	175 à 191
A. Relations avec le service technique	177 à 178
B. Relations avec le service des études commerciales	179 à 184
C. Relations avec le service juridique général	185 à 186
D. Relations avec d'autres services	187
E. Relations avec l'office de la propriété industrielle	188 à 190
F. Autres relations	191
VI. PERSONNEL	192 à 200
A. Cadres	193 à 199
B. Personnel de secrétariat	200

<b>VII. LOCAUX, MATERIEL ET MOYENS NECESSAIRES</b>	201 à 207
A. Locaux	201
B. Conservation des archives	202 à 203
C. Information en matière de propriété industrielle	204
D. Documentation	205 à 206
E. Photocopie	207

## ANNEXE

Bases de données sur disque compact ROM dans le  
domaine de la propriété industrielle

## BIBLIOGRAPHIE



## I. REMARQUES GENERALES

1. L'existence d'un système de propriété industrielle bien structuré et fonctionnant bien est un facteur essentiel du développement économique et technique de tous les pays. Naturellement, l'existence d'un tel système présuppose celle d'une infrastructure juridique et administrative adéquate dans chaque pays en développement ou au sein d'institutions régionales créées en coopération par plusieurs pays en développement<sup>1</sup>. Mais, pour que les pays en développement tirent profit du système de propriété industrielle, il faut en outre que celui-ci soit utilisé par les entreprises nationales dont les activités renforcent l'infrastructure économique et technique du pays. Or, ces dernières manquent fréquemment d'expérience en la matière et ne tirent pas toujours parti de la protection et des stimulants offerts par le système de propriété industrielle de leur pays. Il importe donc que les entreprises des pays en développement conçoivent et organisent leurs activités de propriété industrielle de façon efficace, afin de tirer pleinement parti des avantages qui leur sont offerts et de contribuer ainsi au développement de leur pays.

## II. OBJET DU GUIDE

2. Le présent guide a pour objet de donner des conseils et des renseignements pratiques sur les activités des entreprises des pays en développement concernant l'acquisition, le maintien en vigueur, la mise en oeuvre et la défense des droits de propriété industrielle et l'utilisation des informations fournies par le système de propriété industrielle<sup>2</sup>. Une bonne utilisation de ce système par les entreprises des pays en développement stimule leur activité créatrice et renforce leur position sur le marché national et international. Ces deux éléments sont des facteurs essentiels du développement.

3. L'incidence économique et technique de la propriété industrielle sur les entreprises est capitale. La protection de la propriété industrielle renforce l'efficacité de la gestion et de l'exploitation des innovations et de l'activité inventive. Elle encourage l'initiative créatrice des salariés, elle incite les entreprises à investir dans la recherche-développement et les activités de commercialisation sans avoir à redouter que leurs concurrents ne s'approprient les résultats de leurs investissements. La propriété industrielle soutient

---

<sup>1</sup> Une telle infrastructure traduit bien sûr les orientations générales des pouvoirs publics en la matière. les questions traitées dans ce guide concernent tout particulièrement les entreprises des pays à économie de marché. Aussi intéressent-elles tout particulièrement les entreprises qui opèrent à l'intérieur d'économies qui, elle-mêmes, s'orientent vers un système de marché, ainsi que les entreprises qui opèrent, ou voient le jour, dans le contexte de la privatisation générale des économies nationales.

<sup>2</sup> Bien que le guide soit axé sur les entreprises des pays en développement, il contient beaucoup de renseignements de valeur plus générale. Les entreprises des pays ayant atteint un stade intermédiaire de développement et les entreprises en développement des pays industrialisés pourront donc aussi y trouver des renseignements pratiques et utiles.

l'essor du mouvement d'innovation; or, celui-ci est lui-même essentiel pour l'entreprise qui souhaite se doter d'une base industrielle solide sans laquelle, enfin, les possibilités de croissance et de développement sont très réduites.

4. Il est important pour l'entreprise de calculer si les avantages et les possibilités que le système de protection de la propriété intellectuelle peut lui offrir dans les différents pays est économiquement intéressant par rapport au temps et aux sommes qu'elle consacrera à l'obtention de cette protection. Une politique ou une stratégie d'obtention et de maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle devra être définie par chaque entreprise dans le cadre de sa politique commerciale.

5. A cet égard, on examinera ici l'organisation des activités de propriété intellectuelle, internes et externes, et les ressources humaines qui doivent y être consacrées, en fonction du type d'activité de l'entreprise.

6. Les documents de propriété industrielle, en particulier les brevets, sont depuis longtemps une source d'information technique, juridique et commerciale précieuse. Depuis peu, de nouvelles techniques de stockage, de recherche et de diffusion des documents de propriété industrielle contenant cette information se sont généralisées, tels que les techniques d'accès en ligne et les disques compacts ROM. Ce guide donne un aperçu des possibilités qu'ont les entreprises de bénéficier de cette information.

### III. ACTIVITES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

#### A. Types d'entreprises

7. Ce guide vise différents types d'entreprises des pays en développement - établissements industriels du secteur privé ou sous le contrôle de l'Etat, coopératives, organismes de recherche, sociétés commerciales, services publics de distribution, etc. Il ne faut pas certes pas penser que toutes les entreprises, du fait de leur dimension ou de la nature de leurs activités, seront concernées, à plus ou moins brève échéance, par toutes les gammes d'activités de propriété industrielle dont il est question ici. Néanmoins, il importe que les dirigeants d'entreprise se familiarisent avec les différents types d'activités et que soit mis en place un ensemble de connaissances générales qui, lorsque le développement de l'entreprise en fera sentir le besoin, permette d'organiser les activités rapidement et avec efficacité, sans laisser passer les occasions.

#### B. Inventions

8. Le premier aspect de la propriété industrielle à examiner ici a trait aux inventions. Il existe, en gros, six grandes catégories d'activités en matière de protection des inventions : l'obtention d'une protection pour les inventions; la mise en place de mesures tendant à éviter de porter atteinte aux brevets appartenant à des tiers; la surveillance des activités de la concurrence en matière de brevets; l'acquisition et la vente de techniques par voie de contrats de licence de brevet ou de savoir-faire; les inventions des salariés; la recherche en matière de brevets en vue d'obtenir de l'information technique (y compris des données bibliographiques).

9. Dans tous les pays où les inventions sont protégées, elles le sont par des brevets<sup>3</sup>. Dans plusieurs pays, elles peuvent l'être aussi par d'autres titres de protection, tels que les modèles d'utilité, les certificats d'utilité, ou les petits brevets. De façon générale, le brevet se distingue principalement des autres titres de protection par le type d'invention qui peut être protégé, les conditions de fond et la procédure d'obtention du titre, le montant des droits à verser pour obtenir le titre et le renouveler, et la durée de la protection.

10. Par commodité, on mentionnera essentiellement les brevets dans la suite de cette rubrique, mais il est entendu que les remarques qui suivent s'appliquent aussi, le cas échéant, aux autres titres de protection des inventions.

---

<sup>3</sup> Dans un nombre croissant de pays, les variétés végétales nouvelles, que l'on peut considérer comme un type particulier d'invention, peuvent être protégées par un titre spécial, généralement appelés "certificat d'obtenteur". Ce titre confère une protection juridique qui s'apparente à celle que confère le brevet d'invention.

a) *Obtention d'une protection pour les inventions*

11. Lorsqu'une invention<sup>4</sup> est faite dans une entreprise, il est logique que celle-ci souhaite faire usage des moyens existants d'en assurer la protection. Ce souhait est particulièrement compréhensible si l'entreprise, comme c'est ordinairement le cas, a investi beaucoup d'argent, de temps et de main-d'oeuvre dans le processus inventif. L'octroi d'une protection récompense l'entreprise de son effort en lui conférant un droit exclusif (mais limité) d'exploitation, qui encourage l'application industrielle de l'invention. En même temps, les possibilités de protection incitent les entreprises à investir davantage d'argent et de travail dans les activités de recherche-développement, ce qui renforce l'infrastructure technique du pays et sa capacité d'innovation.

12. Les activités relatives à l'obtention d'une protection pour les inventions consistent notamment à repérer les inventions faites dans l'entreprise, à se demander si une protection doit être obtenue, et dans quels pays, à préparer la documentation nécessaire, à déposer la demande (ou les demandes) de protection et à veiller à ce que la protection, une fois obtenue, soit maintenue.

13. Les inventions résultent généralement de la recherche d'une solution à un problème particulier. Il arrive souvent, néanmoins, qu'un inventeur ne pense pas à signaler son invention à l'entreprise, parce qu'il ne se rend pas compte qu'elle est brevetable. Il est par conséquent souhaitable que les salariés d'une entreprise soient informés de l'intérêt qu'il y a à faire protéger les inventions. De son côté, l'entreprise doit être tenue au courant des projets auxquels travaillent ses salariés afin que les inventions puissent être repérées assez tôt. A cet effet, l'entreprise pourrait prévoir un formulaire de notification, simple et clair, que les salariés pourraient se procurer facilement; sur ce formulaire, l'inventeur indiquerait, notamment, la date à laquelle l'invention a été conçue, son objet et ses avantages, il en fournirait une description, en précisant si elle a déjà été exécutée et expérimentée, et prendrait l'engagement de ne pas divulguer l'invention tant que sa protection juridique n'a pas été assurée.

14. L'entreprise pourrait aussi juger utile de rédiger des notices d'information sur les brevets, qui seraient remises aux salariés lors de leur engagement, pour leur faire connaître les activités de propriété industrielle poursuivies par l'entreprise et les services qu'elle peut leur rendre en tant qu'inventeurs en puissance. Elle pourrait également de temps à autre organiser des conférences sur ce sujet, pour encourager ses salariés à notifier rapidement les inventions.

---

<sup>4</sup> On peut définir l'invention comme "l'idée d'un inventeur qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique" (voir l'article 112 de la *Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*).

*b) Politique en matière de brevets*

15. Lorsqu'une invention a été repérée, il s'agit de déterminer s'il convient ou non de demander un brevet. Dans de nombreuses entreprises, c'est un comité des brevets qui se prononce sur cette question. Ce comité doit comprendre des membres des services techniques et commerciaux ainsi que des spécialistes des questions de propriété industrielle. Pour l'aider à prendre sa décision, l'entreprise devra définir des critères tels que l'importance, commerciale ou autre, de l'invention pour l'entreprise, ses débouchés potentiels, l'ampleur ou la spécificité de son champ d'application, l'opportunité de la considérer comme un secret commercial, par exemple si elle n'est pas facile à découvrir, et d'autres critères propres à l'entreprise considérée.

16. L'entreprise qui veut tirer pleinement avantage des brevets pour sauvegarder sa position sur un marché devra avoir une politique de dépôt et de renouvellement des brevets. Etant donné qu'un portefeuille de brevets est un outil de politique commerciale, ce sont non seulement les aspects techniques et juridiques, mais aussi les aspects économiques qui doivent être analysés au moment de décider s'il faut déposer des demandes de brevet ou de renouvellement des brevets déjà délivrés. En d'autres termes, il est important non seulement que l'objet protégé soit commerciable et brevetable, mais aussi que le "prix" du brevet paraisse justifié par rapport aux bénéfices escomptés. Les dépenses consacrées à l'obtention de la protection par un brevet peuvent être rapprochées des dépenses de recherche-développement ou du volume total des ventes, dont elle représentent normalement un petit pourcentage. Il est judicieux par exemple de considérer les frais d'obtention du brevet comme un élément nécessaire des dépenses de recherche-développement.

17. Pour décider s'il est opportun de demander un brevet, il est naturellement capital de déterminer si l'invention remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection. Pour ce faire, elle doit, conformément à la législation de presque tous les pays qui délivrent des brevets, être un produit ou un procédé nouveau, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. L'invention est nouvelle s'il n'existe pas d'antériorité dans l'état de la technique - celui-ci comprenant en général tout ce qui a été divulgué partout dans le monde avant la date de dépôt ou de priorité de la demande dans laquelle est revendiquée l'invention<sup>5</sup>. L'invention implique une activité inventive (ce critère est aussi parfois dit de la "non-évidence") si, compte tenu de l'état de la technique à prendre en considération, elle n'était pas évidente - à la date de dépôt ou de priorité de la demande - pour un homme du métier moyen. On entend par homme du métier moyen une personne qui est spécialisée dans le domaine considéré, sans être nécessairement le plus grand expert du pays dans ce domaine. Enfin, l'invention est susceptible d'application industrielle si son

---

<sup>5</sup> Il convient de noter que, dans certains pays, la loi limite l'étendue territoriale de la notion d'état de la technique. L'état de la technique comprend alors généralement, soit 1) tout ce qui a été divulgué dans le seul pays considéré, soit 2) tout ce qui a été divulgué, où que ce soit dans le monde, par une publication sous forme tangible ou encore, dans le pays même, par divulgation orale, par utilisation ou de toute autre façon.

objet peut être produit ou utilisé dans l'industrie, le terme "industrie" étant compris dans son sens le plus large, englobant les industries agricoles et extractives<sup>6</sup>. (Voir les articles 113 à 116 de la *Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*).

#### i) Dépôt national

18. Du fait que le dépôt national est effectué dans la langue du déposant, il n'y a pas de frais de traduction, ce qui constitue un avantage par rapport à la plupart des dépôts étrangers. C'est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises jugent bon de déposer des demandes nationales en grand nombre. Le résultat est double :

- la protection que le brevet assure sur le marché où l'entreprise est implantée s'étend aux résultats de la recherche-développement, même si ces résultats ne sont pas encore destinés au marché;
- les inventeurs ont la satisfaction de voir que leur travail est hautement apprécié, ce qui les encourage à poursuivre leurs efforts de création.

#### ii) Dépôt à l'étranger

19. L'essentiel des dépenses de brevets est imputable aux dépôts à l'étranger. C'est donc dans ce secteur que le besoin d'une politique de dépôt consciente et appropriée - d'une "stratégie de prise de brevets" - se fait particulièrement sentir. Lorsqu'elle veut déposer des demandes de brevet à l'étranger, l'entreprise doit avant tout examiner :

- la valeur technique de l'invention;
- la brevetabilité et la validité escomptées du brevet;
- les prévisions de la demande du marché;
- les concurrents et les pays dans lesquels leurs produits sont fabriqués;
- les preneurs de licence possibles;
- la fonction publicitaire du brevet (indiquant la créativité, le goût du progrès, la bonne image de marque, etc.);
- les efforts qu'elle est prête à faire pour faire respecter ses brevets.

---

<sup>6</sup> A cet égard, l'article 1.3) de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* dispose ce qui suit :

"La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également aux domaines des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines."

20. En ce qui concerne les premiers points, il est évident que les frais de dépôt de demandes à l'étranger sont acceptables si l'on estime que l'invention remplira toutes les conditions de brevetabilité et qu'elle viendra satisfaire une demande du marché. Ce n'est peut-être le cas que d'un nombre infime des dépôts nationaux.

21. Si ces conditions de base sont remplies, il faut ensuite déterminer dans quels pays il convient de déposer effectivement des demandes.

22. A première vue, il semblerait logique d'accorder la préférence aux pays qui ont les marchés les plus grands ou la population la plus nombreuse. On peut parler ici d'une stratégie de dépôt "orientée vers le marché".

23. Cependant, si l'invention fait appel aux techniques dites "de pointe", c'est-à-dire au domaine de la microélectronique, ou du génie génétique, seules quelques entreprises seront capables de fabriquer les produits correspondants. Dans ces conditions, la stratégie orientée vers le marché ne sera peut-être pas la meilleure. Il pourrait être beaucoup plus conseillé de déposer des demandes dans les pays où les concurrents ont installé leurs activités de fabrication. En cas d'atteinte au brevet, le titulaire peut s'adresser à la justice pour faire saisir à la source les produits contrefaisants, quel que soit le pays destinataire. On peut parler ici d'une stratégie de dépôt "orientée vers la fabrication".

24. L'application de l'une et l'autre de ces stratégies peut parfois orienter le choix vers un même pays, disposant tout à la fois d'un large secteur industriel moderne et d'un vaste marché. La situation peut aussi se présenter différemment selon la technique considérée. Cependant, beaucoup de pays de vastes dimensions ou très peuplés ne satisferont pas aux conditions du dépôt orienté vers la fabrication, alors que beaucoup de petits pays, bien que n'offrant pas un marché important, disposeront d'une industrie performante. Bien entendu, il faudra aussi tenir compte des dépenses.

### *c) Dépôt et instruction des demandes de brevet*

25. Une fois prise la décision de faire protéger l'invention par un brevet, il faut établir et déposer la demande de brevet. Les demandes de brevet sont déposées auprès des offices de propriété industrielle et comprennent généralement une requête, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications définissant l'invention, un ou plusieurs dessins (si nécessaire) et un abrégé. Quatre types de demandes doivent être envisagés : la demande nationale, la demande étrangère, la demande régionale et la demande internationale (lorsque l'entreprise est sise dans un pays partie au PCT). La pratique la plus courante consiste à déposer d'abord une demande dans le pays de l'entreprise. La question de savoir si une protection doit être recherchée dans d'autres pays, et dans lesquels, doit être tranchée en fonction de différents facteurs, et notamment de l'importance de l'invention et du lieu où elle sera vraisemblablement exploitée industriellement, des intérêts commerciaux de l'entreprise et des lois sur les brevets des pays considérés. L'entreprise dans laquelle une invention a été faite rédige ordinairement au moins un projet de demande et, si elle n'a pas recours à un conseil en propriété industrielle extérieur à ses services, elle établit aussi le

texte final de la demande qui doit être déposée dans son propre pays. Pour le dépôt des demandes à l'étranger, en particulier s'il s'agit de pays dont la langue est différente de celle du pays du premier dépôt, ces textes sont normalement établis par des mandataires qui représentent l'entreprise dans ces pays. Dans ce cas, les activités de l'entreprise comprennent en particulier la définition des tâches et le contrôle de ces mandataires étrangers.

26. Lorsque l'entreprise est située dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et qu'elle y a déposé une demande, elle bénéficie d'un délai de priorité de douze mois pour déposer des demandes de brevet dans d'autres pays parties à cette convention. Ce délai de priorité comporte un avantage très important : toutes les demandes déposées dans les autres pays pendant ce délai sont considérées comme ayant été déposées à la date de priorité, ce qui peut être déterminant lors de l'examen de la nouveauté d'une invention. Les entreprises disposent donc d'une année pour décider dans quels pays elles veulent obtenir une protection. Le délai de priorité de douze mois donne ainsi aux entreprises une occasion supplémentaire d'évaluer la brevetabilité d'une invention et ses possibilités de commercialisation avant de décider dans quels autres pays elles doivent demander la protection.

#### i) Demandes internationales - le PCT

27. Lorsque l'entreprise est située dans un pays partie au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), elle a la possibilité de déposer des demandes internationales<sup>7</sup>. En vertu du PCT, une demande unique, déposée en une seule langue auprès d'un office national ou régional de propriété industrielle agissant en qualité d'office récepteur et dans laquelle sont désignés les Etats contractants où la protection par brevet est demandée, a le même effet que des demandes nationales déposées séparément dans chacun des Etats contractants ainsi désignés. Le PCT donne aux déposants un délai supplémentaire et les place donc dans une meilleure position pour déterminer dans quels pays étrangers ils doivent rechercher une protection; en outre, le paiement des taxes nationales et la fourniture de traductions sont différés jusqu'à environ 20 mois après la date de priorité.

28. Dans le cadre du PCT, toutes les demandes déposées en vertu du PCT font l'objet d'une recherche internationale. Il est aussi possible, lorsque la loi nationale le permet, de soumettre une invention nouvelle faisant l'objet d'une demande de brevet nationale à une recherche de type international avant de déposer une demande en vertu du PCT. Les recherches internationales portant sur les demandes déposées en vertu du PCT et les recherches de type international portant sur les demandes nationales sont toutes exécutées par une administration chargée de la recherche internationale, le but étant de découvrir l'état de la technique pertinent. L'administration chargée de la recherche internationale doit poursuivre cette recherche aussi loin que les moyens dont elle dispose le lui permettent et

---

<sup>7</sup> Pour l'analyse de la procédure de dépôt des demandes internationales, voir le *Guide du déposant du PCT*, OMPI, Genève.

elle est en toute hypothèse tenue de consulter la documentation minimale du PCT (voir la règle 34 du *Règlement d'exécution du PCT*). Le rapport qu'elle établit ensuite est donc extrêmement utile aux entreprises lorsqu'elles cherchent à déterminer si elles doivent ou non rechercher la protection d'un brevet pour une invention et, dans l'affirmative, dans quels pays.

29. En outre, lorsqu'une entreprise est située dans un pays lié par le chapitre II du PCT, elle a la faculté de requérir que sa demande fasse l'objet d'un examen préliminaire international. Cet examen a pour objectif de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur la question de savoir si l'invention considérée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Il a aussi pour effet important de retarder normalement la procédure de délivrance jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Pendant ce délai, l'entreprise a la possibilité de modifier sa demande pour en corriger certaines irrégularités ou de la retirer si l'invention ne semble pas brevetable.

#### ii) Demandes régionales

30. A l'heure actuelle, il existe trois offices régionaux des brevets, deux en Afrique et un en Europe. Les deux offices régionaux d'Afrique sont l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), qui compte 14 Etats membres francophones, et l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), dont les 14 Etats membres sont anglophones. Ces deux organisations délivrent des brevets et enregistrent les dessins et modèles industriels; l'OAPI enregistre aussi les marques.

31. En Europe, l'Office européen des brevets (OEB) accepte et instruit les demandes de brevet européen depuis 1978. Dix-sept Etats membres sont à ce jour parties à la Convention sur le brevet européen, et parmi eux tous les pays membres de l'Union européenne.

32. La demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles de l'OEB (français, allemand ou anglais), et doit désigner les Etats membres dans lesquels la protection est recherchée. Ce déposant peut revendiquer la priorité en vertu de la Convention de Paris. En outre, l'OEB dans son ensemble peut être désigné dans une demande déposée en vertu du PCT.

33. L'OEB procède à la recherche et à l'examen quant au fond, dans la langue de la demande; seules les revendications doivent être traduites dans les deux autres langues officielles, dès que l'OEB déclare son intention de délivrer le brevet, une fois remplies toutes les conditions de la Convention sur le brevet européen.

34. Lorsqu'il a été délivré, le brevet européen se transforme en un "faisceau" de brevets nationaux qui produisent leurs effets dans les pays désignés. Ce n'est qu'à ce stade que les traductions dans les langues officielles des Etats désignés sont requises. Le fait que

l'instruction soit normalisée et unifiée, ainsi que le délai accordé pour les traductions, peuvent permettre de réaliser des économies considérables lorsque beaucoup de pays sont désignés.

*d) Contestation des droits de brevet et contentieux des brevets*

35. Une fois le brevet délivré à l'entreprise, celle-ci sera soucieuse d'empêcher toute atteinte à ses droits. C'est une tâche dont la complexité augmente avec le nombre des pays où la protection a été obtenue. Elle consiste à dépouiller la littérature pertinente, les bulletins officiels des brevets, les abrégés, etc., et à surveiller attentivement les activités de la concurrence.

36. Lorsqu'une entreprise, titulaire d'inventions brevetées, constate que ses droits de brevet sont violés ou sur le point de l'être ("contrefaçon imminente"), elle peut agir en contrefaçon (voir à ce sujet le chapitre XII de la *Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*). Mais avant d'intenter des poursuites, il faut tenter de régler la question à l'amiable, méthode qui est de loin plus économique qu'un procès, même si elle entraîne habituellement un travail considérable pour l'entreprise. En cas d'atteinte supposée au brevet, les concurrents peuvent parfois négocier un règlement acceptable, qui évite de devoir engager une action en contrefaçon relativement coûteuse. En outre, avant d'engager une telle action, l'entreprise doit analyser soigneusement ses points forts et ses points faibles et ceux du concurrent. Cette analyse doit porter non seulement sur la question - délicate - de savoir s'il y a contrefaçon du brevet<sup>8</sup> mais aussi sur la question, parfois non moins ardue, du montant des dommages-intérêts à réclamer. Suivant la législation applicable, divers facteurs peuvent intervenir dans le calcul des dommages-intérêts, notamment l'évaluation de la perte financière subie par le titulaire du brevet, l'estimation des bénéfices réalisés par l'auteur de la contrefaçon, l'étendue du brevet, son importance pour la fabrication du produit en cause, le montant normal des redevances à verser pour un brevet dans le domaine technique considéré, etc. En plus de l'action en contrefaçon devant les tribunaux, il existe aussi la possibilité de recourir à l'arbitrage. Le Centre d'arbitrage de l'OMPI, qui est spécialisé dans les affaires de propriété intellectuelle, fournit des services particulièrement intéressants à cet égard.

37. Dans un certain nombre de pays, la loi prévoit également une procédure d'opposition, qui a normalement un caractère administratif et se déroule devant l'office de la propriété industrielle. Dans ses activités relatives aux brevets, une entreprise d'un pays en développement peut se trouver amenée soit à défendre sa propre demande de brevet ou

---

<sup>8</sup> Il convient de noter que, dans une action en contrefaçon, le contrefacteur présumé se défend souvent en prétendant que l'invention en question n'est pas brevetable et que, par conséquent, le brevet sur lequel se fonde l'action est nul. Aussi, lorsqu'il n'a pas été en mesure de vérifier pleinement, avant de déposer sa demande de brevet, que l'invention répondait aux critères de brevetabilité, et lorsque la question de la brevetabilité n'a pas été examinée quant au fond par l'office de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet, le titulaire du brevet devrait-il entreprendre, ou faire entreprendre, une recherche, afin de s'assurer de la validité de son brevet avant d'engager l'action en contrefaçon.

son propre brevet, soit à faire opposition à la demande de brevet ou au brevet d'un tiers en cas de conflit avec son brevet ou sa demande de brevet antérieure. Cette situation peut se présenter aussi bien dans le pays où l'entreprise est établie que dans un autre pays. Dans les pays où la loi ne prévoit pas l'examen des demandes de brevet quant au fond (c'est-à-dire un examen visant à déterminer si l'invention en question répond aux critères de brevetabilité), la procédure d'opposition peut jouer un rôle particulièrement important.

38. Lorsqu'une demande de brevet est publiée ou mise à la disposition du public pour inspection, les tiers peuvent aussi soumettre des observations ou des documents concernant la conformité de l'invention avec les conditions de fond de brevetabilité. Bien que la personne soumettant de telles observations ne soit pas partie à la procédure, les renseignements qu'elle fournit peuvent être utilisés par l'office de la propriété industrielle pour décider de délivrer ou de refuser le brevet.

39. Même après qu'un brevet a été délivré à un concurrent, une entreprise peut estimer nécessaire, si les circonstances le justifient, d'en contester la validité. Dans certains pays, conformément à la tendance moderne, la loi prévoit un système administratif de réexamen des brevets ou d'opposition après délivrance. Dans ces systèmes, qui évitent les délais bien souvent liés à la procédure d'opposition avant délivrance, les brevets peuvent être contestés par le public pendant un délai variable après leur date de délivrance, en invoquant des brevets antérieurs, des publications et d'autres renseignements dont l'office de la propriété industrielle n'a pas tenu compte dans sa décision de délivrer le brevet.

40. L'entreprise peut aussi demander l'annulation du brevet. Lorsqu'un brevet d'invention appartenant à un concurrent et auquel l'entreprise s'intéresse directement ne répond pas aux conditions fondamentales spécifiées par la loi (nouveau, activité inventive, application industrielle, etc.), l'entreprise est normalement fondée à intenter une action en annulation du brevet. Un brevet annulé est considéré comme nul à la date de sa délivrance. (Voir les articles 158 et 159 de la *Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*.) Cependant, étant donné qu'une action en annulation peut entraîner pour l'entreprise des dépenses considérables, elle ne doit pas être entreprise à la légère et elle doit être extrêmement bien préparée.

41. Dans les pays dont la législation exige qu'une invention brevetée soit exploitée dans un délai donné, une entreprise peut être en mesure de demander une licence obligatoire d'exploitation de l'invention, lorsque le titulaire du brevet ne s'est pas conformé à cette obligation.

#### *e) Activité inventive des salariés*

42. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'activité inventive des salariés dans les entreprises des pays en développement, activité qui devrait être encouragée au maximum. Lorsque les salariés font des inventions, plusieurs questions se posent, et en

particulier celles-ci : à qui (de l'employeur ou du salarié) appartiennent l'invention et les droits qui en découlent? Les salariés doivent-ils recevoir une rémunération spéciale et, dans ce cas, de quel montant?

43. Dans certains pays, les inventions de salariés sont régies par le droit des brevets ou par une loi spéciale tandis que dans d'autres, la question est réglée par les contrats et la jurisprudence. Mais, dans la plupart des cas, un certain nombre de principes fondamentaux s'appliquent.

44. On distingue généralement trois types d'inventions de salariés : les inventions "de service", qui sont faites dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une activité de recherche; les inventions "dépendantes", qui sont faites dans le domaine d'activité de l'employeur par un salarié qui n'est pas tenu contractuellement d'exercer une activité inventive mais qui a utilisé des données ou des moyens mis à sa disposition par son employeur; et enfin les inventions "libres", qui sont faites en dehors du contrat de travail et sans recours à des données ou à des moyens mis à disposition par l'employeur ou qui sortent du domaine d'activité de celui-ci.

45. Dans le dernier cas, le droit sur l'invention libre et sur le brevet qui s'y rapporte appartient à l'inventeur salarié. Néanmoins, afin de pouvoir proposer de prendre des licences pour les inventions qui tombent dans leur domaine d'activité, de nombreuses entreprises obligent leurs salariés à les informer de toute invention libre qu'ils pourraient faire.

46. Selon la loi de nombreux pays, les inventions de service appartiennent à l'entreprise, sauf dispositions contractuelles contraires. Parfois, le salarié inventeur n'a droit à aucune rémunération particulière puisque sa rémunération normale correspond, en principe, à son activité inventive. Parfois, il est prévu (voir l'article 120 de la *Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*) que l'inventeur salarié a droit à une rémunération spéciale si l'invention a une valeur économique plus grande que celle qui était prévue ou en fonction de laquelle la rémunération normale a été fixée. En pareil cas, il appartient à l'entreprise et au salarié inventeur de fixer d'un commun accord le montant de la rémunération. S'ils ne peuvent s'entendre, les tribunaux sont normalement habilités à trancher. Les éléments dont il est tenu compte sont la rémunération normale du salarié et sa situation dans l'entreprise, la part de l'entreprise dans la réalisation de l'invention, la valeur économique de l'invention et le bénéfice qu'en tire l'entreprise<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> En ce qui concerne le régime juridique des inventions de service, il convient de noter aussi que, en vertu de certaines législations, et particulièrement de celles qui accordent la protection au premier inventeur, les droits relatifs à une invention de service appartiennent à l'origine à l'inventeur salarié. Cependant, l'entreprise a le droit d'utiliser l'invention à partir du moment où celle-ci existe. En outre, il peut être prévu, comme par exemple en Allemagne, qu'une rémunération spéciale est versée pour toutes les inventions de service étant donné qu'une invention protégée par un brevet confère à l'employeur un droit exclusif et lui assure par conséquent une position privilégiée par rapport à ses concurrents.

47. Il n'est pas rare que des entreprises concluent avec ceux de leurs salariés qui sont affectés à des travaux de recherche des accords relatifs aux inventions et aux secrets de fabrique. Ces accords définissent les droits de chacune des parties à l'égard de toutes les inventions qui pourraient être réalisées pendant la durée du contrat de travail et prévoient que les salariés s'engagent à ne pas divulguer de secrets de fabrique ou d'autres informations confidentielles, ni pendant la durée de leur contrat ni après.

48. Les deux solutions les plus courantes au problème des inventions dépendantes sont les suivantes : soit les droits sur l'invention et le brevet appartiennent originellement à l'entreprise, sauf dispositions contractuelles contraires; soit ils appartiennent à l'inventeur salarié, sauf si l'entreprise marque son intérêt pour l'invention, auquel cas le droit est considéré comme lui appartenant. Dans les deux cas, le salarié a droit à une rémunération spéciale fixée selon les modalités exposées au paragraphe 46. Il convient de noter que certains pays ne font pas de distinction entre les inventions dépendantes et les inventions de service et leur appliquent le même régime.

49. Les tâches qui incombent à une entreprise en ce qui concerne les inventions des salariés consistent normalement à repérer les inventions faites par les salariés, à les examiner afin de déterminer si elles présentent un intérêt pour l'entreprise, à préparer les demandes de brevet et à fixer, le cas échéant, la rémunération due au salarié. Afin de faciliter l'exécution de ces tâches, les entreprises ont probablement intérêt à définir une politique en matière d'activité inventive des salariés et à diffuser un règlement interne à ce sujet.

50. En outre, de nombreuses entreprises ont jugé utile de mettre en place diverses mesures d'encouragement et de distinction des inventeurs salariés. C'est ainsi que les inventeurs peuvent se voir attribuer une prime en espèces, une promotion, une médaille, ou encore bénéficier d'une publicité, etc., en récompense d'une activité inventive fructueuse. Ces mesures améliorent les relations entre les salariés et l'entreprise et démontrent l'importance de l'activité inventive pour l'entreprise et pour la société dans son ensemble. Dans certains pays, ces mesures d'encouragement sont prises par les associations d'inventeurs ou par les pouvoirs publics.

51. Les entreprises ont tout intérêt non seulement à ce que leurs salariés fassent des inventions, mais aussi à ce qu'ils suggèrent des solutions aux problèmes techniques ou aux problèmes de gestion de l'entreprise, même si ces solutions ne remplissent pas nécessairement les conditions de brevetabilité (parce qu'elles ne sont pas nouvelles pour le public mais seulement pour l'entreprise). On pourrait donc établir un système de stimulants pour encourager les salariés à faire des suggestions visant à améliorer les méthodes de fabrication, d'administration, de comptabilité, de publicité ou encore de gestion. Un tel système pourrait même être prévu par la loi. L'administration de ce système, qui comporterait l'examen des solutions proposées et la remise, par exemple, de certificats et autres récompenses aux salariés ayant fait des propositions, constituerait une activité importante de l'entreprise.

52. La relation entre l'entreprise et le salarié n'est pas sans rapport avec la relation entre l'entreprise et l'organisme de recherche qu'elle charge d'une activité inventive. Dans ce cas, il est nécessaire que le contrat passé entre l'entreprise et l'organisme de recherche indique clairement à qui appartiendra toute invention pouvant découler du travail et qu'il précise, au cas où l'organisme de recherche conserve la propriété de cette invention, que l'entreprise obtiendra une licence d'exploitation industrielle à des conditions équitables.

*f) Information en matière de brevets*

53. On entend généralement par "publications techniques" les ouvrages, articles de revues, brochures et feuilles d'information publiés par les fabricants, en oubliant souvent une source très importante de renseignements : les documents de brevet publiés par les offices des brevets du monde entier, et qui sont particulièrement importants parce qu'ils contiennent un nombre considérable de renseignements que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Selon une étude de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique, 80% de toutes les nouveautés techniques sont divulgués exclusivement dans les descriptions de brevet.

54. Les documents de brevet occupent une place unique parmi les publications techniques, dans la mesure où ils fournissent simultanément une triple information, à savoir:

- technique,
- juridique, et
- commerciale.

55. Les législations sur les brevets disposent que l'inventeur doit divulguer son invention clairement et complètement de sorte qu'une personne du métier puisse l'exécuter. Une manière au moins de réaliser l'invention - dans certains pays, la meilleure manière connue de l'inventeur - doit être décrite, et des dessins doivent y être joints si possible pour faciliter la compréhension. Etant donné que la description de la manière de réaliser l'invention doit permettre à d'autres personnes d'utiliser celle-ci, elle est assez détaillée et pratique, et d'ordinaire plus précise que ne l'est un article de portée générale. De plus, étant donné que les brevets doivent, dans la plupart des pays, être publiés dans un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande ou de la date de priorité, l'information qu'ils renferment est tout à fait récente. Il convient de noter, cependant, que la description est destinée à une personne du métier, c'est-à-dire dotée des connaissances de base et du savoir-faire général dans la discipline en cause. Un document de brevet n'est pas un manuel à l'usage des débutants, mais un recueil d'instructions qui s'adressent à des spécialistes.

56. Les documents de brevet portent le nom et l'adresse de l'inventeur et du déposant. Cela permet de savoir qui travaille sur quelle technique, et où.

57. L'information en matière de brevet offre l'avantage considérable d'être organisée en un grand nombre de classes, sous-classes, groupes et sous-groupes, suivant la Classification internationale des brevets, ce qui permet déjà d'avoir accès de façon précise aux sujets recherchés. En outre, les techniques modernes de recherche (dont il sera question ci-dessous) utilisent des mots-clés ou des combinaisons de mots-clés, qui permettent de rechercher les détails précis. S'il est vrai que ces techniques s'appliquent aussi aux autres types de documents techniques, l'utilisation combinée de la classification des brevets et des mots-clés est souvent bien utile pour pouvoir poser rapidement et facilement les questions exactes.

58. Etant donné qu'il s'agit également d'un titre juridique, comme on l'expliquera plus loin, le document de brevet est souvent d'une lecture difficile pour les ingénieurs. Les revendications, en particulier, qui sont écrites dans un style juridique, les rebutent fréquemment. Pour profiter pleinement des documents de brevet, qui constituent une source extrêmement précieuse et utile de renseignements techniques, il convient donc de respecter deux règles.

59. L'ingénieur qui veut seulement rechercher et analyser des informations techniques dans un document de brevet devra sauter les revendications et autres passages juridiques et ne lire que la partie concernant les modes de réalisation, qui est accompagnée d'une description et de dessins.

60. S'il souhaite procéder à une recherche complète dans un domaine technique particulier, il devra se servir des classes de brevet et des mots-clés appropriés pour établir ce qu'on appelle un "profil" ou "profil technique". Il est souhaitable de définir ce profil en collaboration avec un spécialiste de la recherche des brevets, pour éviter de commettre des erreurs dans l'interprétation des désignations des classes, qui empêcheraient de faire apparaître toutes les sous-classes ou tous les sous-groupes pertinents. Ce spécialiste peut aussi être utile pour l'interprétation des documents de brevet.

61. Un document de brevet est plus qu'une simple publication technique. L'inventeur, conformément aux dispositions de la loi sur les brevets, y a divulgué son invention dans l'intention d'obtenir un droit exclusif sur l'objet de l'invention.

62. En conséquence, le brevet ou la demande de brevet publiée revêt une dimension juridique. Le brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher les tiers, par tous les moyens juridiques, de produire, de commercialiser (c'est-à-dire de vendre, d'importer etc.) ou d'utiliser l'invention revendiquée, dans le pays où le brevet a été délivré. Un certain nombre de lois sur les brevets étendent également les droits exclusifs conférés par le brevet de procédé aux produits obtenus directement par ce procédé, que ces produits soient revendiqués ou non en tant que tels dans le brevet. Aussi, les tiers doivent-ils partir du principe que l'invention revendiquée est juridiquement protégée ou (s'il s'agit d'une demande publiée) qu'elle le sera vraisemblablement et que le bénéficiaire de cette protection sera le titulaire du brevet ou le déposant identifié dans le document du brevet.

Quiconque désire exploiter l'invention dans le pays où le brevet a été délivré est tenu d'obtenir une licence du titulaire du brevet, sans laquelle il risque d'être poursuivi pour atteinte au brevet.

63. L'information juridique contenue dans les documents de brevet est particulièrement importante pour la politique commerciale de toute entreprise. Il est essentiel que l'entreprise fasse une recherche sur les brevets qui ont été délivrés à d'autres titulaires ou qui vont l'être, pour voir si certains des programmes de production et de vente qu'elle envisage risquent d'être paralysés par un concurrent, et de décider éventuellement d'une autre ligne d'action, de prendre une licence, ou d'essayer de faire annuler le brevet concurrent. En outre, cette recherche pourra montrer à l'entreprise dans quelle direction poursuivre ses efforts sans porter atteinte aux revendications valables de brevets concurrents.

64. Les documents de brevet renseignent également sur la direction que prennent les activités de recherche-développement des concurrents. Une surveillance attentive des activités de brevet fournit un certain nombre de renseignements d'ordre commercial. En examinant pendant une période assez longue, disons de plusieurs années, les brevets délivrés ou les demandes de brevet publiées dans plusieurs pays (on parle souvent de "familles de brevets") dans un domaine technique donné pour un déposant donné, on peut avoir une idée de l'intensité des efforts de développement engagés par celui-ci, et en déduire sa volonté de protéger les résultats de sa recherche et vraisemblablement aussi son intention de pénétrer de nouveaux marchés.

65. Ces renseignements seront utiles non seulement pour prendre des décisions de gestion générale, mais aussi pour chercher une entreprise capable de concéder une licence pour sa technique dans un domaine précis. Une politique de brevet résolue, montrant une tendance à s'intensifier d'année en année, est le signe que l'entreprise a l'intention de rester dans le secteur technique en question, d'investir pour perfectionner ses produits, et qu'elle peut donc s'avérer une donneuse de licence particulièrement intéressante. Par contre, une interruption de l'activité de brevets signifie une interruption de la recherche-développement, et l'entreprise qui envisage de prendre une licence doit se demander si elle veut vraiment conclure un contrat de licence pour une technique qui ne sera plus perfectionnée par le donneur de licence.

66. Un certain nombre d'utilisations spécifiques des documents de brevet méritent d'être étudiées en détail.

#### i) Recherche dans les brevets en vue d'obtenir des renseignements techniques

67. Une activité importante de l'entreprise dans le domaine de la propriété industrielle consiste à effectuer des recherches dans la documentation de brevets afin d'en tirer des renseignements techniques dont ses chercheurs et ses ingénieurs se serviront pour mettre au point des techniques et des produits nouveaux. L'examen de la documentation de brevets pertinente, dit recherche sur l'état de la technique, constitue souvent un moyen

relativement simple et peu coûteux de réunir des informations techniques, et surtout pour les entreprises qui ne possèdent pas elles-mêmes de techniques très élaborées.

68. La recherche sur l'état de la technique doit intervenir assez tôt dans la mise au point de la technique pour que l'entreprise puisse se faire une idée des travaux menés par les autres dans le même domaine. Précisons bien que, même si des brevets ont déjà été pris dans le pays dans certains domaines techniques, l'entreprise ne doit pas nécessairement pour autant cesser ses activités de recherche-développement dans ces domaines. En effet, la technique qu'elle mettra au point en définitive sera peut-être complètement différente de celle qui est divulguée dans un brevet existant, ou elle pourra être expressément conçue de manière à éviter de porter atteinte à ce brevet. Peut-être le brevet existant sera-t-il annulé. Les recherches sur l'état de la technique devront compléter les recherches faites dans la documentation technique, les brevets et la littérature technique étant deux excellentes sources d'information qui ne s'excluent pas mutuellement. Toutes ces recherches peuvent être extrêmement précieuses, car c'est un gaspillage pur et simple de mettre au point une technique pour s'apercevoir ensuite que d'autres l'avaient déjà fait.

69. Il convient de noter que, dans le cadre d'un programme lancé en 1975, l'OMPI fait effectuer gratuitement au profit d'organismes publics ou de particuliers des pays en développement des recherches sur l'état de la technique par des offices de propriété industrielle de pays développés avec lesquels elle a passé des accords à cet effet. Ce programme est décrit dans la publication de l'OMPI intitulée *Services d'information en matière de brevets de l'OMPI pour les pays en développement*, à laquelle sont annexés des exemplaires du formulaire à utiliser pour demander à bénéficier de ces services de recherche.

70. L'appréciation de la brevetabilité d'une invention est une tâche complexe. Elle exige en particulier une recherche sur l'état de la technique qui servira à déterminer si l'invention est nouvelle et implique une activité inventive. Cette tâche n'est pas, normalement, à la portée des entreprises qui font des inventions puisqu'elle suppose des recherches dans les documents de brevets du domaine considéré et dans la littérature "non brevets" des grands pays industrialisés. Néanmoins, une étude limitée paraît utile pour éviter de revendiquer dans les demandes de brevet des "inventions" qui sont manifestement dépourvues de toute nouveauté. A cet effet, une entreprise de pays en développement peut se constituer une collection de documents de brevet et de littérature non brevets concernant son domaine d'activité et portant au moins sur le pays dans lequel elle est établie et de préférence, aussi, sur au moins un pays techniquement avancé et utilisant la même langue que son pays (par exemple, les Etats-Unis d'Amérique, la France ou l'Espagne).

71. Elle peut aussi s'abonner à un service spécialisé d'abrégés de brevets, qui indexe et traduit les abrégés de brevets, ainsi qu'à la *Gazette du PCT*, qui publie des informations sur les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). S'il n'est pas possible ou rentable pour l'entreprise de constituer sa propre collection de documents de brevet, elle a souvent la possibilité de consulter les collections publiques des offices de propriété industrielle, des centres de documentation régionaux et nationaux ou des bibliothèques universitaires. Pour déterminer dans quelle mesure il est

opportun de constituer dans une entreprise une collection de documents, différents facteurs doivent être pris en considération, en particulier le nombre, le genre et l'importance des inventions qui sont faites dans l'entreprise, la possibilité de constituer une collection et l'accès à des collections publiques. En tout cas, les entreprises orientées vers les techniques nouvelles auraient particulièrement intérêt à se doter au moins d'une petite collection de documents. A cet égard, il faut noter qu'il existe des moyens modernes d'accès en ligne, par ordinateur, à l'information en matière de brevets et que les entreprises devraient envisager de s'en servir lorsqu'elles le peuvent, comme nous le verrons plus loin.

72. Bien qu'il incombe fondamentalement à l'office des brevets chargé de l'examen de faire une recherche pour fonder ses conclusions concernant la nouveauté et l'activité inventive, l'entreprise est souvent bien avisée d'effectuer elle-même une telle recherche avant de décider de déposer sa demande. Etant donné en particulier le montant élevé des taxes à verser à l'office des brevets ou des honoraires des mandataires, il peut s'avérer plus économique d'évaluer l'état de la technique pertinent pour déterminer les probabilités existant pour qu'une invention soit dépourvue de nouveauté et donc qu'elle ne soit pas brevetable. Si l'entreprise décide de faire ses propres recherches, elle doit avoir accès à un dossier de recherche contenant les documents de brevet pertinents, classés. Etant donné que le critère de la nouveauté, dans la plupart des cas, ne connaît pas de limite territoriale (autrement dit l'état de la technique par rapport auquel est appréciée la nouveauté comprend généralement tout ce qui a été divulgué sous une forme tangible partout dans le monde), une entreprise sera normalement incapable de monter elle-même un dossier de recherche complet. Cependant, il existe des services professionnels d'abrévés de brevets qui traduisent et indexent les abrégés, et les fournissent à leurs abonnés souvent sur microfilms, microfiches ou "en ligne" (directement sur ordinateurs). Dans certains cas, lorsque l'entreprise est située à proximité d'une bibliothèque de propriété industrielle ouverte au public, elle peut recourir aux ressources de cette bibliothèque pour remplacer ou compléter ses propres dossiers de recherche. Il convient également de citer ici la base de données EPIDOS de l'OEB, qui se trouve à Vienne (Autriche), et qui permet d'accéder aux données bibliographiques concernant les brevets (nom et adresse du déposant, date de la demande et titre de l'invention notamment). Grâce aux services d'EPIDOS, il est possible, par exemple, d'identifier et d'appeler tous les documents de brevet classifiés dans la même subdivision de la Classification internationale des brevets (CIB) ou bien tous les documents en provenance de différents pays qui appartiennent à la même "famille" de brevets (c'est-à-dire liés par une revendication de priorité commune au titre de la Convention de Paris). EPIDOS est, essentiellement, un index mondial des documents de brevet publiés par plus de 50 pays, et qui porte sur l'immense majorité des documents de brevet produits aujourd'hui.

73. Lorsqu'une entreprise ne veut pas entreprendre elle-même les recherches, ou pas toutes, elle a normalement la possibilité de s'adresser à un service de recherche. Dans certains pays en développement, l'office national de la propriété industrielle peut prêter son concours. Il existe aussi des services de recherche professionnels qui se chargent d'effectuer des recherches en matière de brevets et en matière de marques. En fonction des résultats, l'entreprise est en mesure d'apprécier objectivement ses chances d'obtenir la protection souhaitée. Avant de décider de recourir à un service de recherche, l'entreprise

doit déterminer l'importance d'entreprendre des recherches, en tenant compte des coûts et de la fiabilité des services de recherche, de l'étendue et du nombre des recherches requises, ainsi que des répercussions qu'aurait sur les coûts et sur le personnel sa décision d'avoir ses propres dossiers de recherche et d'effectuer elle-même ses recherches.

ii) Mesures tendant à éviter de porter atteinte aux brevets appartenant à des tiers

74. L'un des aspects les plus importants des activités d'une entreprise en matière de brevets est de veiller à ne pas mettre en œuvre un procédé, ou fabriquer ou vendre des produits, qui portent atteinte à des brevets appartenant à des tiers. Dans de nombreux pays, l'atteinte au brevet est sanctionnée par l'interdiction (prononcée par un tribunal) d'utiliser le procédé en cause ou de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit contrefaisant. Cette sanction peut être particulièrement lourde de conséquences et extrêmement coûteuse lorsqu'une entreprise se voit interdire l'utilisation d'un procédé ou la fabrication et la vente d'un produit auquel elle a consacré des dépenses importantes pour la recherche-développement, la mise en place des moyens de production et l'élaboration d'une stratégie de commercialisation et de distribution.

75. Il convient donc d'effectuer, à un stade relativement précoce de la mise au point d'un procédé ou d'un produit, des recherches préliminaires visant à déterminer si le procédé ou le produit ne risque pas de porter atteinte à des brevets appartenant à des tiers. Si c'est le cas, l'entreprise pourra parfois modifier ce procédé ou ce produit en conséquence; elle pourra également effectuer des recherches sur les brevets auxquels elle risque de porter atteinte, pour déterminer s'ils sont valides. Si ce n'est pas le cas, elle pourra librement utiliser le procédé ou fabriquer et vendre le produit. Mais la conclusion concernant la validité d'un brevet est une décision importante et extrêmement technique, qui doit être prise avec la plus grande prudence.

76. Une autre possibilité, au cas où une entreprise risque de porter atteinte à un brevet, est d'obtenir une licence du titulaire de ce brevet. Cette solution sera généralement d'autant plus facile à adopter que la mise au point du produit n'est pas encore très avancée et que les capitaux en jeu ne sont pas encore trop importants. D'autres solutions consistent à continuer de fabriquer le produit malgré le brevet concurrent et à soumettre aux tribunaux les questions d'atteinte au brevet et de validité du titre devant les tribunaux (lorsque l'entreprise est certaine, en fait, de ne pas être réellement coupable d'atteinte au brevet), ou encore à abandonner les projets de fabrication du produit et à entreprendre une autre activité avant que les investissements ne deviennent trop lourds.

iii) Surveillance des activités de la concurrence en matière de brevets

77. La surveillance constante des activités des concurrents en matière de brevets s'impose à toutes les entreprises qui se consacrent à la fabrication et à la production, qu'elles aient ou non elles-mêmes des activités de recherche ou d'invention. A celles qui font des inventions, la surveillance des activités de la concurrence permet de se tenir au

courant de l'état de la technique, ce qui est important aussi bien pour entreprendre et évaluer les activités de recherche-développement que pour satisfaire aux conditions d'obtention du brevet. En outre, elle aide les entreprises à découvrir s'il a été ou s'il risque d'être porté atteinte à la protection dont jouissent leurs inventions, ou si elles-mêmes risquent de porter atteinte aux brevets délivrés à d'autres entreprises. Même les entreprises qui ne font pas elles-mêmes d'inventions ont intérêt à surveiller les activités de leurs concurrents, pour se tenir au courant des techniques existantes, ainsi que de leur évolution et de leurs modifications - ce qui est particulièrement important pour les entreprises désireuses d'acquérir des techniques ou un savoir-faire à l'extérieur.

78. La surveillance de la concurrence doit se faire à deux niveaux. Au premier niveau, le plus simple, elle consiste à étudier les rapports commerciaux des concurrents pour y trouver une indication des tendances générales dans le domaine. Au deuxième niveau, le plus complexe, elle consiste à examiner systématiquement les documents de brevet pertinents, afin de cerner exactement les activités des concurrents en matière de brevets. Il est, à cet égard, primordial d'étudier attentivement les brevets publiés et les demandes de brevet publiées dans le pays où est installée l'entreprise (si ce pays publie des demandes de brevet), ainsi que dans les autres pays où elle a des activités. En outre, l'entreprise doit donner pour instructions à ses employés, en particulier au personnel des services des ventes et de la commercialisation, de lui signaler l'existence de tout produit concurrent risquant de porter atteinte à l'un de ses brevets.

### C. Marques

79. Nous allons maintenant aborder un autre aspect tout aussi important de la propriété industrielle, celui des marques. Les activités en matière de marques comprennent notamment le choix des marques, l'obtention et le renouvellement de la protection des marques et la surveillance des activités de la concurrence en matière de marques.

#### a) *Choix des marques*

80. Les marques sont des signes visibles permettant d'identifier les produits et les services d'une entreprise et de les distinguer de ceux d'autres entreprises. L'expression "signe visible" est très générale et peut s'appliquer à tous les éléments suivants (utilisés isolément ou combinés) entre eux : dénominations arbitraires ou de fantaisie, noms, slogans, dessins, chiffres, lettres, images ou symboles, étiquettes, combinaisons ou dispositions de couleurs, formes du produit ou de son conditionnement. (Voir l'article premier de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale*<sup>10</sup>). La marque guide le consommateur dans

---

<sup>10</sup> BIRPI (organisme prédécesseur de l'OMPI), Genève, 1967 (ci-après dénommée *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques*).

ses achats, et elle est ainsi utile à l'entreprise à qui elle donne un avantage dans la concurrence, et à l'économie dans son ensemble. L'usage des marques constitue un moyen de protection particulièrement efficace pour les entreprises des pays en développement. La marque ne doit pas nécessairement s'appuyer sur une technique de pointe, elle peut même s'appliquer aux produits et aux services les plus simples. La protection par la marque est bien adaptée aussi aux produits agricoles. L'usage de la marque peut donner du renom à l'entreprise et symbolise habituellement une certaine norme de qualité et d'uniformité aux yeux du consommateur. L'entreprise a donc en général avantage à commercialiser systématiquement ses produits ou ses services sous une marque.

81. Le choix du signe qui servira de marque demande beaucoup de soin, étant donné que la marque est souvent la première impression que le consommateur reçoit d'un produit ou d'un service. Bien que le choix lui-même puisse être guidé davantage par des considérations de publicité et de stratégie commerciale que par des considérations juridiques, il importe de choisir comme marque un signe qui ne soulèvera aucun problème d'enregistrement ou de conflits avec d'autres marques. La plupart du temps, avant d'effectuer son choix, l'entreprise envisagera plusieurs signes (pouvant être utilisés comme marques), procédant, en somme, à une "présélection".

82. Un signe doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir être protégé en tant que marque : il convient donc d'exclure les signes qui ne remplissent pas ces conditions. Par exemple, un signe ne peut pas devenir une marque valable s'il est dépourvu de caractère distinctif (c'est-à-dire si sa forme ou son aspect sont imposés par la nature particulière des produits ou des services ou par leur destination, s'il consiste exclusivement en une indication pouvant servir à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, etc., des produits ou des services, ou s'il est devenu, dans le commerce, une désignation usuelle des produits ou des services considérés). Ne peut pas non plus bénéficier d'une protection en tant que marque un signe qui risque de tromper le public quant à la nature, à l'origine géographique, aux caractéristiques ou aux mérites des produits ou des services ou qui est en conflit avec des marques existantes (c'est-à-dire qui ressemble, au point de pouvoir induire le public en erreur, soit à des marques utilisées pour des produits ou des services identiques ou similaires, soit à des marques notoirement connues). (Voir les articles 5 et 6 de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques*.) L'entreprise doit examiner tous les signes qu'elle envisage sérieusement de choisir comme marques pour s'assurer qu'ils répondent aux critères légaux de la protection. Elle doit absolument le faire non seulement au regard de la loi du pays où elle est implantée, mais aussi par rapport au droit de tous les pays dans lesquels elle envisage d'utiliser la marque. A ce propos, il faut noter qu'il est parfois nécessaire de modifier légèrement la marque d'un pays à l'autre, pour tenir compte des différences de langue, de culture, etc.

83. Pour examiner les risques de conflit entre les marques qu'elle envisage d'adopter et celles qui existent pour des produits ou des services identiques ou similaires, l'entreprise doit rechercher si des marques similaires ont déjà été enregistrées. Lorsqu'elle découvre qu'une marque similaire au point de prêter à confusion a déjà été enregistrée pour des produits ou des services similaires, ou bien lorsqu'elle apprend qu'un concurrent utilise déjà (dans les pays où la loi admet la protection fondée sur l'usage) une marque non

enregistrée similaire au point de prêter à confusion, elle doit renoncer à la marque envisagée. Cette recherche initiale des antériorités doit obéir à un schéma de recherche adapté à l'entreprise : si la recherche est trop large (si elle va par exemple au-delà des produits ou des services identiques ou similaires), elle risque de se révéler inefficace et inutilement coûteuse; si au contraire elle est trop limitée, les possibilités de conflits risquent de passer inaperçues. En établissant le schéma de recherche, l'entreprise doit être guidée par le type de produit, les marchés principaux et secondaires visés et les activités et l'implantation de ses concurrents.

*b) Obtention et renouvellement de la protection pour les marques*

84. La protection d'une marque est obtenue ou renforcée par l'enregistrement au registre des marques de l'office de la propriété industrielle de chacun des pays dans lesquels cette protection est recherchée. L'enregistrement international auprès du Bureau international de l'OMPI est possible lorsque l'entreprise a son siège ou un établissement dans un pays partie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Dans certains pays, la protection est accordée à la personne physique ou morale au nom de laquelle la marque a été enregistrée pour la première fois; dans d'autres pays, elle est accordée à la personne physique ou morale qui a fait, la première, usage de la marque. Même lorsque la protection est accordée au premier utilisateur, l'enregistrement est important car il renforce en général la position du titulaire enregistré en cas de procès ultérieur. L'enregistrement doit être demandé dans tous les pays où les produits ou les services désignés par la marque ont des chances d'être commercialisés en quantité importante. Comme pour les brevets, les entreprises chargent habituellement un mandataire local d'obtenir la protection dans chaque pays. La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une reproduction de la marque pour laquelle la protection est recherchée. Quant aux autres conditions générales d'enregistrement, elles ont été résumées plus haut (voir aussi le chapitre II de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques*).

85. L'enregistrement d'une marque est toujours accordé pour une durée limitée, qui est habituellement de 10 ans mais qui est renouvelable autant de fois que le propriétaire de la marque le souhaite : en conséquence, une marque peut rester indéfiniment protégée. Pour obtenir le renouvellement d'un enregistrement, son titulaire doit faire une demande à cet effet et acquitter une taxe de renouvellement. Les activités d'une entreprise en matière de marques consistent donc aussi à passer en revue périodiquement les enregistrements en vigueur pour décider s'ils conservent un intérêt et doivent en conséquence être renouvelés. Le titulaire peut renoncer à demander le renouvellement d'un enregistrement, par exemple, lorsqu'il remplace le dessin ancien d'une marque par une version plus moderne, lorsqu'il modifie les produits ou les services pour lesquels la marque est utilisée ou lorsqu'il cesse ses activités pour ces produits ou ces services. Cependant, lorsqu'une marque présente encore de l'intérêt pour une entreprise, il est important de ne pas la laisser expirer involontairement en omettant d'en renouveler l'enregistrement à temps.

86. L'obtention ou le renouvellement de la protection d'une marque est, dans certains pays, subordonné à la condition que le titulaire fasse usage de la marque protégée. On entend généralement par usage d'une marque le fait d'offrir à la vente, dans le pays où la marque a été enregistrée, des produits ou des services portant cette marque. Dans les pays où l'usage est obligatoire, le délai dans lequel il doit commencer après l'enregistrement est fixé par la loi; il est en général de trois à cinq ans à compter de la date de l'enregistrement. Le défaut d'usage de la marque dans ce délai, lorsqu'il est invoqué par une partie intéressée, entraîne généralement la radiation de la marque, sauf s'il est justifié par des motifs légitimes.

87. Une marque peut aussi être privée de protection si le titulaire enregistré a provoqué ou toléré sa transformation en dénomination générique ou désignation usuelle de l'un des produits ou des services pour lesquels elle est protégée; de fait, rien ne justifie le maintien d'un droit exclusif sur une désignation qui est devenue une dénomination générique ou une désignation commune, mais le titulaire de la marque ne perd bien sûr ses droits qu'en ce qui concerne le produit ou le service en question. Pour empêcher les marques de devenir des dénominations génériques, les entreprises doivent veiller sans cesse à ce que les précautions suivantes soient bien prises : les marques protégées doivent être utilisées d'une façon qui les distingue d'autres termes; chaque fois que possible, la marque doit être accompagnée du symbole d'enregistrement R (ou du symbole TM pour les marques non enregistrées) ou bien ressortir d'une autre façon (par exemple soulignement ou guillemets); la marque ne doit pas être utilisée seule, mais toujours accompagnée de la dénomination générique du produit ou du service qu'elle désigne; enfin, son orthographe doit être immuable et elle ne doit jamais servir à forger un mot nouveau. Même si les entreprises peuvent être parfois tentées de s'écarter de ces règles pour des raisons commerciales ou publicitaires, il est essentiel qu'elles les observent toujours dans leur correspondance et dans leurs communications, et surtout dans l'étiquetage et la publicité de leurs produits ou services.

88. Les marques consistant en un symbole ou un logo doivent toujours être aussi étroitement surveillées : les entreprises devront passer en revue toute la publicité, les prospectus, l'étiquetage des produits et les publications pour s'assurer que les marques sont utilisées convenablement et éviter qu'un usage incorrect n'en entraîne la déchéance. Elles devront notamment veiller à ce que les proportions exactes du dessin de la marque soient toujours respectées et à ce que les mêmes couleurs soient toujours employées, lorsqu'elles ont été revendiquées dans l'enregistrement.

89. L'octroi de la protection d'une marque confère normalement à son titulaire le droit d'interdire aux tiers d'utiliser la marque, ou tout signe lui ressemblant au point de pouvoir induire le public en erreur, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, ou d'utiliser la marque ou un signe similaire, sans juste motif, dans des conditions de nature à causer un préjudice à son titulaire. En outre, lorsqu'une marque est notoirement connue du consommateur moyen d'un pays donné, son titulaire peut interdire aux tiers d'utiliser ou d'enregistrer cette marque, ou un signe semblable au point de pouvoir prêter à confusion, pour des produits identiques ou similaires, même si la marque notoire n'est ni enregistrée ni utilisée dans le pays par son

titulaire. Dans certains cas, le titulaire d'une marque notoire peut interdire aux tiers d'utiliser cette marque, ou un signe semblable au point de pouvoir prêter à confusion, pour des produits ou des services autres que ceux pour lesquels elle est enregistrée ou utilisée. Lorsque le titulaire estime qu'un tiers risque de porter atteinte ou porte effectivement atteinte à sa marque, il peut s'adresser aux tribunaux pour faire interdire ou cesser l'atteinte à la marque, et éventuellement pour obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi de ce fait. On verra plus loin ce qu'il faut faire pour détecter les atteintes portées à la marque.

90. Dans la plupart des pays, la législation sur les marques prévoit aussi l'enregistrement et l'usage de marques collectives. La marque collective est un signe visible qui sert à distinguer l'origine, ou toute autre caractéristique commune, des produits ou des services d'entreprises différentes utilisant la marque sous le contrôle du titulaire enregistré - généralement une coopérative, une association d'entreprises ou un établissement public. Contrairement à la marque individuelle, qui peut être utilisée seulement par son titulaire ou par les preneurs de licence, la marque collective, qui indique des caractéristiques communes, peut être utilisée par toute entreprise autorisée, sous réserve que celle-ci observe le règlement régissant l'emploi de la marque (voir la troisième partie de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques*). Aussi est-il nécessaire lorsqu'une entreprise utilise une marque collective, de surveiller de près cet usage pour veiller au respect du règlement; sinon, des sanctions peuvent être appliquées.

### *c) Surveillance des activités de la concurrence en matière de marques*

91. Une activité importante en matière de marques consiste à surveiller les activités de la concurrence dans ce domaine pour s'assurer qu'aucune atteinte n'est portée aux marques de l'entreprise. L'entreprise peut assurer cette surveillance elle-même, ou bien s'adresser à un "service de surveillance" extérieur qui, moyennant rémunération, le fera pour elle. Si elle assure la surveillance elle-même, elle devra s'abonner aux bulletins officiels des marques des pays qui l'intéressent, où elle trouvera la reproduction de toutes les marques dont l'enregistrement est demandé ou a été accordé; elle devra aussi dépouiller les revues professionnelles et autres publications dans lesquelles ses concurrents font de la publicité, et suivre de près les informations émanant du marché. Cette surveillance est relativement simple (pour autant qu'elle porte sur un nombre assez limité de marques) lorsqu'elle s'exerce dans le pays de l'entreprise : elle nécessite surtout dans ce cas un examen attentif du bulletin des marques du pays. Mais elle se complique dès qu'une marque est enregistrée dans plusieurs pays. Etant donné les dépenses élevées qu'entraînerait une surveillance générale ou un abonnement à tous les bulletins des marques pertinents, sans parler du temps considérable que suppose une surveillance approfondie, les entreprises limitent ordinairement leur activité de surveillance générale à leurs marques les plus importantes. Pour les autres, il suffit peut-être de s'en tenir aux recherches que font les offices nationaux compétents de propriété industrielle pendant la procédure d'enregistrement des marques, ainsi qu'aux informations fournies par les revues professionnelles, la publicité

et le marché. Pour les marques non enregistrées utilisées par la concurrence, la surveillance est également limitée principalement à la publicité et aux informations livrées par le marché.

92. L'objet d'un service professionnel de surveillance est de surveiller les activités de la concurrence en matière de marques à la recherche d'éventuelles atteintes aux marques. Lorsque l'entreprise n'a pas les moyens de se procurer et d'étudier les bulletins des marques ou revues professionnelles pertinentes pour repérer les marques contrefaisantes ou les utilisations illicites de ses propres marques, elle peut utilement recourir à un service extérieur. Mais si les marques sont peu nombreuses, la tâche de surveillance peut être partagée avec le personnel du service des ventes de l'entreprise, ou même entièrement laissée à celui-ci<sup>11</sup>.

#### D. Dessins et modèles industriels

93. D'une façon générale, on entend par dessin ou modèle industriel l'aspect ornemental ou esthétique d'un article utilitaire (voir l'article 2 de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les dessins et modèles industriels*<sup>12</sup>). Les dessins et modèles industriels sont un élément important de la stratégie commerciale, et les entreprises des pays en développement devraient systématiquement en rechercher la protection. Cela est d'autant plus nécessaire que de nombreux dessins et modèles de valeur sont créés dans les pays en développement, en particulier pour les tissus et les poteries. Les entreprises doivent donc recenser les dessins et modèles industriels qui méritent une protection et les faire enregistrer, lorsque la législation nationale le permet. Si l'entreprise est située dans un pays partie à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels ou si elle a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel pays, elle peut procéder au dépôt international de ses dessins et modèles (auprès du Bureau international de l'OMPI). En plus de la protection conférée par l'enregistrement, de nombreux pays accordent sans enregistrement, en vertu de leur législation sur le droit d'auteur, une protection aux dessins et modèles industriels qui peuvent être considérés comme des oeuvres des arts appliqués. Néanmoins, l'enregistrement offre certains avantages, notamment sur le plan de la sécurité juridique.

94. On obtient généralement l'enregistrement en déposant auprès de l'office de la propriété industrielle une demande qui comprend normalement, entre autres, une représentation photographique ou graphique du dessin ou modèle industriel. L'enregistrement, lorsqu'il est accordé, l'est habituellement pour une durée d'environ cinq

---

<sup>11</sup> Il convient, par ailleurs, de signaler qu'il existe aussi des services de surveillance pour les dessins et modèles industriels, qui recherchent les atteintes portées aux dessins et modèles et, en particulier, la contrefaçon des produits.

<sup>12</sup> OMPI, Genève, 1970.

ans et il est généralement renouvelable pour deux autres périodes consécutives d'environ cinq ans chacune (voir les articles 19 et 20 de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les dessins et modèles industriels*). Il confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers, en particulier, de reproduire le dessin ou modèle protégé dans la fabrication d'un produit, ainsi que d'offrir à la vente ou de vendre un produit le reproduisant. Les entreprises doivent donc surveiller attentivement les activités de la concurrence en matière de dessins et modèles industriels pour déceler les éventuelles atteintes à leurs dessins et modèles industriels protégés, et pour analyser l'évolution dans le domaine de l'esthétique industrielle (voir, à cet égard, les paragraphes 77, 78, 91 et 92 sur la surveillance des activités de la concurrence en matière de brevets et de marques).

95. Déterminer à qui appartiennent les dessins et modèles industriels créés par les salariés et quelle rémunération doit être versée à ceux-ci est une autre activité importante à laquelle doivent se livrer les entreprises qui s'intéressent aux dessins et modèles industriels. A cet égard, les principes énoncés pour les inventions de salariés sont aussi applicables aux dessins et modèles industriels.

#### **E. Circuits intégrés (microplaquettes semi-conductrices)**

96. Vu l'importance croissante des circuits intégrés dans tous les secteurs de l'activité industrielle, il est devenu nécessaire de rechercher les moyens de protéger le schéma de configuration, ou topographie, des microplaquettes semi-conductrices et les produits incorporant cette configuration. La protection offerte par les lois existantes, celles sur les brevets et sur le droit d'auteur par exemple, semblait inadéquate. Aussi a-t-on envisagé la création d'un système spécifique, en estimant que le schéma de configuration, ou topographie, des circuits intégrés justifiait la mise en place d'une législation spéciale aux niveaux national, régional et international.

97. Le premier exemple de ce type de législation est la *Loi sur la protection des microplaquettes semi-conductrices*, promulguée en 1984 aux Etats-Unis. Un grand nombre de pays ont rapidement suivi, dont le Japon et les Etats membres de l'Union européenne. En vue de donner une base internationale à la protection, un *Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés* a été conclu par une conférence diplomatique réunie, en 1989, à Washington. Ce traité, adopté à une large majorité, n'est toujours pas entré en vigueur. En conséquence, ce sont les législations nationales qui régissent la protection des circuits intégrés et assurent aux étrangers une protection fondée sur le principe de la réciprocité, et non pas sur le principe du traitement national énoncé dans le Traité de Washington. Cependant, les parties contractantes de l'Accord sur les ADPIC, conclu sous les auspices du GATT en 1994, sont tenues d'appliquer une grande partie des dispositions de fond du Traité de Washington.

98. Bien que les différentes législations nationales contiennent différents types de dispositions, elles s'accordent sur un certain nombre de points fondamentaux. L'objet de la protection est la structure à trois dimensions (topographie) des produits

micro-électroniques semi-conducteurs, et il comprend aussi les portions séparément exploitables de la topographie. L'originalité de la topographie est une condition obligatoire, comme dans le droit d'auteur. La protection ne s'étend ni aux idées, systèmes, procédés etc., ni à l'information stockée sur une microplaquette ou au programme informatique qu'elle contient.

99. Les lois donnent au titulaire des droits exclusifs de reproduction et de copie, de même que des droits exclusifs de distribution et d'importation. Par ailleurs, elles limitent la protection en autorisant expressément l'ingénierie inverse et en prévoyant des dispositions spéciales en cas d'"atteinte involontaire". La durée de la protection est généralement de 10 ans. Une demande d'enregistrement doit être déposée, au plus tard deux ans après la première exploitation commerciale du circuit intégré.

100. Etant donné que les législations nationales diffèrent et que la situation juridique internationale se modifie fréquemment, il est indispensable de s'assurer les conseils d'un expert connaissant bien les conditions de la protection. Et cela non seulement lorsque l'entreprise dépose une demande de protection pour le produit de ses propres recherches, mais également lorsqu'elle envisage de distribuer des produits incorporant des microplaquettes semi-conductrices susceptibles d'être protégées dans un pays ou un autre.

#### **F. Programmes d'ordinateur**

101. Au cours des dernières décennies, les ordinateurs et les équipements de traitement de l'information sont devenus des éléments essentiels de l'automatisation, du contrôle industriel, du système bancaire, de la comptabilité et de bien d'autres secteurs d'application. Ces équipements sont pilotés par des programmes d'ordinateur, qui sont écrits sur la base d'une analyse de système et d'une solution spécialement conçue pour résoudre un problème particulier. Le programme d'ordinateur, qui représente le travail intellectuel du programmeur, possède une valeur commerciale considérable. Aussi les milieux intéressés ont-ils rapidement vu la nécessité d'obtenir une protection adéquate.

102. Etant donné que les programmes d'ordinateur ressemblent à beaucoup d'égards à un outil industriel, on avait d'abord pensé pour eux à la protection par brevet. Cependant, cela aurait signifié que les formules et les déductions mathématiques pouvaient devenir la propriété exclusive du titulaire du brevet, ce qui a été jugé inapproprié : les sciences mathématiques doivent échapper à tout droit exclusif et rester utilisables par tout un chacun. On s'est accordé à penser que les programmes d'ordinateur en tant que tels devaient être exclus de la protection par brevet, et beaucoup de lois sur les brevets prévoient d'ailleurs expressément cette exclusion.

103. Cela ne signifie pas, notons-le, qu'une solution technique à un problème technique ne soit pas brevetable pour la seule raison que le programme d'ordinateur en constituerait l'élément décisif. L'exclusion se rapporte aux programmes d'ordinateur en tant que tels, c'est-à-dire abstraction faite des nombreux éléments et composants utilisés pour obtenir un

effet technique. Un nombre considérable d'inventions utilisant des programmes d'ordinateur peuvent bénéficier de la protection par brevet, sous réserve que les conditions générales de brevetabilité soient remplies.

104. Cependant, il fallait encore protéger les programmes d'ordinateur en tant que tels, qui sont souvent le résultat d'un travail considérable et coûteux. Si, au début, on avait pensé à un système de protection spécifique, la tendance générale aujourd'hui est de protéger le logiciel par le droit d'auteur.

105. Ainsi, de nombreux pays, et parmi eux les pays hautement industrialisés, ont adopté désormais la solution du droit d'auteur. Les programmes d'ordinateur y sont expressément cités dans la loi sur le droit d'auteur parmi les oeuvres pouvant bénéficier d'une protection - le plus souvent en tant qu'oeuvres littéraires, au sens de la Convention de Berne.

106. Outre la protection internationale qu'offre le droit d'auteur dans de nombreux pays en vertu de la Convention de Berne, cette solution a également l'avantage de ne pas nécessiter de demande d'enregistrement. Même si certains pays prévoient la possibilité d'enregistrer les logiciels auprès d'un office, l'enregistrement n'est pas une condition de la protection. La protection des programmes par le droit d'auteur est donc peu coûteuse. Il est cependant conseillé de faire figurer dans le programme, et dans toutes ses versions, sa date de création, pour prouver en cas de controverse que l'on a droit à la protection.

107. La protection accordée au logiciel ne s'étend ni aux principes ni aux formules mathématiques du programme. En fait, le droit d'auteur protège le programme contre l'utilisation ou la reproduction non autorisées, et contre la vente des copies. Les autres aspects de la protection dépendront de la législation et de la jurisprudence nationales.

#### **G. Nouvelles techniques de stockage de l'information en matière de propriété industrielle et d'accès à cette information**

108. L'information en matière de propriété industrielle comprend avant tout des données sur les droits de propriété intellectuelle existants concernant les inventions, les marques et les dessins ou modèles industriels, de même que sur le système de classification de la propriété industrielle.

109. Prenons à titre d'exemple l'information en matière de brevets. Dans le passé, celle-ci provenait principalement de deux sources :

- les offices de brevet, qui publiaient les documents de brevet et les bulletins officiels; et
- les services d'information privés, qui délivraient des copies d'abrégés de documents, tels quels ou classés de la manière souhaitée, essentiellement en fonction de la classification des brevets ou de leurs mots-clés.

110. L'énorme augmentation du volume des brevets partout dans le monde (on estime à plus d'un million les documents de brevet publiés chaque année) a fait prendre clairement conscience du fait que ces sources traditionnelles ne suffisaient plus à permettre une recherche à la fois économique et suffisamment complète. Il était devenu urgent d'adopter des méthodes permettant de traiter les documents de brevet publiés, de les stocker sur des supports de prix raisonnables, nécessitant peu d'espace et permettant un accès efficace, de préférence "en ligne", aux données stockées.

111. Une technique moderne qui convient particulièrement bien au stockage et au retrait de l'information en matière de brevets est celle du disque optique. On citera à titre d'exemples le disque compact ROM (disque optique non inscriptible, qui ne permet que la lecture), le disque WORM (disque optique non réinscriptible) et les disques optiques réinscriptibles.

112. La technique du disque compact ROM est entrée dans une phase assez stable, et a donné lieu à l'adoption de normes internationales. L'information contenue sur un disque compact ROM est lue par un laser dans un lecteur de disque optique. Les données, qui peuvent être affichées sur écran, ne peuvent être ni effacées ni modifiées.

113. On peut citer un certain nombre d'applications du disque compact ROM spécifiques aux activités des entreprises en matière de propriété industrielle. Les suivantes sont particulièrement intéressantes :

- a) le stockage des documents de brevet publiés, sous forme intégrale. Cette application utilise le disque compact ROM principalement comme moyen de publication : les textes et les images sont enregistrés soit en fac-similé soit en mode mixte avec le texte en code de caractères et les images enregistrées en fac-similé; on pourra peut-être aussi à l'avenir stocker textes et images sous forme numérique;
- b) pour l'information en matière de brevets : le stockage des données bibliographiques, avec ou sans abrégés. Cette application offre des possibilités similaires à celles que permet actuellement l'accès en ligne aux bases de données sur les brevets;
- c) pour l'information en matière de marques : le stockage des données bibliographiques, avec ou sans listes de produits ou de services, et avec ou sans images. Cette application offre des possibilités similaires à celles que permet actuellement l'accès en ligne aux bases de données sur les marques;
- d) pour les données connexes : le stockage du texte des systèmes de classification, par exemple de la CIB, et des index des mots-clés. Cette application permet de faire des recherches dans le texte des systèmes de classification grâce aux mots-clés des index ou au texte même de la classification, ou d'afficher la classification en utilisant un symbole de classification comme terme de recherche;

- e) la combinaison des opérations b) et d) ou des opérations c) et a).

114. Un système de recherche sur disque compact ROM se compose normalement d'un ordinateur personnel équipé d'un écran, d'une unité de disque compact ROM et d'une imprimante. L'unité de disque (appelée aussi "lecteur") peut se présenter sous la forme d'une unité autonome rattachée à l'ordinateur par un câble, ou d'une unité incorporée qui peut être insérée à la place du second lecteur de disquettes. L'unité de disque optique peut également être une unité à disques multiples commandée par l'unité centrale et conçue pour retrouver le disque voulu dans la mémoire et le charger dans le lecteur.

115. On trouvera dans l'*Annexe* du présent document un inventaire des disques compacts ROM actuellement disponibles, contenant de l'information en matière de propriété industrielle. On soulignera que beaucoup d'autres offices de propriété industrielle, en dehors de ceux qui sont indiqués, envisagent de produire des disques compacts ROM. Il est donc à prévoir que le nombre des disques compacts ROM concernant la propriété industrielle augmentera considérablement à l'avenir.

116. Un certain nombre de bases de données sur les brevets sont accessibles par l'intermédiaire de serveurs. On signalera l'intérêt présenté par les bases de données suivantes :

- a) EPIDOS. Cette base de données contient les données bibliographiques des documents de brevet émanant de plus de 50 pays; elle est tenue à jour par la Direction principale de Vienne de l'Office européen des brevets, et elle est accessible en ligne par DIALOG, ORBIT, STN et PATOLIS.
- b) WORLD PATENT INDEX. Cette base de données contient (en anglais) les données bibliographiques, les abrégés et les codes de classification par sujet des documents de brevet émanant de plus de 30 pays; elle est tenue à jour par DERWENT (Société privée sise au Royaume-Uni). Accessible en ligne par DIALOG, ORBIT ET QUESTEL, elle convient particulièrement bien aux recherches techniques.
- c) JAPIO. Cette base de données, qui contient des données bibliographiques et des abrégés rédigés en anglais des demandes de brevet non examinées déposées au Japon, permet d'effectuer des recherches dans les documents de brevet japonais. Elle est tenue à jour par l'Organisation japonaise d'information en matière de brevets (JAPIO), et est accessible par ORBIT.
- d) CIBEPAT. Elle contient les documents publiés des demandes de brevet et de modèles d'utilité espagnols ainsi que les brevets et modèles d'utilité espagnols délivrés, les demandes déposées en vertu du PCT et les demandes de brevet européen désignant l'Espagne, ainsi que les demandes de brevet publiées par 18 pays d'Amérique latine. On y a un accès direct par l'Office espagnol des brevets et des marques.

L'OMPI publie dans son *Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle* une liste exhaustive des bases de données et serveurs que l'on peut interroger sur les brevets et sur les marques.

## H. Contrats de licence

117. L'une des activités les plus importantes en matière de propriété industrielle consiste, pour les entreprises, à conclure des contrats de licence favorables à leur expansion industrielle ou à leurs projets commerciaux. La plupart des accords de transfert de techniques, des coentreprises, des contrats de franchise et autres alliances stratégiques comprennent, sous une forme ou une autre, une licence ou autorisation qui permet d'utiliser des inventions, des dessins, des modèles ou des signes distinctifs protégés. Un savoir-faire confidentiel et des secrets d'affaires sont souvent aussi inclus dans ces accords.

118. Les activités de licence, pour l'entreprise, consistent avant tout à : i) trouver des partenaires désireux d'utiliser son produit ou ses techniques et négocier des licences avec eux; ii) trouver des produits ou des techniques appartenant à des tiers et présentant un intérêt pour elle, et négocier des licences portant sur ces produits ou sur ces techniques; enfin, iii) trouver des partenaires qui désirent procéder à des échanges de techniques avec l'entreprise et négocier à cette fin avec eux la concession réciproque de licences. Par ailleurs, une fois le contrat négocié, il faut encore l'exécuter, autrement dit veiller à ce que l'objet de la licence soit transféré comme il convient et que les redevances soient bien versées ou encaissées. Le suivi des contrats de licence représente une activité importante dans le domaine de la propriété industrielle, activité qui, du point de vue de l'organisation de l'entreprise, devrait être coordonnée avec la négociation proprement dite.

### a) *Acquisition et vente de techniques par voie de contrats de licence de brevets ou de savoir-faire*

119. L'acquisition d'une technique brevetée et du savoir-faire correspondant (c'est-à-dire des informations, données ou connaissances résultant de l'expérience dans le métier, qui sont de nature technique et qui sont applicables dans la pratique) par la voie de licences de brevets ou de savoir-faire revêt une importance particulière pour les entreprises des pays en développement. Elle leur permet de mettre en place une base technique en complétant et en étoffant les capacités techniques locales. Il est rare qu'une entreprise puisse produire toutes les techniques ou tout le savoir-faire dont elle a besoin; elle acquiert donc normalement de sources extérieures (nationales ou étrangères) cette technique ou ce savoir-faire qu'elle ne peut pas créer par ses propres moyens. Elle a intérêt à le faire par la voie de contrats de licence, car ceux-ci permettent à l'entreprise qui les prend d'avoir

immédiatement accès à un ensemble organisé de connaissances ou de techniques qui sont en rapport direct avec ses activités et directement utilisables<sup>13</sup>.

120. A moins que les parties au contrat de licence n'aient une assise technique et commerciale comparable, il n'est généralement pas possible de transférer une technique brevetée seule, c'est-à-dire sans transférer aussi le savoir-faire qui permet de la mettre en application. De ce fait, les contrats de licence conclus pour un transfert de technique portent habituellement aussi sur des éléments du savoir-faire; ils sont même parfois limités au seul transfert de savoir-faire<sup>14</sup>.

121. De nombreux contrats de licence de brevets prévoient aussi l'utilisation du savoir-faire, qui doit être fourni par le donneur de licence. Bien que les lois sur les brevets exigent que la demande de brevet divulgue l'invention de façon suffisamment claire, détaillée et complète pour qu'une personne dotée de connaissances moyennes dans ce domaine puisse l'exécuter, elles n'imposent pas la divulgation de moyens supplémentaires pour en faciliter l'exécution. Ces moyens supplémentaires peuvent comprendre l'emploi de l'information et des connaissances techniques acquises au cours de longues expérimentations sur l'invention.

122. Bien souvent, l'entreprise désireuse d'acquérir une technique brevetée ne disposera pas d'un personnel suffisamment qualifié dans le domaine considéré. En conséquence, il est parfois nécessaire ou utile que le donneur de licence transmette ses connaissances au personnel du preneur de licence.

123. En outre, même si l'entreprise dispose du personnel qualifié nécessaire, elle doit affronter beaucoup de problèmes avant de pouvoir commencer la fabrication. Les avis du donneur de licence lui seront certainement utiles pour élaborer et mettre en oeuvre les plans, et calculer les coûts de l'usine et de son aménagement, de l'installation des équipements appropriés; pour établir les listes des pièces et les calendriers d'entretien, préparer les organigrammes et les schémas d'assemblage, conduire les tests, fixer les délais de production et contrôler la qualité du produit fabriqué, concevoir le conditionnement et, enfin, décider de la politique de promotion des ventes et établir le réseau de distribution du produit.

124. La somme de toutes les informations et, le cas échéant, moyens de formation que le donneur de licence fournit est communément appelée "savoir-faire". On l'a dit précédemment, ce savoir-faire représente un atout extrêmement précieux pour le donneur de licence et il peut être un élément nécessaire du contrat de licence, permettant au preneur

---

<sup>13</sup> Pour une analyse de la question des licences, voir le *Guide sur les licences pour les pays en développement*, OMPI, Genève, 1992. Voir aussi le *Guide de la réglementation des questions juridiques que pose l'activité inventive entre partenaires de pays différents*, OMPI, Genève, 1984.

<sup>14</sup> En plus du savoir-faire, il peut être aussi nécessaire de transférer des renseignements sur les raisons pour lesquelles certaines informations techniques sont nécessaires. A l'explication du "comment" peut donc s'ajouter celle du "pourquoi".

d'exploiter effectivement l'invention brevetée. Etant donné que le savoir-faire n'est pas, en tant que tel, protégé par la loi, il est extrêmement vulnérable. Certes, son détenteur en a la propriété exclusive, et sa confidentialité est reconnue par les règles de la concurrence déloyale. Cependant, ces règles, contrairement aux lois sur les brevets, n'ont pas une valeur absolue, et peuvent être invoquées seulement contre la personne qui s'est rendue coupable de violation du secret. Une fois l'information rendue publique, tout le monde peut l'utiliser. Aussi les contrats de savoir-faire contiennent-ils des clauses très précises au sujet de la confidentialité.

125. En matière de transfert de techniques ou de savoir-faire, plusieurs questions doivent être examinées. Il est indispensable de trouver le bon partenaire, celui qui non seulement connaît les aspects les plus récents de la technique à transférer et peut fournir à l'entreprise une technique adaptée à ses besoins, mais qui est aussi capable et désireux d'effectuer ce transfert. En conséquence, une entreprise d'un pays en développement qui souhaite acquérir une technique particulière doit commencer par rechercher les entreprises qui, dans le domaine technique en question, possèdent la technique existante la meilleure, et la plus appropriée à ses besoins. Elle peut décider d'entreprendre cette recherche par ses propres moyens; mais, si elle ne le souhaite pas, ou ne le peut pas, elle peut s'adresser à des sociétés ou organismes privés et, dans certains pays, à des organismes publics qui ont pour fonction d'aider les entreprises à trouver la technique la plus appropriée. Ces organismes, ainsi qu'un certain nombre d'organisations internationales dont celles du système des Nations Unies, publient des informations sur les offres et les demandes de techniques ou sur l'état de la technique dans leur domaine d'activité.

126. Pour effectuer ces recherches de techniques, l'information contenue dans les documents de brevet, et en particulier dans la base de données EPIDOS, peut s'avérer utile. Les documents de brevet permettent de recenser les entreprises ayant déposé des demandes de brevet pour la technique considérée, et indiquent les pays dans lesquels existent des titres de propriété industrielle valides. En outre, il est bon de consulter les publications techniques, les classifications industrielles et la documentation professionnelle. La liste des périodiques compris dans la documentation minimale du PCT, liste qui peut être obtenue auprès du Bureau international de l'OMPI, est un excellent moyen de repérer la documentation pertinente.

127. Les relations personnelles et professionnelles ou le "bouche à oreille" constituent un autre moyen important de repérer les techniques appropriées. Il est donc important pour les chercheurs et pour les spécialistes de propriété industrielle des pays en développement de nouer et d'entretenir des relations entre eux et avec leurs homologues des pays industrialisés, afin de se tenir au courant des techniques existantes et de l'état de la technique : le moyen le plus simple est pour eux d'adhérer à des associations professionnelles. (Voir aussi les paragraphes 67 à 78, sur les recherches en matière de brevets en tant que moyen d'obtenir des renseignements techniques.)

*b) Usage des marques sous licence*

128. Les licences de marques jouent souvent un rôle important dans les activités de propriété industrielle des entreprises. Une entreprise peut souhaiter obtenir le droit d'utiliser une marque appartenant à un tiers, pour la totalité ou pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Elle peut aussi souhaiter concéder à une autre entreprise le droit d'utiliser sa propre marque. Les licences de marques permettent au preneur de licence de profiter de la réputation que la marque du donneur a généralement déjà acquise, et elles offrent souvent au donneur de licence la possibilité de conquérir de nouveaux marchés pour les produits ou les services pour lesquels sa marque est enregistrée.

129. L'entreprise doit apporter un soin particulier à la négociation et à l'exécution du contrat de licence. Les deux aspects étant étroitement liés, il est préférable d'en confier la responsabilité aux mêmes personnes. Le contrat de licence de marques doit indiquer si la licence est exclusive ou non exclusive, stipuler le montant des redevances à verser et prévoir un contrôle effectif de la qualité des produits ou des services en cause. Ce contrôle de qualité repose souvent sur des spécifications détaillées arrêtées d'entente entre le donneur et le preneur de licence au sujet des produits ou des services pour lesquels l'usage de la marque est concédé sous licence; ces spécifications sont généralement incorporées au contrat et doivent être respectées par les deux parties. En outre, le preneur d'une licence de marque doit veiller à ce que le contrat ne comporte pas de clause lui imposant, quant à l'usage de la marque, des restrictions qui ne découlent pas des droits conférés par l'enregistrement de celle-ci ou que n'exige pas le respect de ces droits. Il doit par exemple écarter les clauses ayant pour effet de lui interdire d'acheter ou de vendre des produits ou d'offrir des services sous des marques différentes, ou encore d'acheter ou de vendre des produits ou bien d'offrir des services qui n'ont rien à voir avec ceux pour lesquels la licence est concédée. Pour empêcher que des clauses de ce genre soient insérées dans les contrats, la loi de certains pays prévoit, comme pour les licences de brevet, l'examen et l'enregistrement des contrats de licence de marques (voir le chapitre VI de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques*).

*c) Le contrat de licence*

130. Si, en principe, une poignée de mains peut sceller le contrat de licence, il est nécessaire dans la pratique, comme pour toutes les autres transactions concernant les biens, de rédiger un accord écrit qui tienne compte des divers aspects de fond et de forme. Le contrat combine deux actes juridiques différents.

131. Le premier est l'autorisation donnée par le titulaire du droit de propriété intellectuelle à une autre personne physique ou morale d'accomplir un ou plusieurs des actes qui relèvent du droit exclusif. C'est cette autorisation que l'on appelle la "licence". Le titulaire du droit objet de la licence est appelé le "donneur de licence". La personne morale ou physique qui reçoit l'autorisation est appelée le "preneur de licence".

132. D'autre part, la licence est habituellement concédée sous certaines conditions, convenues entre les deux parties, par exemple moyennant certains engagements pris par le donneur ou par le preneur de licence, ou par les deux : engagement du donneur de licence d'intervenir dans toute action en contrefaçon intentée par des tiers contre le preneur de licence, lorsque l'engagement pris par celui-ci de verser une rémunération au donneur de licence dépend du degré d'exploitation de la licence.

133. Ainsi, dans les limites des lois de propriété intellectuelle, qui spécifient les droits exclusifs du titulaire et les actes relevant de ces droits, et sous réserve des règles générales du droit des contrats et du droit applicable aux autres transactions commerciales et industrielles, les clauses d'un contrat de licence établissent le cadre juridique dans lequel le preneur de licence est autorisé à accomplir un ou plusieurs actes d'exploitation industrielle ou commerciale de produits incorporant une invention brevetée ou un dessin ou modèle enregistré, ou bien à faire usage d'une marque pour certains produits ou services.

134. Fondamentalement, le cadre juridique de la licence résulte du marché conclu entre le donneur de licence et le preneur de licence. Ce marché n'est effectif que dans la mesure où les deux parties le respectent et où les tribunaux sont prêts, dans les limites des législations relatives à la propriété intellectuelle, des règles générales du droit des contrats et des lois applicables aux autres transactions commerciales et industrielles, à ordonner l'exécution de ce marché lorsque l'une des deux parties est lésée par la conduite injustifiée de l'autre, ou à protéger les intérêts de l'une et de l'autre contre l'ingérence de tiers.

135. Lors de la négociation du transfert de techniques, l'entreprise preneuse de licence doit soigneusement examiner toutes les clauses que le futur donneur de licence souhaite inclure dans le contrat. Les points auxquels elle doit prêter attention sont l'identification de la technique ou du savoir-faire requis, l'appréciation et le choix de la technique ou du savoir-faire disponibles, compte tenu de ses capacités, de sa position sur le marché et des coûts, enfin l'étude de la technique et du savoir-faire, et de la manière dont ils peuvent être adaptés à ses besoins locaux. (Sur la négociation des contrats de licence, voir la troisième partie du *Guide sur les licences pour les pays en développement de l'OMPI*).

136. Pour empêcher l'insertion, dans les contrats de licence, de clauses qui, du moins de prime abord, ne paraissent pas être dans l'intérêt du preneur de licence ou de l'économie nationale, la loi de certains pays prévoit l'examen et l'enregistrement des contrats de licence. (*La Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*, articles 301 à 307, et la *Model Law for English-Speaking African Countries on Patents (Loi type pour les pays africains anglophones concernant les brevets)* articles 44 à 46, contiennent des dispositions à cet égard).

137. Bien que les entreprises des pays en développement soient vraisemblablement, dans la plupart des cas, en position d'acquéreur de techniques, cela ne doit pas les empêcher de jouer un rôle actif dans le transfert des techniques à d'autres entreprises. Une entreprise peut s'avérer particulièrement qualifiée pour fournir une technique qu'elle a mise au point si celle-ci peut être avantageusement utilisée dans les pays en développement, par exemple

si, compte tenu du niveau de développement du pays, cette technique favorise la création d'emplois. Lorsque les activités d'une entreprise de pays en développement lui permettent de prétendre jouer ainsi un rôle actif dans le transfert des techniques, elle doit assumer toutes les tâches décrites plus haut, les rôles étant cette fois inversés puisque l'entreprise n'acquiert pas les techniques mais qu'elle les vend.

138. Un contrat de licence doit contenir tous les faits, toutes les définitions et toutes les dispositions nécessaires à l'expression de l'intention et de la volonté des parties, et notamment :

- l'identification des parties et, le cas échéant, des personnes morales qui bénéficient aussi des droits consentis;
- l'objectif des contractants;
- la définition de l'objet de la licence;
- la portée du contrat, avec l'indication des actes qui peuvent être accomplis en vertu de la licence, et des pays où ils peuvent l'être (ce qui est essentiel si la licence couvre seulement une partie des actes protégés);
- les obligations des parties après la fin du contrat de licence, et notamment les clauses relatives à la confidentialité.

139. Dans le cas des licences de brevet et de savoir-faire, il est également essentiel de définir l'objet technique, le produit ou le procédé en question, ainsi que l'étendue du savoir-faire qui, le cas échéant, doit être fourni. A cet égard, le donneur de licence peut garantir que le savoir-faire qu'il transmet permet effectivement d'atteindre l'objectif fixé par le contrat.

140. Il importe aussi de préciser si l'autre partie aura accès aux perfectionnements de la technique apportés par le donneur ou par le preneur de licence, et qui aura le droit de les faire breveter.

141. La rémunération et les autres contreparties de l'utilisation des droits de licence figurent parmi les éléments les plus importants du contrat. Dans la plupart des cas, le contrat prévoit une rémunération qui peut prendre des formes différentes. La rémunération forfaitaire est une somme dont le montant est fixé à l'avance et peut être versé en une ou plusieurs fois. Les redevances, en revanche, sont des versements périodiques dont le montant est calculé a posteriori en fonction de l'exploitation économique du droit ou du savoir-faire conférés par la licence : ce calcul est fait à partir des résultats d'exploitation, c'est-à-dire des unités de production, des unités de vente, ou des bénéfices découlant de la fabrication ou de la vente du produit considéré. Quant aux honoraires, ils constituent la rémunération des services et des concours apportés par des experts techniques ou professionnels : ils sont fixes ou calculés par personne et selon la durée du service.

d) *Concurrence déloyale*

142. Constituent des actes de concurrence déloyale les actes, expressément interdits par la loi ou non, qui sont contraires aux usages honnêtes. Ce sont, notamment, les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi, etc., des produits ou des services considérés, ainsi que les actes de nature à créer une confusion avec l'établissement, les produits ou les services d'un concurrent, ainsi que les allégations fausses qui, dans l'exercice du commerce, sont de nature à discréditer les produits ou les services d'un concurrent (voir l'article 10bis de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* et les articles 50 à 53 de la *Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques*). Les actes de concurrence déloyale sont passibles de lourdes amendes dans un certain nombre de pays.

143. Des actes de concurrence déloyale peuvent se produire, notamment, en ce qui concerne le marquage, la publicité, l'étiquetage et la commercialisation des produits ou des services. Les responsables de la commercialisation et de la publicité d'une entreprise ne connaissent pas toujours parfaitement la législation applicable et la pratique en matière de concurrence déloyale. Donner des conseils en cette matière constitue donc une activité de propriété industrielle importante, d'autant plus que certains pays en développement commencent à se soucier sérieusement de lutter contre la concurrence déloyale. Cette activité consiste notamment pour l'entreprise à examiner ses projets de publicité et d'étiquetage et à étudier ses systèmes de commercialisation afin d'éviter de commettre des actes de concurrence déloyale; elle consiste aussi à surveiller les activités des entreprises concurrentes en vue de s'opposer à tout acte de concurrence déloyale dirigé contre l'entreprise.



#### IV. CREATION D'UN SERVICE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DANS L'ENTREPRISE OU RECOURS A DES SERVICES EXTERIEURS

144. En organisant leurs activités de propriété industrielle, les entreprises des pays en développement doivent décider si (ou dans quelle mesure) elles veulent se doter d'un service de propriété industrielle ou préfèrent confier ces activités à des services extérieurs. Il convient de noter que, même lorsqu'une entreprise souhaite créer un service de propriété industrielle assez développé, elle devra souvent faire appel à des services extérieurs, à savoir ceux de conseils et d'agents spécialisés en propriété industrielle, pour certaines activités comme le dépôt des demandes à l'étranger, ou encore lorsqu'un litige doit être porté devant les tribunaux.

145. Pour donner de bons résultats, les activités de propriété industrielle nécessitent un personnel qualifié et convenablement formé. Certains pays en développement ne disposent pas toujours, ou en nombre suffisant, du personnel ayant les qualifications et l'expérience requises pour travailler dans un service de propriété industrielle, et le caractère limité des activités de propriété industrielle de certaines entreprises ne justifie d'ailleurs pas forcément qu'on y affecte du personnel, même lorsque ce personnel existe. En conséquence, avant d'organiser un service de propriété industrielle, il faut déterminer, en faisant une étude de coûts réaliste, si ce service serait plus commode, plus efficace et plus économique que le recours à des services extérieurs.

146. En général, on peut dire que les activités, existantes et potentielles, d'une entreprise en matière de propriété industrielle doivent être relativement étendues pour justifier la création d'un véritable service de propriété industrielle. La dimension de l'entreprise, le nombre des demandes qu'elle dépose ou prévoit de déposer chaque année en matière de brevets, de marques et de dessins ou modèles industriels, sa situation sur le marché et l'ampleur de ses activités de licences, la qualité des services extérieurs disponibles et la capacité d'un service de propriété industrielle de susciter des activités inventives et innovatrices sont autant de facteurs à prendre en considération.

147. La décision de créer un service de propriété industrielle n'est donc pas de celles que l'on peut prendre à la hâte. Et même si elle prend cette décision, l'entreprise aurait, semble-t-il, intérêt à recourir tout de même dans un premier temps à des services extérieurs, tout en développant progressivement ses propres services sur des bases solides. Les services extérieurs pourraient en effet lui être d'un grand secours à cet égard. Au début, par exemple, le service de propriété industrielle pourrait, conseillé par un service extérieur, recenser les inventions faites dans l'entreprise, les techniques à acquérir et les marques à faire enregistrer, et il pourrait participer aux décisions sur la question de savoir où déposer des demandes, la procédure de dépôt étant prise en charge par le service extérieur. Ce dernier pourrait aussi aider à choisir la documentation voulue pour constituer la collection du service de la propriété industrielle, et donner des conseils pour la surveillance des activités de la concurrence.

148. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que la décision de recourir à un service extérieur ne décharge pas l'entreprise de ses fonctions de propriété industrielle. Le personnel de ses services juridique, technique et commercial devra assurer la liaison avec le service

extérieur et veiller à ce que l'importance de la propriété industrielle pour l'entreprise ne soit pas perdue de vue.

#### **A. Experts en propriété industrielle exerçant à titre libéral**

149. L'expert en propriété industrielle offre ses services aux clients pour tout ce qui se rapporte à la propriété intellectuelle. Aux fins de ce guide, on entend par "experts en propriété industrielle" les conseils ou les mandataires, en brevets ou en marques, les agents de brevets ou de marques et les avocats.

150. Malgré son titre, un conseil en brevets est dans bien des cas aussi un expert dans d'autres domaines de la protection de la propriété intellectuelle, par exemple celui des marques ou des dessins et modèles, ou du moins il travaille avec un spécialiste de ces domaines dans son cabinet juridique. De façon générale, il n'est pas nécessaire de s'adresser à différents cabinets juridiques pour les différentes catégories de droits de propriété intellectuelle. Au contraire, en travaillant avec un seul cabinet juridique, en particulier avec un cabinet du pays où elle est établie, l'entreprise améliorera l'efficacité générale de ses activités de propriété intellectuelle, parce que le cabinet en question pourra évaluer ses besoins globaux en matière de propriété intellectuelle et lui donner des conseils et des recommandations appropriés.

151. Les avocats qui exercent à titre libéral sont habilités par la loi à s'occuper de tout ce qui touche à la propriété industrielle, mais leurs services sont habituellement requis en cas de litige, et surtout dans les procès pour atteinte à la propriété intellectuelle, dans lesquels ils peuvent représenter soit l'entreprise demanderesse soit l'entreprise défenderesse. Faire un procès exige des connaissances et des compétences spéciales. C'est pourquoi une entreprise, même si elle possède son propre service de propriété industrielle et son propre service juridique, trouvera peut-être plus efficace de charger des avocats extérieurs de s'en occuper. Par ailleurs, dans certains pays, la loi impose des restrictions quant aux personnes habilitées à représenter des clients devant les tribunaux, auquel cas il est indispensable de faire appel aux services d'avocats extérieurs.

152. L'expert en propriété intellectuelle joue un rôle de mentor auprès de l'entreprise pour les questions de propriété intellectuelle : c'est lui qui fait en sorte qu'elle utilise au mieux les possibilités offertes par le système de propriété intellectuelle, dans le pays et dans le monde entier. C'est lui aussi qui évite autant que possible à l'entreprise les dommages découlant des actions des tiers. Pour jouer son rôle de façon satisfaisante, l'expert doit avoir la charge des activités pertinentes de l'entreprise, il doit être traité comme un membre de celle-ci et mis au courant des faits et des circonstances, même confidentiels, qui ont une incidence sur la protection de la propriété intellectuelle et qu'il doit donc connaître.

153. Un conseil ou un avocat en propriété industrielle peut exiger que les échanges d'informations et communications qu'il a avec son client soient entièrement couverts par le secret professionnel, et qu'ils ne puissent en aucun cas être divulgués à des tiers. Cela est particulièrement important dans les procédures judiciaires où, très souvent, le juge, sur la requête de l'autre partie ordonne au titulaire du brevet de déposer de nombreuses pièces et de divulguer beaucoup de données et renseignements, afin de permettre au tribunal de déterminer la portée réelle de ses droits.

## **B. Etendue de l'activité de l'entreprise en matière de propriété industrielle**

154. En principe, toute personne peut déposer une demande de titre de propriété industrielle et la faire instruire sans l'aide de services extérieurs. Les offices de propriété industrielle aident fréquemment les déposants à satisfaire aux exigences juridiques ou administratives du dépôt, et les examinateurs, ayant l'habitude des inventeurs et des déposants individuels, peuvent fournir une aide pendant la procédure. Une entreprise de moyenne ou petite dimension peut donc très bien envisager de s'occuper elle-même de ses brevets, de ses marques, etc., par exemple en confiant cette tâche complexe à un salarié jugé capable de la maîtriser. C'est le type de travail de propriété intellectuelle qui, dans les grandes entreprises, est accompli sur place par une "équipe" de propriété industrielle.

155. Toutefois, il est douteux que le salarié, à la différence des experts qui travaillent dans une équipe de propriété industrielle, puisse accomplir ce travail de propriété intellectuelle au mieux des intérêts de son entreprise. Les actions en contrefaçon, les problèmes d'opposition ou de validité dépasseront vraisemblablement ses compétences, et il sera nécessaire de faire appel aux services d'un expert extérieur.

156. En fait, il est souvent avantageux d'employer ces services extérieurs de façon régulière dès le début. Par exemple, s'agissant de la rédaction d'une demande de brevet, une revendication indûment limitée dans sa portée peut causer un tort grave à l'entreprise, et il peut être impossible de la modifier ultérieurement.

157. Il est souhaitable que toute entreprise recoure aux services d'experts de la propriété intellectuelle pour le travail de propriété intellectuelle. C'est à chaque entreprise, cependant, de décider de quelle façon elle doit le faire, en fonction de l'étendue de ses activités de recherche-développement, et de ses activités commerciales. A cet égard, on peut distinguer trois modèles fondamentaux.

### *a) Activité de recherche-développement mineure*

158. Le premier modèle s'applique aux entreprises qui pratiquent des méthodes s'appuyant sur l'état de la technique, et qui n'ont pas l'intention de perfectionner continuellement leurs techniques. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, y compris des

pays développés, qui produisent peu d'inventions et déposent donc seulement de temps à autre des demandes de brevet.

159. Si le dépôt de demandes de brevet n'est pas d'importance primordiale pour ces entreprises, elles ont tout intérêt par contre à faire enregistrer leurs marques et leurs modèles ou dessins industriels pour maintenir leur position sur le marché. Elles devraient également procéder à ce que l'on pourrait appeler un "filtrage", c'est-à-dire examiner les brevets déjà délivrés aux concurrents avant de commencer la fabrication et la vente, pour s'assurer que la technique envisagée est en fait librement utilisable. Si cet examen révèle l'existence de brevets concurrents, l'entreprise préférera peut-être acquérir les licences d'utilisation des brevets dont elle a besoin. En fait, un nombre considérable d'entreprises travaillent ainsi sous licence, lorsque la technique existante a été mise au point par d'autres et se trouve protégée par des brevets. L'entreprise doit alors négocier et conclure un contrat de licence, qui parfois inclut le savoir-faire.

160. Ainsi, même lorsqu'elle n'utilise que des techniques existantes, l'entreprise peut toujours se retrouver dans une situation où elle aura intérêt à utiliser les possibilités qu'offre le système de la propriété intellectuelle, ou même sera contrainte de le faire. Dans la plupart des cas, elle devra faire appel à des professionnels et confier à un expert en propriété intellectuelle les activités indispensables pour obtenir la protection de la propriété intellectuelle.

161. Etant donné l'étendue limitée du travail de propriété intellectuelle, ce sera vraisemblablement un membre de la direction qui assurera la communication entre l'entreprise et l'expert de l'extérieur. Il est très important qu'un schéma clair de répartition des compétences et des responsabilités de chacun soit établi; en particulier, il faut s'accorder sur la personne qui, dans l'entreprise, donnera des instructions à cet expert.

*b) Activité de recherche-développement moyenne*

162. Le deuxième modèle s'applique aux entreprises qui régulièrement mettent au point de nouveaux produits afin de maintenir leur part du marché. Ces entreprises disposeront par exemple d'équipes de recherche-développement qui, chaque année, réaliseront un certain nombre d'inventions.

163. Les remarques faites plus haut au sujet des marques, des dessins ou modèles et des contrats de licence sont aussi valables ici, à deux différences importantes près. Les inventions de l'équipe de recherche-développement devront être protégées par des brevets ou des modèles d'utilité, tout du moins dans le pays même; si l'entreprise vise le marché extérieur ou si elle a des concurrents à l'étranger, elle devra aussi envisager de déposer des demandes à l'étranger. Comme elle remplace de temps à autre ses produits par d'autres plus perfectionnés, elle doit refaire la procédure de filtrage décrite plus haut.

164. Il est également souhaitable de surveiller les activités en matière de brevets et de marques de la concurrence. Grâce à l'examen régulier de la documentation des brevets

publiés, l'équipe de recherche-développement saura comment éviter de risquer de porter atteinte aux brevets d'autres sociétés. Cet examen fera aussi apparaître la nécessité de faire opposition à des brevets, ou d'en demander l'annulation. Les propres brevets de l'entreprise peuvent aussi être attaqués par la concurrence et les circonstances peuvent amener l'une ou l'autre partie à intenter une action pour atteinte au brevet.

165. Il peut donc être nécessaire pour l'entreprise qui met au point de nouveaux produits d'avoir des activités dans presque tous les secteurs de la protection de la propriété intellectuelle. Elle peut décider d'allouer un pourcentage de son budget de recherche-développement au travail de propriété intellectuelle pour profiter pleinement du système.

166. Il se peut que ces entreprises disposent d'un personnel connaissant suffisamment les questions de propriété intellectuelle, et qu'elles puissent donc se passer des services de spécialistes extérieurs, en formant à cet effet une équipe des brevets interne. Si toutefois le nombre total des inventions annuelles est restreint, la solution de l'équipe des brevets interne peut s'avérer peu économique, et celle des services extérieurs, bien meilleure.

167. Dans un cas comme dans l'autre, l'entreprise devrait au moins établir un bureau de liaison avec son service extérieur. Ce bureau de liaison aurait toutes sortes de tâches qui, à terme, pourraient occuper son personnel à temps complet si le volume des activités de propriété intellectuelle l'exigeait. Il devrait, entre autres, s'occuper de la correspondance, transmettre les notifications et décisions des offices de brevet aux personnes concernées au sein de l'entreprise, recenser les inventions faites à l'intérieur de l'entreprise et envoyer les documents utiles au service extérieur, distribuer et parfois aussi choisir la documentation de brevet à distribuer à l'équipe de recherche-développement, et enfin tenir à jour les dossiers et les archives.

168. Le personnel de liaison doit posséder une formation technique, étant donné que les brevets sont des documents techniques, et connaître les notions élémentaires du droit de la propriété intellectuelle, les types de procédures, les règles administratives, ainsi que les barèmes des taxes. Il n'entre pas normalement dans ses attributions de rédiger la version définitive des demandes de brevet ou d'enregistrement, ni de s'occuper des procédures devant l'office de la propriété industrielle ou devant les tribunaux : c'est aux services extérieurs qu'incombent ces tâches.

### *c) Activité de recherche-développement importante*

169. Lorsque son équipe de recherche-développement réalise un nombre considérable de perfectionnements techniques et d'inventions chaque année, l'entreprise aura sans doute avantage à créer une équipe des brevets interne. Elle peut le faire de manière progressive, tout en continuant à laisser aux services extérieurs une partie des tâches, par exemple en cas de surcharge de travail imprévue. Le troisième modèle, en conséquence, concerne les entreprises qui ont en permanence une activité importante de recherche-développement afin de se maintenir parmi les meilleures dans leur domaine technique, et dont le souci constant

est d'accroître leur part sur le marché local ou international. Ces entreprises seront confrontées à des difficultés similaires à celles de la catégorie précédente, mais plus graves et plus lourdes de conséquences pour leur politique commerciale et industrielle.

170. En principe, ces entreprises ayant à s'occuper constamment de questions de propriété intellectuelle, il est extrêmement souhaitable qu'elles constituent une équipe des brevets interne, car cette solution présente un certain nombre d'avantages intéressants.

171. L'équipe des brevets est composée de salariés de l'entreprise, ce qui lui permet de maintenir les liens indispensables avec l'équipe de recherche-développement. Elle ne doit pas attendre qu'on lui signale les inventions, mais doit interroger le service de recherche-développement pour savoir quelles sont les nouvelles idées et leurs chances d'être brevetables, et utiliser les réponses comme base de son travail. La fréquence et la régularité de ces contacts entretiennent entre les deux équipes un climat de confiance et de respect mutuels, qui permet d'éviter les malentendus et l'insatisfaction.

172. Le personnel des brevets, étant sur place, peut aider l'ingénieur à décrypter la langue des brevets et lui en montrer ainsi de façon plus précise les implications et les pièges. Travaillant en coopération, l'équipe des brevets peut définir des profils d'intérêt tactique et compiler les publications pertinentes qu'elle transmet ensuite à l'équipe de recherche-développement.

173. L'entreprise dotée d'une équipe de recherche-développement verra vraisemblablement augmenter ses activités en ce qui concerne non seulement les titres de propriété intellectuelle, mais aussi les licences. Ce type d'entreprise aura généralement un portefeuille de brevets, assorti fréquemment d'un savoir-faire susceptible d'intéresser d'éventuels preneurs de licence - non seulement des entreprises de transformation et de fabrication, mais aussi des centres de recherche-développement publics ou financés par des fonds privés. Peut-être conclura-t-elle aussi des contrats de licence réciproques avec d'autres entreprises, qui font elles-mêmes de la recherche-développement dans une technique précise. Lorsque le partenaire est une grande société, le brevet de l'entreprise peut servir à équilibrer les pouvoirs économiques entre les partenaires au cours de la négociation du contrat, qui doit être menée avec le plus grand soin.

#### *d) Recours aux avocats*

174. Les entreprises des pays en développement peuvent juger indiqué, voire indispensable, de confier à des avocats de cabinets privés leur contentieux en matière de propriété industrielle (voir le paragraphe 151 ci-dessus).

## V. ROLE DU SERVICE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS L'ENTREPRISE

175. On l'a dit dans les paragraphes précédents, les entreprises dont les activités de propriété industrielle sont importantes ont intérêt à créer leur propre service de propriété industrielle, qui leur permet de suivre ces activités au jour le jour. De toute évidence, le travail du service de propriété industrielle doit être coordonné avec celui des autres services de l'entreprise. Il doit avoir en particulier d'étroites relations de travail avec le service technique, avec le service d'études commerciales et avec le service juridique général. Il doit aussi, le cas échéant, entretenir des relations avec les services de la production, des ventes, du personnel, de la comptabilité et des finances. En outre, il doit prendre une part active à toutes les décisions commerciales de l'entreprise et recevoir rapidement toutes les informations contenant des éléments qui l'intéressent (par exemple, sur les nouvelles orientations techniques ou commerciales).

176. Il n'existe pas de formule universelle permettant de déterminer à quelle partie de l'entreprise doit être rattaché le service de la propriété industrielle. Dans certaines entreprises, il fait partie du service juridique; dans d'autres, il dépend des services techniques et dans d'autres encore, de l'administration générale. Il est toutefois recommandé de veiller sérieusement à ce que le service de propriété industrielle soit rattaché au secteur de l'entreprise qui connaît manifestement le mieux les produits commercialisés et les projets concernant les produits futurs. Il est donc souvent utile de rattacher le service de propriété industrielle à la direction commerciale ou à la direction générale.

### A. Relations avec le service technique

177. L'instauration d'une coopération et de liens étroits entre le service de propriété industrielle et le service technique ou l'équipe de recherche-développement d'une entreprise est importante pour les activités de l'entreprise en matière de brevets et de dessins ou modèles industriels. Le service de propriété industrielle doit être parfaitement au courant des activités du service technique. Il doit être prêt à donner des conseils sur l'intérêt d'une activité inventive et à suggérer des axes de recherche lorsque des lacunes techniques apparaissent pendant l'examen d'un problème. En outre, il doit procéder à un échange continu d'informations avec le service technique au sujet des travaux de recherche-développement dans les domaines techniques pertinents (voir les paragraphes 170 et 171 ci-dessus).

178. L'un des principaux objectifs d'un service de propriété industrielle est d'obtenir une protection pour les inventions ou les dessins et modèles industriels réalisés par le service technique. Il doit par conséquent bien comprendre les activités de ce dernier, et les échanges réciproques d'informations entre les deux services sont donc indispensables. En vue de faciliter sa tâche et celle du service de propriété industrielle, le service technique doit soigneusement tenir à jour une documentation sur ses travaux. Pour encourager l'établissement des liens indispensables entre les deux services, il faut les installer dans des locaux voisins.

## **B. Relations avec le service des études commerciales**

179. Pour assurer la bonne marche des activités d'une entreprise en matière de marques et de brevets et éviter les actes de concurrence déloyale, il faut une coopération entre le service de propriété industrielle et le service des études commerciales.

180. Comme on l'a vu plus haut, le choix d'un signe servant de marque est une activité qui relève de la publicité ou de la stratégie commerciale. Avant que la marque soit choisie, le service de propriété industrielle doit cependant avoir la possibilité de procéder à une recherche et à un examen préliminaires d'antériorités pour éliminer les marques qui risquent de soulever des difficultés à l'enregistrement ou de porter atteinte à une autre marque. Il doit donc participer aux discussions concernant les pays dans lesquels le produit considéré sera commercialisé sous la marque, ou bien en être informé, afin de déterminer où l'enregistrement doit être demandé. Une coordination entre les deux services est également souhaitable pour déterminer où il convient de demander la protection d'un brevet pour une nouvelle invention, notamment s'il s'agit d'un produit ou d'un élément de produit destiné à être vendu à l'étranger.

181. Comme l'usage de la marque est souvent une condition de la protection, il doit y avoir des échanges d'information sur ce point entre le service de propriété industrielle et le service des études commerciales. Ce dernier doit consulter le premier pour s'assurer que la marque est utilisée convenablement. De même, comme une invention brevetée risque, dans certains pays, de faire l'objet d'une licence obligatoire si elle n'est pas exploitée dans un certain délai, le service des études commerciales doit se tenir au courant du portefeuille de brevets de l'entreprise pour pouvoir parer à cette éventualité.

182. Il doit aussi y avoir collaboration entre les deux services pour la surveillance des activités de la concurrence en matière de marques et de brevets. Comme le service des études commerciales a peut-être plus facilement accès aux informations émanant du marché que le service de la propriété industrielle, il doit être vigilant, pour déceler les cas possibles d'atteinte aux marques ou aux brevets de l'entreprise, et les signaler immédiatement au service de propriété industrielle.

183. Pour être efficace, une marque doit être connue. A cet égard, la publicité est un moyen efficace de lancer une marque et de la faire connaître aux consommateurs. Bien que la publicité ne constitue pas à proprement parler une activité de propriété industrielle, le service des études commerciales devra consulter régulièrement le service de propriété industrielle sur les questions de publicité.

184. Le service de propriété industrielle devra passer en revue toutes les annonces publicitaires de même que tous les prospectus, publications imprimées, étiquettes de produits, articles de presse, allocutions et autres communications externes, pour s'assurer que les marques en cause sont utilisées convenablement (par exemple, qu'elles sont toujours accompagnées d'un nom descriptif les empêchant de se transformer en noms génériques).

Il doit en outre examiner les publicités pour vérifier qu'elles ne soulèvent aucun problème de concurrence déloyale (voir les paragraphes 142 et 143 ci-dessus) et qu'elles ne divulguent pas prématurément une invention qui, de ce fait, perdrait sa nouveauté.

### **C. Relations avec le service juridique général**

185. Le service de propriété industrielle et le service juridique général doivent maintenir des rapports de travail et de coordination étroits.

186. Le service juridique général doit vérifier les divers accords négociés ou rédigés par le service de propriété industrielle, notamment du point de vue de la législation sur les trusts ou les cartels, de la législation fiscale et parfois des règlements douaniers ou d'autres considérations juridiques générales. En outre, avant même l'ouverture des négociations, les deux services doivent se concerter pour déterminer quelle devra en être l'orientation. Il peut aussi se révéler nécessaire de consulter le service juridique général lorsqu'un procès paraît probable; cela dépendra des liens particuliers qui existent entre le service de propriété industrielle et le service juridique général, ainsi que de leurs compétences respectives.

### **D. Relations avec d'autres services**

187. En fonction de la dimension de l'entreprise et de son mode d'organisation, le service de propriété industrielle doit avoir des relations avec différents autres services dans l'accomplissement de ses activités. Pour donner quelques exemples, indiquons qu'il doit entretenir des relations avec le service du personnel concernant les contrats de travail, avec les services de production et de vente concernant les activités des concurrents, avec les services comptables concernant le suivi des redevances de licence, et avec le service des finances concernant l'évaluation des licences possibles. En résumé, le service de propriété industrielle a de nombreuses relations au sein de l'entreprise et, comme il est appelé à recevoir des informations dans le cadre de son travail, il constitue souvent un précieux canal de transmission de l'information dans l'ensemble de l'entreprise.

### **E. Relations avec l'office de la propriété industrielle**

188. La fonction traditionnelle de l'office de la propriété industrielle était d'instruire les demandes de brevet ou d'enregistrement qui lui étaient soumises, et d'enregistrer les droits accordés, après les avoir ou non examinés quant au fond. On l'a souvent comparé pour cette raison au registre foncier.

189. Dans sa conception moderne, le rôle de l'office de la propriété industrielle est bien plus dynamique et complet, puisqu'il inclut un certain nombre de tâches jugées indispensables pour promouvoir l'industrie nationale et soutenir les activités industrielles et commerciales des entreprises. Ces nouvelles tâches consistent notamment à :

- apporter l'information en matière de propriété industrielle sous une forme aisément accessible;
- aider le public à utiliser les sources disponibles d'accès à cette information;
- faciliter les démarches des déposants, surtout de ceux que déroutent les exigences juridiques et administratives; enfin
- analyser les tendances du progrès technique, afin d'en prédire les orientations futures possibles.

190. Le degré d'accomplissement de ces tâches varie selon les offices de propriété industrielle, souvent en fonction des ressources humaines et financières disponibles. Toutefois, tout le monde s'accorde à dire que ces activités sont extrêmement bénéfiques à l'industrie nationale et qu'elles doivent être renforcées. Les entreprises, de leur côté, doivent les encourager en faisant usage des programmes qui leur sont offerts le cas échéant. Aussi le service chargé de la propriété industrielle au sein de l'entreprise doit-il rester en liaison permanente avec l'office national de la propriété industrielle.

#### **F. Autres relations**

191. Le service de propriété industrielle d'une entreprise doit aussi se tenir au courant des nouveautés, locales et étrangères, s'il veut suivre activement l'évolution juridique, technique et administrative continuelle de propriété industrielle et de ses rapports avec d'autres domaines du droit, tant au niveau national qu'international. En matière de propriété industrielle, la législation, généralement assez complexe, est étroitement liée à celle d'autres domaines. Pour qu'un service de propriété industrielle fonctionne bien, il faut donc que ses membres aient une bonne compréhension d'ensemble du rôle de la propriété industrielle dans le développement industriel et commercial.

## VI. PERSONNEL

192. Le succès des activités de propriété industrielle d'une entreprise dépend largement des qualités du personnel, cadres ou personnel de secrétariat, qu'elle y affecte.

### A. Cadres

193. En ce qui concerne les activités en matière de brevets, dans une entreprise dotée d'un véritable service de propriété industrielle, le responsable au moins de ce service devra posséder un diplôme, de préférence à la fois en science et en droit, ou des qualifications équivalentes. En d'autres termes, il devra connaître un domaine technique approprié comme l'ingénierie, la chimie, l'électronique ou la physique, et être capable d'interpréter et d'appliquer la législation nationale et internationale pertinente (par exemple, la législation, les traités et la jurisprudence sur les brevets, les modèles et certificats d'utilité, les dessins et modèles industriels, le code de procédure civile et, pour les licences, la législation et la jurisprudence sur les transferts de technique, les contrats et le commerce).

194. Les activités en matière de marques requièrent une bonne compréhension de la législation nationale, des traités et de la jurisprudence en matière de marques et de concurrence déloyale, et l'aptitude à les interpréter et à les appliquer. Une certaine connaissance des principes de la publicité et de la commercialisation est également utile. Il en est de même en ce qui concerne les activités en rapport avec les dessins et modèles industriels et la protection contre la concurrence déloyale.

195. Pour plus de commodité, et en raison du nombre des formalités identiques (par exemple, les demandes de brevet, d'enregistrement de marques et de dessins ou de modèles industriels doivent habituellement être déposées auprès de la même administration), il est souhaitable de regrouper toutes les activités de propriété industrielle au sein d'un même service; l'idéal serait donc que les membres de ce service soient qualifiés pour s'occuper de toutes les questions de propriété industrielle. Lorsque la charge de travail est suffisamment importante, une spécialisation peut se justifier mais le chef du service en tout cas doit être suffisamment qualifié pour s'occuper au moins des brevets et des marques, et de leurs rapports avec d'autres domaines du droit et de l'industrie. Naturellement, les caractéristiques propres à chaque entreprise détermineront si, dans le service de propriété industrielle, l'accent doit être mis davantage sur les brevets, sur les marques ou sur les dessins et modèles industriels.

196. Dans les paragraphes précédents, il était question des services de propriété industrielle complètement opérationnels. Dans la phase initiale de la création d'un tel service, les entreprises pourraient envisager de constituer une équipe de propriété industrielle comprenant des membres des services techniques, commerciaux, juridiques et autres, qui pourraient être partiellement libérés de leurs tâches normales afin de pouvoir entreprendre des activités en matière de propriété industrielle. Les travaux de l'équipe seraient coordonnés et dirigés par un cadre qualifié, qui pourrait être un administrateur de haut niveau de l'entreprise.

197. Les membres d'un service de propriété industrielle, pleinement opérationnel ou non, devraient être affiliés à des organismes ou associations professionnelles s'occupant de brevets, de marques ou de licences, afin d'approfondir leurs compétences et de nouer des contacts et de bonnes relations avec leurs homologues qui travaillent dans d'autres entreprises, dans des institutions gouvernementales, ou qui exercent leur métier à titre libéral. Pour se doter du personnel qualifié nécessaire pour les activités de propriété industrielle, les entreprises doivent envisager de créer des programmes de formation interne, faire usage aussi des programmes proposés par les autorités et institutions nationales, ainsi que par les organisations régionales et internationales, intergouvernementales et non gouvernementales - par exemple, les possibilités de formation offertes dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle. Elles doivent aussi encourager la création de programmes de formation plus nombreux et plus vastes à tous les niveaux.

198. Outre leur propre formation, les membres du service de propriété industrielle devront assurer la formation d'autres personnes dans l'entreprise, pour les sensibiliser à l'importance de la propriété industrielle en tant qu'outil du développement technique. Ils devront notamment insister sur la nécessité de mettre en évidence l'activité inventive et de protéger les marques de l'entreprise.

199. Si une entreprise veut bénéficier des techniques modernes d'information sur la propriété intellectuelle qui sont décrites ci-dessus (voir paragraphes 108 à 116), elle a aussi intérêt à engager une personne ayant une formation, ou du moins des connaissances, dans les techniques en question - particulièrement pour utiliser en ligne les services d'information, ainsi que l'information disponible sur disques compacts ROM.

## **B. Personnel de secrétariat**

200. Les activités de propriété industrielle nécessitent l'engagement de plusieurs catégories de personnel de secrétariat, dont les tâches pourront varier quelque peu d'une entreprise à l'autre. Ce personnel doit de toute façon comprendre :

- des secrétaires, qui seront chargées de préparer la correspondance et de dactylographier les demandes;
- éventuellement un dessinateur spécialement formé, qui sera chargé de réaliser les dessins qui accompagnent les demandes;
- des commis, qui tiendront les archives des inventions protégées et des marques enregistrées, classeront les demandes de protection et veilleront, par exemple, à ce que les taxes soient acquittées en temps voulu (on ne saurait trop souligner l'importance de cette tâche);
- un bibliothécaire ou un commis bibliothécaire, qui devra tenir à jour la collection des documents de propriété industrielle et des dossiers de recherche.

## VII. LOCAUX, MATERIEL ET MOYENS NECESSAIRES

### A. Locaux

201. Pour déterminer quels locaux allouer au service de propriété industrielle, il faut tenir compte du caractère méticuleux du travail qui doit être accompli, et de la nécessité de conserver les dossiers et documents. La conservation des dossiers ou des documents sur microfilms ou microfiches requiert certes un investissement en temps et en argent, mais elle permet de réduire notablement la place nécessaire. Cependant, comme les microfilms et les microfiches peuvent être endommagés s'ils sont exposés à une humidité excessive, il sera peut-être indispensable de climatiser les locaux dans lesquels on stocke l'information sous cette forme.

### B. Conservation des archives

202. La conservation des archives est d'une grande importance dans les activités en matière de brevets et de marques. Les services de propriété industrielle doivent connaître parfaitement leur portefeuille national et étranger de brevets et de marques, leurs demandes en instance comme celles en préparation, et en avoir des dossiers complets. Il importe par exemple de conserver la trace des renseignements suivants : les taxes qui doivent être acquittées et les dates d'échéance; les priorités qui peuvent être revendiquées et l'expiration des délais de priorité; la situation de toutes les demandes qui ont été ou vont être déposées auprès d'un office de la propriété industrielle; la situation de tous les recours ou actions en justice auxquels le service est intéressé. Il faut en outre conserver des dossiers très complets touchant à la gestion de tous les accords de licence conclus par l'entreprise.

203. Les entreprises doivent s'efforcer d'adopter des systèmes de conservation des archives faciles à comprendre et à utiliser, directs, adaptables et peu complexes. L'utilisation des systèmes d'archivage mécanisés se répand de plus en plus; les entreprises des pays en développement peuvent envisager de recourir à des systèmes mécanisés simples, mais elles ne doivent pas les considérer comme indispensables. Avec le développement des ordinateurs personnels et des logiciels commerciaux standard, de nombreuses entreprises ont introduit des systèmes d'archivage informatisé.

### C. Information en matière de propriété industrielle

204. Pour pouvoir accéder aux services d'information sur la propriété industrielle par les nouvelles techniques d'information, il convient d'utiliser un matériel informatique approprié.

## D. Documentation

205. Une documentation minimale adéquate est essentielle pour mener à bien les activités en matière de propriété industrielle. Un service de propriété industrielle devrait donc avoir accès à une documentation comportant :

en ce qui concerne les activités en matière de brevets,

- les documents de brevet se rapportant au domaine d'activité de l'entreprise et émanant i) du pays de l'entreprise et ii) au moins d'un pays techniquement avancé utilisant la même langue que le pays de l'entreprise (ou la langue étrangère la plus connue dans ce pays), ces documents étant classés en fonction de la classification internationale des brevets (CIB);
- les abrégés de brevet se rapportant au domaine d'activité de l'entreprise et émanant d'autres pays, classés en fonction de la classification internationale des brevets (CIB), dans la mesure où il est relativement facile de se les procurer;
- la *Gazette du PCT* et le *Journal officiel de l'Office européen des brevets*;

en ce qui concerne les activités en matière de marques,

- le bulletin des marques du pays de l'entreprise;
- les bulletins des marques des autres pays dans lesquels l'entreprise est particulièrement active;
- un dossier de recherche constitué à partir de la documentation contenue dans les bulletins précités, et répertoriant toutes les marques
  - i) se rapportant à la même classe ou à une classe similaire de produits ou de services suivant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques établie par l'Arrangement de Nice, ou bien
  - ii) similaires aux marques de l'entreprise (classées en fonction de la classification internationale des éléments figuratifs des marques établie par l'Arrangement de Vienne, pour ce qui touche aux marques contenant des éléments figuratifs);

en ce qui concerne les activités en matière de dessins et modèles industriels,

- les mêmes éléments que pour les activités en matière de brevets, ces éléments étant classés en fonction de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels établie par l'Arrangement de Locarno;

et, en général,

- la législation et la jurisprudence applicables du pays de l'entreprise et d'autres pays ou régions où la protection est régulièrement demandée, y compris les traités en vigueur;

- les revues juridiques traitant de la propriété industrielle, telles que *La Propriété industrielle et le droit d'auteur*, publiée par l'OMPI.

206. Lorsqu'il existe une collection de documents sur la propriété industrielle accessible au public, le service de propriété industrielle doit en faire usage au lieu de constituer sa propre collection minimale, ou en complément de celle-ci. En revanche, lorsqu'il n'en existe pas, le service de propriété industrielle devra se doter d'une collection plus complète. En pareil cas, il convient de se rappeler que ce service ne doit conserver que la documentation se rapportant directement à la propriété industrielle; la documentation juridique de caractère général doit être conservée par le service juridique général, et la documentation technique de caractère général par le service technique. Lorsque la documentation est conservée sur microfilms, microfiches ou encore sur disques compacts ROM, il doit y avoir en outre un nombre suffisant de lecteurs de microfilms, de microfiches ou de disques compacts ROM. Il peut aussi être souhaitable d'avoir accès à une imprimante à laser ou à toute autre imprimante convenable.

### **E. Photocopie**

207. Les services de propriété industrielle, étant souvent amenés à établir et à fournir des documents en plusieurs exemplaires, ont besoin d'un matériel de photocopie adéquat.



## ANNEXE

### BASES DE DONNEES SUR DISQUE COMPACT ROM EXISTANT DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

#### 1. Disques de base de type ESPACE :

##### Bases de données de l'Office européen des brevets

###### ESPACE-EP-A

Base de données en fac-similé contenant les demandes de brevet européen; mise à jour hebdomadaire 1978-

###### ESPACE-EP-B

Base de données en fac-similé contenant les brevets européens délivrés; mise à jour hebdomadaire 1980-

###### ESPACE-FIRST

Base de données en fac-similé contenant la première page des demandes de brevet européen et de brevet PCT; mise à jour bimestrielle 1988-

###### ESPACE-WORLD

Base de données en fac-similé contenant les demandes internationales de brevet (PCT); mise à jour toutes les deux semaines (publié conjointement avec l'OMPI) 1988-

#### 2. Bases de données en fac-similé contenant des collections de brevets nationaux

###### ESPACE-AT

Documents de brevet autrichiens 1990-

###### ESPACE-BX

Documents de brevet des pays du Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)

###### ESPACE-DE

Demandes et documents de brevet allemands 1980-

###### ESPACE-DK

Documents de brevet danois 1990-

###### ESPACE-ES

Documents de brevet espagnols 1990-

ESPACE-IT	Documents de brevet italiens	1994
ESPACE-ME	Documents de brevet mexicains	1991-
ESPACE-PRECES	Documents de brevet de certains pays d'Europe orientale (Bulgarie, Hongrie, Pologne, République slovaque, République tchèque, Roumanie)	1992-
EPACE-UK	Documents de brevet du Royaume-Uni	1990-
DOPALES-PRIMERAS	Première page des documents de brevet latino-américains (publié conjointement par l'OEB, l'OMPI et l'Office espagnol des brevets et des marques)	1991-
US Images	Documents de brevet des Etats-Unis d'Amérique (publié par MicroPatent)	
COSMOS	Documents de brevet français (disque publié par l'INPI, France)	1994-
USAPAT	Base de données en fac-similé contenant les documents de brevet des Etats-Unis d'Amérique (trois disques par semaine) (publié par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique)	1994-
PATENT IMAGES	Base de données en fac-similé contenant les documents de brevet des Etats-Unis d'Amérique (disque publié par MicroPatent)	1975-

### 3. Autres bases de données en fac-similé

JPO CD-ROM	Base de données en fac-similé contenant les demandes de brevet et de modèle d'utilité japonais non examinées	1993-
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

JPO CD-ROM B & Y	Base de données en fac-similé contenant les demandes de brevet et de modèle d'utilité japonais examinés	1994-
PATENTVIEW	Base de données en fac-similé contenant les documents de brevet des Etats-Unis d'Amérique (publié par Derwent - ex-Research Publications)	
<b>4. Bases de données bibliographiques</b>		
BANAPA	Base de données bibliographiques concernant les brevets et dessins et modèles industriels mexicains	1980-
BREF	Base de données bibliographiques concernant les demandes de brevet français (avec abrégé et dessin)	1989-
CASSIS/BIB	Base de données bibliographiques essentielles concernant les brevets des Etats-Unis d'Amérique	1969-
CASSIS/CLASS	Base de données relatives au classement des brevets des Etats-Unis d'Amérique	1790-
CD-CIBEPAT	Données bibliographiques concernant les brevets (abrégé compris) de l'Espagne, ainsi que de l'Argentine, de la Colombie, du Mexique et d'autres pays latino-américains	1969-
CNPAT/ABST	Base de données bibliographiques concernant les demandes de brevet et de modèle d'utilité chinois (en chinois)	1985-
CNPAT/ACCESS	Base de données bibliographiques concernant les demandes de brevet et de modèle d'utilité chinois (en anglais)	1985-

- CD-NAMESEARCH**  
Base de données bibliographiques concernant les marques du Canada, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni (avec images)
- ESPACE-ACCESS-A**  
Base de données bibliographiques concernant les demandes de brevet européen et les demandes internationales de brevet (PCT) (avec abrégé); mise à jour trimestrielle 1978-
- ESPACE-ACCESS-B**  
Base de données bibliographiques concernant les brevets européens délivrés (avec revendications); mise à jour trimestrielle 1978-
- ESPACE-Bulletin**  
Bulletin des brevets de l'Office européen des brevets, sous une forme déchiffrable par ordinateur; mise à jour bimestrielle 1978-
- ESPACE-LEGAL**  
Texte complet de la Convention sur le brevet européen et base de données bibliographiques concernant les décisions de la Chambre de recours; mise à jour deux fois par an 1978-
- HUNPATHECA**  
Base de données bibliographiques concernant les documents de brevet hongrois (demandes, brevets) 1920-
- JOPAL**  
Journal of Patent Associated Literature : base de données bibliographiques concernant des articles publiés dans les principaux périodiques scientifiques et techniques (disque publié par l'OMPI) 1981-
- MARQUESA**  
Base de données bibliographiques concernant les marques (avec images) du Royaume-Uni
- OG-PLUS**  
Bulletin des brevets des Etats-Unis d'Amérique sur disque compact ROM (avec abrégés et images) 1993

**PATOS**

Base de données bibliographiques concernant les demandes de brevet allemand (avec revendications) 1980

**RUSSIAN PATENTS ON CD-ROM (ENGLISH ABSTRACTS)**

Base de données bibliographiques concernant les brevets russes, avec abrégés consultables en anglais (plus tableaux et dessins en fac-similé) 1994-

**ROMARIN**

Base de données bibliographiques établie à partir du registre international des marques de l'OMPI (avec images en noir et blanc et en couleur)

**US Patent Search**

Base de données bibliographiques concernant les brevets des Etats-Unis d'Amérique (avec abrégés et revendications) 1975-

**5. Bases de données en texte complet****ESPACE-LEGAL**

Texte complet de la Convention sur le brevet européen et base de données bibliographiques concernant les décisions de la Chambre de recours; mise à jour deux fois par an 1978-

**IPC:CLASS**

Toutes les éditions (1<sup>re</sup> à 6<sup>ème</sup>) de la classification internationale des brevets en français et en anglais, et éditions les plus récentes dans d'autres langues

**IPLIX**

Collection de lois et traités de propriété industrielle, déchiffrable par ordinateur (publié par l'OMPI)

**RUSSIAN PATENTS ON CD-ROM**

Base de données contenant le texte complet des brevets russes (en Russe), avec abrégés consultables en anglais (plus tableaux et dessins en fac-similé) 1994-

## US Fulltext

Base de données contenant le texte complet des brevets US (le texte est codé en texte complet, contrairement aux bases de données en fac-similé dans lesquelles il est stocké en mode image); nouveaux disques chaque mois (publié par MicroPatent)

1990-

L'OMPI publie régulièrement un inventaire complet donnant des informations plus détaillées. Pour plus de renseignements, s'adresser aux organismes suivants :

Bertelsmann, Munich

Derwent Direct, Londres

Office européen des brevets, agence de Vienne, Vienne

MicroPatent, Cambridge (Etats-Unis d'Amérique)

Silver Platter, Londres

OMPI, Genève.

## BIBLIOGRAPHIE

Arnold, Tom et Vaden, Frank S., III. *Invention Protection for Practicing Engineers*. Barnes & Noble, New York, 1971.

Bouju, André. *Direction des entreprises et brevets d'invention*. Editions de l'Entreprise Moderne, Paris, 1961.

Clark, Trevor. *The Management of Inventive People*. Cove Press, Severna Park (Maryland), 1980.

De Simone, Anthony R., et al. "The Organization and Management of a Corporate Trademark Department". *The Trademark Reporter*, vol. 57, n° 9 (septembre 1967), p. 581 à 611.

Libmann, François. *Méthodes pour innover et se diversifier*. Les Editions d'organisation, Paris, 1980.

Melville, L.W. *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing* (3<sup>e</sup> édition). Sweet & Maxwell et Clark Boardman, Londres et New York, 1979.

*Loi type pour les pays en voie de développement concernant les dessins et modèles industriels*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1970, Publication OMPI n° 808.

*Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale*. Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (organisation dont est issue l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), Genève, 1967, Publication OMPI n° 805.

*Model Law for English-Speaking African Countries on Patents*, rédigée par les secrétariats de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, sous l'égide du Comité des questions de brevet de la Conférence sur la législation de l'Afrique anglophone en matière de propriété industrielle. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1978.

*Model Law for English-Speaking African Countries on Trade Marks*, rédigée par le Comité des questions de marques et de dessins et modèles industriels, et approuvée par le Conseil de l'Organisation de la propriété industrielle de l'Afrique anglophone (ESARIPO). Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1979.

Scheller, Emil. "Management of a Trademark Operation Within a Corporation". *The Trademark Reporter*, vol. 59, n° 4 (avril 1969), p. 221 à 231.

Sperber, Philip. *Intellectual Property Management-Law-Business-Strategy* (édition révisée). Clark Boardman, New York, 1980.

United States Trademark Association. *Trademark Management. A Guide for Executives*. Clark Boardman, New York, 1981.

*The Use of the Patent System by Industrial Enterprises in Developing Countries : Seminar on the Setting Up of Patent Departments in Industrial Enterprises Organized by INPI (Brazil) with the Cooperation of WIPO*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1981, Publication OMPI n° 643.

Wade, Worth. *The Corporate Patent Department-Its Organization-Administration-Functions* (deuxième édition). Advance House, Ardmore (Pennsylvanie), 1963.

*OMPI - Guide pour les pays en développement sur l'examen des demandes de brevet*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1982 (existe aussi en version abrégée), Publication OMPI n° 625.

*OMPI - Guide de la réglementation des questions juridiques que pose l'activité inventive commune entre partenaires de pays différents*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1984, Publication OMPI n° 650.

*OMPI - Guide sur les licences pour les pays en développement : un guide sur les aspects juridiques de la négociation et l'élaboration de licences de propriété industrielle et d'accords de transfert de techniques adaptés aux besoins des pays en développement*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1992, Publication OMPI n° 620.

*Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1979 (volume I), Publication OMPI n° 840 et 1980 (volume II), Publication OMPI n° 841.

*OMPI - Principes directeurs pour l'organisation d'un centre d'information et de documentation en matière de brevets*, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1987, Publication OMPI n° 658.

*Services d'information en matière de brevets de l'OMPI pour les pays en développement*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1992, Publication OMPI n° 705.

*New Technologies for Storage and Access to Industrial Property Information*. Journées d'études interrégionales de l'OMPI sur la gestion de la propriété industrielle au niveau des entreprises, Genève, juin 1993.

Luciana Goulart de Oliveira, *Patent Information and Documentation as an Aid to Research and Development*. Journées d'études interrégionales de l'OMPI sur la gestion de la propriété industrielle au niveau des entreprises, Genève, juin 1993.

Otmar Rafeiner, *Providing Industrial Property Services to Enterprises : The Role of an Industrial Property Office*. Journées d'études interrégionales de l'OMPI sur la gestion de la propriété industrielle au niveau des entreprises, Genève, juin 1993.

Minha Park, *The Role of an Intellectual Property Department in an Enterprise in a Developing Country*. Journées d'études interrégionales de l'OMPI sur la gestion de la propriété industrielle au niveau de l'entreprise, Genève, juin 1993.

Ronald E. Myrick, *The Technological Innovation Process; Patent Documentation as a Source of Technological Information*. Colloque régional asiatique de l'OMPI sur la promotion de l'invention de l'innovation, New Delhi, février 1992.

*OMPI - Répertoire mondial des sources d'information en matière de brevets*, Publication OMPI n° 209.

*OMPI - Manuel sur l'information et la documentation en matière de brevets*, Publication OMPI n° 208.

*PCT - Guide du déposant*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, Publication OMPI n° 432.

*Comment obtenir un brevet européen?* Office européen des brevets, Munich.

*Introduction au droit et à la pratique en matière de marques. Notions fondamentales*. Manuel de formation de l'OMPI, Genève, 1994, Publication OMPI n° 653.

*Introduction to Patent Law and Practice. The Basic Concepts*. Manuel de formation de l'OMPI, Genève, 1989, Publication OMPI n° 672.

*Principes directeurs pour la gestion et l'exploitation des inventions brevetées des organismes de recherche-développement dans les pays en développement*. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Genève, 1989, Publication OMPI n°668.





