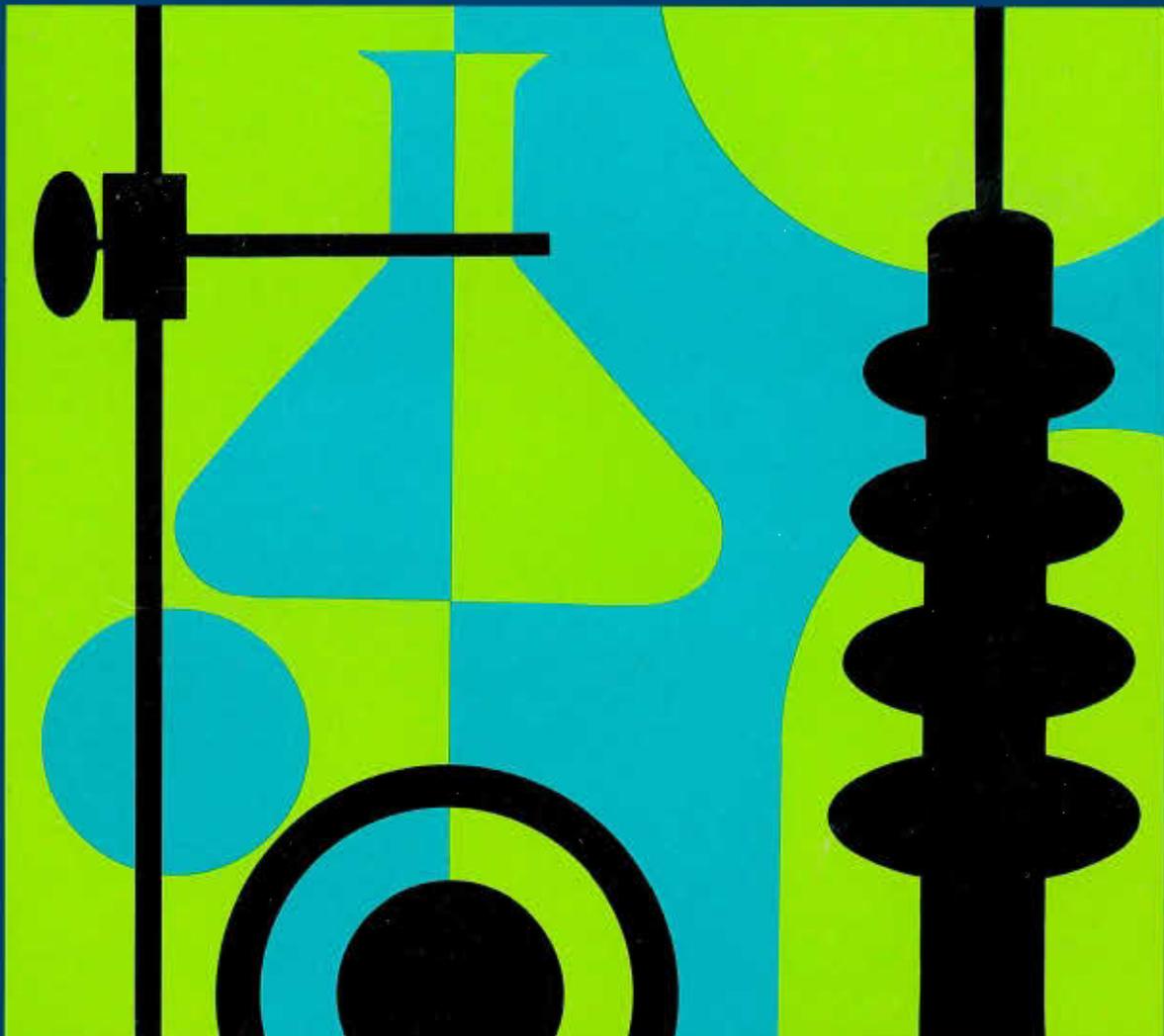


LOI TYPE DE L'OMPI
POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
CONCERNANT LES INVENTIONS

Volume II

SAVOIR-FAIRE
EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS
CERTIFICATS D'INVENTEUR
TECHNOVATIONS
BREVETS DE TRANSFERT DE TECHNIQUES



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Genève 1980

ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**LOI TYPE DE L'OMPI
POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
CONCERNANT LES INVENTIONS**

Volume II

**SAVOIR-FAIRE
EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS
CERTIFICATS D'INVENTEUR
TECHNOVATIONS
BREVETS DE TRANSFERT DE TECHNIQUES**



GENÈVE
1980

**PUBLICATION OMPI
N° 841 (F)**

ISBN 92-805-0024-4

© OMPI 1980

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
INTRODUCTION	5
TEXTE DE LA LOI TYPE	9
Deuxième Partie: Savoir-faire	13
Troisième Partie: Examen et enregistrement des contrats	15
Quatrième Partie: Certificats d'inventeur	19
Cinquième Partie: Technovations	27
COMMENTAIRE DE LA LOI TYPE	29
Deuxième Partie: Savoir-faire	33
Troisième Partie: Examen et enregistrement des contrats	37
Quatrième Partie: Certificats d'inventeur	47
Cinquième Partie: Technovations	57
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA LOI TYPE	65
Deuxième Partie: Savoir-faire	69
Troisième Partie: Examen et enregistrement des contrats	71
Quatrième Partie: Certificats d'inventeur	75
Cinquième Partie: Technovations	77
LISTE DES EXPERTS ET AUTRES PARTICIPANTS	79
ANNEXE: Sixième Partie: Brevets de transfert de techniques	85

INTRODUCTION

INTRODUCTION

1. *La publication du présent volume fait suite à celle, intervenue en 1979, du volume I de la Loi type de l'OMPI pour les pays en développement concernant les inventions. Alors que le volume I contient la première Partie de la Loi type, qui traite des brevets d'invention, le présent volume contient les autres Parties de la Loi type, qui traitent du savoir-faire (deuxième Partie), de l'examen et de l'enregistrement des contrats (troisième Partie), des certificats d'inventeur (quatrième Partie), des technovations (cinquième Partie) et, en annexe à la Loi type, conformément à une décision prise par le Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (ci-après «le Comité permanent»), des brevets de transfert de techniques (sixième Partie).*

2. *Il est rappelé que les travaux d'élaboration de la Loi type ont été placés sous l'égide du Comité permanent et qu'un Groupe de travail sur la Loi type pour les pays en voie de développement concernant les inventions et le savoir-faire («know-how») a tenu huit sessions à ce sujet. Après la huitième (et dernière) session de ce Groupe de travail, le Bureau international de l'OMPI a élaboré le dernier projet des Parties de la Loi type qui font l'objet du présent volume et a soumis ce dernier projet au Comité permanent, pour observations, conformément à une décision prise par le Comité de coordination de l'OMPI et le Comité exécutif de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) lors de leurs sessions de septembre/octobre 1978. Sur la base des observations présentées au cours de la session qu'a tenue le Comité permanent en avril/mai 1980, le Bureau international a encore apporté des modifications au dernier projet avant de procéder à la publication du présent volume.*

3. *L'introduction par laquelle s'ouvre le volume I de la Loi type contient d'autres informations auxquelles le lecteur est prié de se référer.*

Genève, 1980

Arpad Bogsch
Directeur général de l'OMPI

TEXTE DE LA LOI TYPE

Deuxième Partie: Savoir-faire

Troisième Partie: Examen et enregistrement des contrats

Quatrième Partie: Certificats d'inventeur

Cinquième Partie: Technovations

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
DEUXIÈME PARTIE: SAVOIR-FAIRE	13
Article 201: Définitions	13
Article 202: Contrat de savoir-faire	13
Article 203: Droits et obligations découlant du contrat de savoir-faire	13
Article 204: Poursuites pour certains actes concernant le savoir-faire	14
TROISIÈME PARTIE: EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS	15
Article 301: Obligation d'enregistrement; définitions	15
Article 302: Office des brevets; registre des contrats; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets	15
Article 303: Soumission du contrat	16
Article 304: Examen quant à la forme	16
Article 305: Examen quant au fond	16
Article 306: Enregistrement ou refus de l'enregistrement; certificat; publication	18
Article 307: Recours	18
QUATRIÈME PARTIE: CERTIFICATS D'INVENTEUR	19
Article 401: Protection des inventions	19
Article 402: Office des inventions; restrictions concernant les employés de l'Office des inventions	19
Article 403: Registre des certificats d'inventeur	19
Article 404: Consultation des dossiers	19
Article 405: Inventions pouvant faire l'objet de certificats d'inventeur	20
Article 406: Possibilité d'obtenir un certificat d'inventeur	20
Article 407: Transformation en une demande de brevet ou un brevet ou transmission judiciaire de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur	20
Article 408: Déclaration frauduleuse concernant la qualité d'inventeur	21
Article 409: Demande de certificat d'inventeur; examen; délivrance du certificat d'inventeur	21
Article 410: Droits et obligations du déposant ou du titulaire du certificat d'inventeur	21
Article 411: Droits et obligations de l'Etat; définition d'«exploitation»	22
Article 412: Limitation des droits	22
Article 413: Droits dérivés d'une fabrication antérieure ou d'un emploi antérieur	23
Article 414: Durée du certificat d'inventeur	23
Article 415: Transmission par voie successorale de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur	23
Article 416: Copropriété de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur	23
Article 417: Titres de protection dépendants	24
Article 418: Annulation du certificat d'inventeur	24
Article 419: Effets de l'annulation	24
Article 420: Actes constituant une contrefaçon	24
Article 421: Action en contrefaçon	24
Article 422: Action en constatation	25
Article 423: Poursuites pénales	25

	<i>Page</i>
CINQUIÈME PARTIE: TECHNOVATIONS	27
Article 501: Définitions	27
Article 502: Droit au certificat de technovation	27
Article 503: Demande	27
Article 504: Délivrance ou refus du certificat de technovation	28
Article 505: Utilisation de la technovation	28
Article 506: Rémunération du technovateur	28
Article 507: Dérogation par contrat	28
Article 508: Litiges	28

DEUXIÈME PARTIE: SAVOIR-FAIRE

Article 201: Définitions

Aux fins de la présente Loi,

i) on entend par «savoir-faire» («know-how») les informations, données ou connaissances résultant de l'expérience dans le métier, qui sont de nature technique et qui sont applicables en pratique, notamment dans l'industrie;

ii) on entend par «contrat de savoir-faire» tout contrat par lequel une partie («le fournisseur») s'engage à communiquer à l'autre partie («l'acquéreur») un savoir-faire pour qu'il soit utilisé par cette autre partie.

Article 202: Contrat de savoir-faire

Le contrat de savoir-faire doit revêtir la forme écrite et doit être signé par les parties au contrat; il doit identifier le savoir-faire qui sera communiqué en indiquant l'objectif à atteindre par l'utilisation du savoir-faire. S'il ne satisfait pas à ces exigences, le contrat n'est pas valable.

Article 203: Droits et obligations découlant du contrat de savoir-faire

1) Le fournisseur et l'acquéreur ont le droit d'utiliser le savoir-faire.

2)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le contrat de savoir-faire peut imposer à l'une ou l'autre des parties ou aux deux parties l'obligation de ne pas communiquer le savoir-faire à autrui et de ne pas le divulguer, et de prendre des mesures de précaution déterminées, ou les mesures de précaution qui sont nécessaires selon les circonstances, pour prévenir une telle communication et une telle divulgation.

b) L'obligation visée au sous-alinéa a)

i) ne peut pas être imposée si le savoir-faire a été divulgué;

ii) s'éteint une fois que le savoir-faire est divulgué.

**Article 204: Poursuites pour certains actes
concernant le savoir-faire**

1) La personne qui a mis au point un savoir-faire, ainsi que tout fournisseur ou acquéreur du savoir-faire, peut intenter une action contre toute personne qui

i) obtient le savoir-faire en tournant ou en violant les précautions prises pour en prévenir la divulgation; ou

ii) avant toute divulgation du savoir-faire, divulgue le savoir-faire, le communique à autrui ou l'utilise à des fins industrielles, sauf si cette divulgation, cette communication ou cette utilisation est faite avec l'accord de la personne qui a mis au point le savoir-faire ou de tout fournisseur ou acquéreur du savoir-faire, par une personne qui n'est pas consciente et dont on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit consciente du fait que le savoir-faire n'a pas été divulgué, ou par une personne ou avec l'accord d'une personne qui a mis au point indépendamment le même savoir-faire.

2)a) S'il est vraisemblable qu'un acte visé à l'alinéa 1) sera accompli, le tribunal interdit son accomplissement.

b) Si un acte visé à l'alinéa 1) a été accompli, le tribunal accorde des dommages-intérêts et ordonne toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

c) Le tribunal peut prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir la divulgation du savoir-faire au cours de la procédure.

TROISIÈME PARTIE: EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS

Article 301: Obligation d'enregistrement; définitions

1) Doivent, pour être considérés comme valables, être enregistrés conformément à la présente Partie, sous réserve des exceptions prévues dans le Règlement d'exécution:

- i) tout contrat de licence au sens de l'article 142.1);
- ii) tout contrat de savoir-faire au sens de l'article 201.ii);
- iii) tout contrat de cession d'une demande de brevet ou d'un brevet;
- iv) tout contrat ou toute partie de contrat ayant essentiellement la même nature que l'un ou l'autre des contrats visés aux points i) à iii); et
- v) toute modification d'un contrat ou d'une partie de contrat visés aux points i) à iv).

2) Aux fins de la présente Partie,

i) on entend par «contrat» tout contrat, toute partie de contrat ou toute modification visés à l'alinéa 1);

ii) on entend par «donneur» le donneur de licence au sens de l'article 142.1), le fournisseur au sens de l'article 201.ii) ou le cédant de la demande ou du brevet;

iii) on entend par «preneur» le preneur de licence au sens de l'article 142.1), l'acquéreur au sens de l'article 201.ii) ou le cessionnaire de la demande de brevet ou du brevet;

iv) on entend par «technique» l'invention revendiquée dans un brevet ou une demande de brevet, un savoir-faire au sens de l'article 201.i) ou à la fois une telle invention et un tel savoir-faire.

Article 302: Office des brevets; registre des contrats; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets

1)a) L'Office des brevets est chargé de l'examen et de l'enregistrement des contrats.

b) Sur requête, l'Office des brevets donne gratuitement à toute personne qui envisage de déposer une demande d'enregistrement des conseils au sujet de l'admissibilité à l'enregistrement d'un contrat ou d'un projet de contrat.

2)a) L'Office des brevets tient un registre spécial («le registre des contrats») dans lequel il enregistre les contrats conformément à la présente Partie.

b) Toute personne peut consulter le registre des contrats et en obtenir des extraits. Le Règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour la consultation du registre des contrats et pour l'obtention d'un extrait.

3) Le dossier relatif à un contrat ne peut être consulté, et des extraits ne peuvent en être obtenus, sans la permission écrite du donneur et du preneur. Le Règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour la consultation du dossier et pour l'obtention d'un extrait.

4) Les employés de l'Office des brevets ne peuvent être ni donneurs ni preneurs pendant la durée de leur emploi et pendant l'année qui suit la fin de celui-ci.

Article 303: Soumission du contrat

1) Le contrat dont l'enregistrement est demandé est soumis à l'Office des brevets. Il est accompagné d'une demande d'enregistrement.

2)a) Le contrat est soumis et la demande d'enregistrement est déposée en commun par le donneur et le preneur («les demandeurs»).

b) Si l'un des demandeurs a son domicile ou son siège en dehors du pays, il doit être représenté par un mandataire domicilié dans le pays.

3) La demande d'enregistrement comporte une requête en enregistrement, les noms et les autres renseignements prescrits relatifs aux demandeurs et, le cas échéant, aux mandataires, ainsi que les autres indications prescrites.

4) La demande d'enregistrement est soumise au paiement de la taxe prescrite.

Article 304: Examen quant à la forme

1)a) L'Office des brevets examine s'il est satisfait aux exigences de l'article 303.2).

b) Si l'Office des brevets constate qu'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 303.2), il rejette la demande d'enregistrement. La décision de rejet est écrite et motivée. L'Office des brevets notifie la décision à la personne ou aux personnes qui ont déposé la demande d'enregistrement.

c) S'il est satisfait aux exigences de l'article 303.2), l'Office des brevets délivre aux demandeurs un récépissé attestant le fait que la demande d'enregistrement a été déposée et indiquant la date à laquelle elle a été déposée («date de la demande d'enregistrement»).

2)a) L'Office des brevets examine si les conditions suivantes sont remplies:

i) il est satisfait aux exigences des articles 140.1), 143.1) ou 202, selon le cas;

ii) il est satisfait aux exigences de l'article 303.3) et 4) et des dispositions du Règlement d'exécution qui s'y rapportent.

b) Si l'Office des brevets constate que les conditions visées au sous-alinéa a) ne sont pas remplies, il invite les demandeurs à faire la correction nécessaire. Si les demandeurs ne se conforment pas à cette invitation, l'Office des brevets rejette la demande d'enregistrement. La décision de rejet est écrite et motivée. L'Office des brevets notifie la décision aux demandeurs.

Article 305: Examen quant au fond

1) L'Office des brevets examine si le contrat contient des clauses qui imposent au preneur des restrictions injustifiées et si en conséquence le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays. Dans cet examen, l'Office des brevets prend notamment en considération toute clause contenue dans le contrat qui aurait pour effet

i) d'importer une technique quand une technique essentiellement semblable ou équivalente peut être obtenue aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables sans aucune importation de la technique;

ii) d'obliger le preneur à verser une contrepartie qui est sans proportion avec la valeur de la technique à laquelle se rapporte le contrat;

iii) d'obliger le preneur à acquérir des objets du donneur ou de sources désignées ou approuvées par le donneur, sauf s'il est impossible en pratique d'assurer autrement la qualité des biens à produire et à condition que lesdits objets soient fournis à un prix raisonnable;

iv) de restreindre la liberté du preneur d'acquérir des objets d'une source quelconque, sauf s'il est impossible en pratique d'assurer autrement la qualité des biens à produire;

v) de restreindre la liberté du preneur d'utiliser des objets qui ne sont pas fournis par le donneur ou par des sources désignées ou approuvées par le donneur, sauf s'il est impossible en pratique d'assurer autrement la qualité des biens à produire;

vi) d'obliger le preneur à vendre les biens produits par lui-même exclusivement ou principalement à des personnes désignées par le donneur;

vii) d'obliger le preneur à rendre accessibles au donneur, sans contrepartie appropriée, les améliorations apportées par le preneur à la technique à laquelle se rapporte le contrat;

viii) de limiter la quantité des biens produits par le preneur;

ix) de restreindre la liberté du preneur d'exporter lui-même ou sa liberté de permettre à autrui d'exporter les biens produits par lui-même, étant toutefois précisé que si le donneur est titulaire, dans un pays auquel s'applique une telle restriction, d'un brevet qui serait contrefait en cas d'importation desdits biens dans ledit pays, si le donneur a une obligation contractuelle de ne pas permettre à autrui d'exporter lesdits biens vers un tel pays ou si le donneur fournit déjà le marché dans un tel pays avec les mêmes produits, il sera tenu compte de tels faits;

x) d'obliger le preneur à employer des personnes désignées par le donneur qui ne sont pas nécessaires à un transfert efficace de la technique à laquelle se rapporte le contrat;

xi) d'imposer des restrictions à la recherche ou au développement technologique accomplis par le preneur;

xii) de restreindre la liberté du preneur d'utiliser une technique autre que la technique à laquelle se rapporte le contrat;

xiii) d'étendre le champ d'application du contrat à une technique qui n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif du contrat, et d'obliger le preneur à verser une contrepartie pour une telle technique;

xiv) de fixer des prix de vente ou de revente des biens produits par le preneur;

xv) d'exempter le donneur de toute responsabilité découlant de défauts inhérents à la technique à laquelle se rapporte le contrat, ou de limiter déraisonnablement une telle responsabilité;

xvi) de restreindre la liberté du preneur d'utiliser, après l'extinction de ses obligations contractuelles, la technique dont l'acquisition est une conséquence du contrat, sous réserve, toutefois, de tout droit du donneur découlant d'un brevet;

xvii) de donner au contrat une durée hors de proportion avec la fonction économique du contrat, étant entendu que n'est pas considérée comme telle une durée qui ne dépasse pas la durée du brevet auquel se rapporte le contrat.

2) Si l'Office des brevets estime que le contrat contient une ou plusieurs clauses qui imposent au preneur des restrictions injustifiées et qu'en conséquence le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays, il en avise les demandeurs et les invite, à plusieurs reprises s'il l'estime nécessaire, à modifier le contrat de telle sorte qu'il ne contienne pas de telles clauses.

Article 306: Enregistrement ou refus de l'enregistrement; certificat; publication

1)a) Lorsque l'Office des brevets constate que les conditions visées à l'article 304.2)a) sont remplies et que le contrat ne nécessite pas de modification en vertu de l'article 305.2), il enregistre le contrat, délivre un certificat d'enregistrement aux demandeurs et publie une mention de l'enregistrement.

b) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'enregistrement, l'Office des brevets n'adresse pas aux demandeurs une invitation en vertu de l'article 304.2)b) ou en vertu de l'article 305.2), ou si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu des demandeurs une réponse à une invitation, il ne leur adresse pas une nouvelle invitation, ne rejette pas la demande d'enregistrement ou ne refuse pas l'enregistrement, le contrat est considéré comme ayant été enregistré, et l'Office des brevets a l'obligation de délivrer un certificat d'enregistrement aux demandeurs.

2) Si l'Office des brevets constate, à la fin de la procédure visée à l'article 305, que le contrat contient encore une ou plusieurs clauses qui imposent au preneur des restrictions injustifiées et qu'en conséquence le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays, il refuse l'enregistrement du contrat. La décision de refus est écrite et motivée. L'Office des brevets notifie la décision aux demandeurs.

3) L'enregistrement, le certificat et la publication indiquent les noms et adresses du donneur et du preneur, le numéro du brevet (le cas échéant), le domaine technique dont relève le contrat, la date de la demande d'enregistrement, la date de l'enregistrement et le numéro de l'enregistrement.

4) Dans le cas d'un contrat de licence au sens de l'article 142.1), l'Office des brevets inscrit une référence à l'enregistrement conformément au Règlement d'exécution.

Article 307: Recours

1)a) Les demandeurs peuvent recourir en commun auprès du Ministre [...] contre toute décision par laquelle l'Office des brevets rejette la demande d'enregistrement ou refuse l'enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Le recours peut se fonder sur l'affirmation que le contrat, dans son ensemble, ne nuit pas aux intérêts économiques du pays.

b) La décision prise par le Ministre sur le recours visé au sous-alinéa a) est écrite et motivée. L'Office des brevets l'inscrit, la publie et la notifie aux demandeurs.

c) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le recours visé au sous-alinéa a) a été formé, le Ministre n'a pas pris de décision, le contrat est considéré comme ayant été enregistré, et l'Office des brevets a l'obligation de délivrer un certificat d'enregistrement aux demandeurs.

2)a) La décision prise par le Ministre sur le recours visé à l'alinéa 1) peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal. Le recours ne peut pas se fonder sur l'affirmation que le contrat, dans son ensemble, ne nuit pas aux intérêts économiques du pays.

b) Lorsque la décision du tribunal sur le recours visé au sous-alinéa a) est définitive, le greffier du tribunal la notifie à l'Office des brevets, qui l'inscrit et la publie.

QUATRIÈME PARTIE: CERTIFICATS D'INVENTEUR

Article 401: Protection des inventions

En vertu de la présente Partie, les inventions sont protégées par des certificats d'inventeur délivrés par l'Office des inventions.

Article 402: Office des inventions; restrictions concernant les employés de l'Office des inventions

1) Les fonctions que la présente Partie assigne à l'Office des inventions sont remplies par l'Office des brevets.

2) Les employés de l'Office des inventions ne peuvent ni déposer des demandes de certificats d'inventeur ni être titulaires de certificats d'inventeur pendant la durée de leur emploi et pendant l'année qui suit la fin de celui-ci.

Article 403: Registre des certificats d'inventeur

1) L'Office des inventions tient un registre («le registre des certificats d'inventeur») dans lequel il inscrit tous les certificats d'inventeur délivrés et dans lequel il effectue, pour chaque certificat d'inventeur, toutes les inscriptions prévues par la présente Partie.

2) Toute personne peut consulter le registre des certificats d'inventeur et en obtenir des extraits. Le Règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour la consultation du registre des certificats d'inventeur et pour l'obtention d'un extrait.

Article 404: Consultation des dossiers

1) Toute personne peut consulter le dossier relatif à un certificat d'inventeur et, sous réserve de l'alinéa 2), le dossier relatif à une demande de certificat d'inventeur, et peut en obtenir des extraits. Le Règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour la consultation du dossier et pour l'obtention d'un extrait.

2)a) Le dossier relatif à une demande de certificat d'inventeur ne peut être consulté avant la délivrance du certificat d'inventeur qu'avec la permission écrite du déposant. Toutefois, l'Etat n'a pas besoin de cette permission pour consulter le dossier.

b) Même avant la délivrance du certificat d'inventeur, l'Office des inventions doit communiquer, sur requête, les données bibliographiques suivantes:

i) le nom et l'adresse du déposant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;

ii) le numéro de la demande;

iii) la date de dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, la date de priorité, le numéro de la demande antérieure et le nom de l'Etat dans lequel la demande antérieure a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom de l'Etat ou des Etats pour lesquels elle a été déposée ainsi que le nom de l'Office auprès duquel elle a été déposée;

iv) le titre de l'invention;

v) tout transfert par voie successorale de la demande.

c) Lorsque la demande est retirée conformément à l'article 129 applicable en vertu de l'article 409, le dossier y relatif ne peut être consulté qu'avec la permission écrite de la personne qui a retiré la demande, et le sous-alinéa b) est inapplicable.

Article 405: Inventions pouvant faire l'objet de certificats d'inventeur

1) Une invention au sens de l'article 112.1) qui n'est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l'article 112.3) peut faire l'objet d'un certificat d'inventeur si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d'application industrielle au sens des articles 114, 115 et 116.

2) La délivrance d'un certificat d'inventeur ne peut être refusée et un certificat d'inventeur ne peut être annulé pour le motif que l'accomplissement d'un acte quelconque à l'égard de l'invention revendiquée est interdit par une disposition légale ou réglementaire, sauf lorsque l'accomplissement de cet acte serait également contraire à l'ordre public.

3) Une invention ne peut pas faire l'objet d'un certificat d'inventeur aussi longtemps qu'elle est exclue de la protection par brevet en vertu d'un décret selon l'article 118.

Article 406: Possibilité d'obtenir un certificat d'inventeur

1) Tout inventeur ayant le droit d'obtenir un brevet a le droit d'obtenir, en lieu et place d'un brevet, un certificat d'inventeur.

2) Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au certificat d'inventeur leur appartient en commun.

3) Le droit au certificat d'inventeur peut être transmis par voie successorale à toute personne physique.

4) Lorsque le droit d'obtenir un brevet appartient, en vertu de l'article 120, à l'employeur ou au maître de l'ouvrage, l'inventeur ne peut obtenir un certificat d'inventeur qu'avec l'accord de l'employeur ou du maître de l'ouvrage. Un tel accord fait perdre à l'employeur ou au maître de l'ouvrage le droit au brevet.

Article 407: Transformation en une demande de brevet ou un brevet ou transmission judiciaire de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur

1) Lorsque les éléments essentiels de l'invention revendiquée dans une demande de certificat d'inventeur ou un certificat d'inventeur ont été empruntés à une invention pour laquelle le droit d'obtenir un brevet ou un certificat d'inventeur appartient en vertu de l'article 406 à une personne autre que le déposant ou le titulaire du certificat d'inventeur, cette personne peut,

i) lorsque le droit d'obtenir un brevet lui appartient en vertu de l'article 120 en sa qualité d'employeur ou de maître de l'ouvrage, demander au tribunal d'ordonner que la demande de certificat d'inventeur ou le certificat d'inventeur soit transformé en une demande de brevet ou un brevet à son nom, étant entendu que la présente disposition n'est pas applicable si l'accord visé à l'article 406.4) a été donné;

ii) lorsque le droit d'obtenir un brevet ou un certificat d'inventeur lui appartient en vertu de l'article 406.1) ou 3), demander au tribunal d'ordonner que la demande de certificat d'inventeur ou le certificat d'inventeur lui soit transmis ou soit transformé en une demande de brevet ou un brevet à son nom.

2) La demande de transformation ne peut pas être présentée après cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'inventeur.

3) Toute transformation ou transmission ordonnée en vertu du présent article est inscrite conformément au Règlement d'exécution et moyennant le paiement de la taxe prescrite. La transformation ou transmission n'a effet qu'après cette inscription. L'Office des inventions publie toute transformation d'un certificat d'inventeur en brevet et toute transmission d'un certificat d'inventeur ordonnée en vertu du présent article.

4) Aux fins des articles 134.1)ii), 135.1) et 148.1), le brevet résultant de la transformation d'un certificat d'inventeur est considéré comme ayant été délivré à la date de l'inscription de la transformation.

Article 408: Déclaration frauduleuse concernant la qualité d'inventeur

1) Commet un délit toute personne qui fait dans une demande de certificat d'inventeur une déclaration frauduleuse concernant la qualité d'inventeur de l'invention revendiquée dans la demande. Des poursuites ne peuvent être intentées après cinq ans à compter de la commission du délit.

2) Ce délit est puni d'une amende de [...] à [...] ou d'un emprisonnement de [...] à [...], ou de ces deux peines.

3)a) En cas de récidive, les peines maxima sont doublées.

b) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le délit visé à l'alinéa 1).

Article 409: Demande de certificat d'inventeur; examen; délivrance du certificat d'inventeur

Les dispositions des articles 123, 125 à 129, 130.1) et 3) et 131 à 133 sont applicables par analogie.

Article 410: Droits et obligations du déposant ou du titulaire du certificat d'inventeur

1) Le déposant ou le titulaire du certificat d'inventeur a les droits suivants:

i) le droit de se faire délivrer le certificat d'inventeur, s'il est satisfait aux exigences de la présente Partie;

ii) le droit de transmettre par voie successorale à toute personne physique la demande de certificat d'inventeur ou le certificat d'inventeur, conformément à l'article 415;

iii) une fois que le certificat d'inventeur a été délivré, le droit de recevoir de l'Etat une rémunération adéquate ainsi que d'autres avantages, que détermine le Règlement d'exécution en tenant compte en particulier des avantages économiques découlant de l'exploitation de l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur.

2) Le déposant a les obligations suivantes:

i) l'obligation de divulguer l'invention d'une manière claire et complète et notamment d'indiquer la meilleure manière d'exécuter l'invention, conformément à l'article 123 applicable en vertu de l'article 409, sous réserve des sanctions prévues à l'article 131 applicable en vertu de l'article 409 et à l'article 418;

ii) l'obligation de donner des informations relatives aux demandes et brevets ou autres titres étrangers correspondants, conformément à l'article 128 applicable en vertu de l'article 409, sous réserve de la sanction prévue à l'article 131 applicable en vertu de l'article 409.

Article 411: Droits et obligations de l'Etat; définition d'«exploitation»

1) Une fois que le certificat d'inventeur a été délivré, l'Etat a le droit, sous réserve des articles 412.1) à 3), 413 et 417, d'agir à l'encontre de toute personne qui, sans son accord, exploite dans le pays l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur.

2)a) L'Etat a l'obligation de prêter assistance aux inventeurs, conformément au Règlement d'exécution, pour rédiger les demandes de certificats d'inventeur.

b) Une fois que le certificat d'inventeur a été délivré, l'Etat a l'obligation de donner au titulaire du certificat d'inventeur une rémunération adéquate ainsi que d'autres avantages, que détermine le Règlement d'exécution en tenant compte en particulier des avantages économiques découlant de l'exploitation de l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur.

3) Aux fins de la présente Partie, on entend par «exploitation» de l'invention revendiquée dans un certificat d'inventeur l'un quelconque des actes suivants:

- a) lorsque le certificat d'inventeur a été délivré pour un produit:
 - i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit;
 - ii) détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser;
- b) lorsque le certificat d'inventeur a été délivré pour un procédé:
 - i) employer le procédé;
 - ii) accomplir les actes mentionnés sous lettre a), à l'égard d'un produit tel qu'il résulte directement de l'emploi du procédé.

Article 412: Limitation des droits

1) Les droits de l'Etat qui découlent du certificat d'inventeur ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et ne s'étendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique.

2) Les droits de l'Etat qui découlent du certificat d'inventeur ne s'étendent pas aux actes relatifs à des produits qui ont été mis dans le commerce dans le pays

- i) par l'Etat ou par une personne avec l'accord de l'Etat;
- ii) par une personne ayant le droit visé à l'article 413;
- iii) par une personne autorisée en vertu de l'article 417.2).

3) Les droits de l'Etat qui découlent du certificat d'inventeur ne s'étendent pas à l'utilisation de l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur à bord d'un navire, d'un engin spatial ou d'un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénètre temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l'espace aérien ou sur le sol du pays, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ou dans la construction ou le fonctionnement de l'engin spatial ou de l'engin de locomotion aérienne ou terrestre.

4) Les droits de l'Etat qui découlent du certificat d'inventeur sont limités dans le temps conformément à l'article 414.

5) Les droits de l'Etat qui découlent du certificat d'inventeur sont limités par les dispositions sur les titres de protection dépendants qui figurent à l'article 417.

**Article 413: Droits dérivés d'une fabrication antérieure
ou d'un emploi antérieur**

Lorsqu'une personne, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande de certificat d'inventeur et dans le pays,

- i) fabriquait le produit ou employait le procédé faisant l'objet de l'invention revendiquée dans cette demande, ou
- ii) avait fait des préparatifs sérieux en vue de la fabrication ou de l'emploi visés au point i),

cette personne a le droit, malgré la délivrance du certificat d'inventeur, d'exploiter l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur, à condition que le produit en cause soit fabriqué, ou que le procédé en cause soit employé, dans le pays par elle-même, et à condition qu'elle puisse prouver que sa connaissance de l'invention n'a pas résulté directement ou indirectement d'actes commis par l'inventeur ou son ayant cause ou d'un abus commis à l'égard de l'inventeur ou de son ayant cause. Ce droit ne peut pas être cédé ou transmis par voie successorale, si ce n'est en tant que partie de l'établissement de ladite personne.

Article 414: Durée du certificat d'inventeur

Le certificat d'inventeur s'éteint vingt ans après la date de dépôt de la demande.

**Article 415: Transmission par voie successorale de la demande
de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur**

1) Les demandes de certificats d'inventeur et les certificats d'inventeur peuvent être transmis par voie successorale à toute personne physique.

2) Toute transmission par voie successorale de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur doit être inscrite conformément au Règlement d'exécution et moyennant le paiement de la taxe prescrite. La transmission n'a effet qu'après cette inscription. L'Office des inventions publie la transmission par voie successorale du certificat d'inventeur.

**Article 416: Copropriété de la demande de certificat d'inventeur
ou du certificat d'inventeur**

1) Lorsque plusieurs personnes sont déposants de la même demande de certificat d'inventeur, chacun des déposants peut séparément transmettre par voie successorale à toute personne physique sa part de la demande, mais les déposants ne peuvent qu'en commun retirer la demande.

2) Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du même certificat d'inventeur, chacun des titulaires peut séparément transmettre par voie successorale à toute personne physique sa part du certificat d'inventeur.

3) Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à défaut d'accord contraire entre les déposants ou les titulaires.

Article 417: Titres de protection dépendants

1) Si l'invention revendiquée dans un certificat d'inventeur ne peut pas être exploitée industriellement dans le pays sans que soit commise la contrefaçon d'un brevet délivré sur la base d'une demande bénéficiant d'une date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité antérieure, et à condition que l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur présente un progrès technique important par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet, l'Office des inventions, sur requête de l'Etat, peut accorder une licence non volontaire dans la mesure qui est nécessaire pour éviter la contrefaçon du brevet.

2) Si l'invention revendiquée dans un brevet ne peut pas être exploitée industriellement dans le pays sans que soit commise la contrefaçon d'un certificat d'inventeur délivré sur la base d'une demande bénéficiant d'une date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité antérieure, et à condition que l'invention revendiquée dans le brevet présente un progrès technique important par rapport à l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur, l'Office des inventions, sur requête du titulaire du brevet, d'un preneur de licence en vertu d'un contrat de licence portant sur le brevet ou du bénéficiaire d'une licence non volontaire portant sur le brevet, peut accorder, dans la mesure qui est nécessaire pour éviter la contrefaçon du certificat d'inventeur, l'autorisation d'exploiter dans le pays l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur en accomplissant des actes visés à l'article 411.3), à l'exception de l'importation.

3) Si une licence non volontaire est accordée en vertu de l'alinéa 1) ou si une autorisation d'exploiter est accordée en vertu de l'alinéa 2), les dispositions de l'article 149.2) sont applicables par analogie.

4) Les dispositions des articles 134.3), 147 et 150 à 155 sont applicables par analogie.

Article 418: Annulation du certificat d'inventeur

1) Toute personne intéressée peut intenter contre l'Etat une action en annulation du certificat d'inventeur.

2) Le tribunal annule le certificat d'inventeur si le demandeur prouve que les conditions visées à l'article 131.1)i) à v) applicable en vertu de l'article 409 n'étaient pas remplies au moment de la délivrance du certificat d'inventeur.

3a) Si les dispositions de l'alinéa 2) ne sont applicables qu'à certaines des revendications ou qu'à certaines parties d'une revendication, le tribunal annule ces revendications ou ces parties de revendication.

b) L'annulation d'une partie de revendication est prononcée sous forme d'une limitation correspondante de la revendication en cause.

4) Le demandeur a l'obligation de notifier la procédure au titulaire du certificat d'inventeur. Le titulaire du certificat d'inventeur a le droit de se joindre au procès aux côtés de l'Etat.

Article 419: Effets de l'annulation

1) Tout certificat d'inventeur annulé ou toute revendication ou partie de revendication annulée est réputé nul et non avenu dès la date de la délivrance du certificat d'inventeur. Toutefois, le titulaire du certificat d'inventeur n'est pas tenu de restituer la rémunération et les autres avantages reçus de l'Etat.

2) Lorsque le jugement du tribunal est définitif, le greffier du tribunal le notifie à l'Office des inventions, qui l'inscrit et le publie le plus rapidement possible.

Article 420: Actes constituant une contrefaçon

Sous réserve des articles 412.1) à 3), 413 et 417, constitue une contrefaçon du certificat d'inventeur tout acte visé à l'article 411.3) et accompli dans le pays sans l'accord de l'Etat à l'égard d'un produit ou d'un procédé auquel s'étend la protection du certificat d'inventeur.

Article 421: Action en contrefaçon

1) L'Etat a le droit d'intenter une action contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon du certificat d'inventeur. L'Etat a le même droit à l'encontre d'une personne qui a accompli ou qui accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu'une contrefaçon sera commise («contrefaçon imminente»). L'action ne peut pas être intentée après cinq ans à compter de l'acte de contrefaçon.

2)a) Si l'Etat prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise, le tribunal accorde des dommages-intérêts et ordonne l'interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

b) Si l'Etat prouve qu'une contrefaçon est imminente, le tribunal ordonne l'interdiction de la contrefaçon et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l'annulation du certificat d'inventeur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 418.2) à 4) sont applicables.

Article 422: Action en constatation

1) Sous réserve de l'alinéa 3), toute personne intéressée a le droit de requérir, par une action intentée contre l'Etat, que le tribunal constate que l'accomplissement d'un acte déterminé ne constitue pas une contrefaçon du certificat d'inventeur.

2) Si le demandeur prouve que l'acte en cause ne constitue pas une contrefaçon du certificat d'inventeur, le tribunal prononce la constatation requise.

3) Si l'acte en cause fait déjà l'objet d'une action en contrefaçon le défendeur à l'action en contrefaçon ne peut pas intenter l'action en constatation.

4) L'action en constatation peut être intentée en même temps qu'une action en annulation du certificat d'inventeur, sauf lorsque l'annulation du certificat d'inventeur est requise en vertu de l'article 421.3).

Article 423: Poursuites pénales

1) Commet un délit toute personne qui accomplit un acte en sachant que cet acte constitue une contrefaçon du certificat d'inventeur. Des poursuites ne peuvent être intentées après cinq ans à compter de la commission du délit.

2) Ce délit est puni d'une amende de [...] à [...] ou d'un emprisonnement de [...] à [...], ou de ces deux peines.

3)a) En cas de récidive, les peines maxima sont doublées.

b) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une autre condamnation pour contrefaçon de certificat d'inventeur ou une condamnation pour contrefaçon de brevet.

CINQUIÈME PARTIE: TECHNOVATIONS

Article 501: Définitions

Aux fins de la présente Partie,

i) on entend par «technovation» la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique, qui est proposée par l'employé d'une entreprise employant au moins [...] personnes dans le pays, aux fins de son utilisation par cette entreprise, et qui concerne les activités de l'entreprise mais que cette entreprise, à la date de la proposition, n'a pas utilisée ni envisagé sérieusement d'utiliser;

ii) on entend par «employé» et «entreprise» l'employé et l'entreprise visés au point i);

iii) lorsque la même personne (l'Etat, une autre personne morale ou une personne physique) est propriétaire de plusieurs entreprises et les exploite, ces entreprises sont considérées comme une seule entreprise;

iv) on entend par «date de la proposition» la date à laquelle l'employé dépose une demande conformément à l'article 503;

v) on entend par «certificat de technovation» le document délivré par l'entreprise conformément à l'article 504;

vi) on entend par «technovateur» l'employé à qui l'entreprise a délivré un certificat de technovation.

Article 502: Droit au certificat de technovation

1) Sous réserve de l'alinéa 2), quiconque est employé de l'entreprise à la date de la proposition a droit à un certificat de technovation, conformément à la présente Partie.

2) Lorsqu'il appartient aux fonctions d'un employé de faire et de proposer des technovations, cet employé n'a pas droit à un certificat de technovation pour toute technovation qui relève du domaine des activités pour lesquelles il est employé, sauf si le degré de la contribution créative inhérente à la technovation dépasse celui que l'on exige normalement d'un employé ayant lesdites fonctions.

3) Lorsque plusieurs employés demandent, indépendamment et chacun pour lui-même, un certificat de technovation pour la même technovation, l'employé qui, le premier, fait la demande a droit au certificat.

4) Plusieurs employés peuvent demander en commun un certificat de technovation; si le certificat est délivré, il est délivré en commun à ces employés.

Article 503: Demande

La demande de délivrance du certificat de technovation doit être faite par écrit, signée de l'employé et déposée auprès de l'entreprise. L'entreprise prête gratuitement assistance à l'employé pour rédiger sa demande et lui délivre un récépissé attestant le fait que la demande a été déposée et indiquant la date à laquelle elle a été déposée.

Article 504: Délivrance ou refus du certificat de technovation

Dans un délai de trois mois à compter de la date de la proposition, l'entreprise délivre à l'employé un certificat de technovation s'il est satisfait aux exigences de la présente Partie. Si ce n'est pas le cas, elle refuse la délivrance du certificat dans ledit délai.

Article 505: Utilisation de la technovation

1)a) Lorsque l'entreprise délivre un certificat de technovation, elle déclare en même temps au technovateur, par écrit, si elle a ou non l'intention d'utiliser la technovation.

b) Lorsque la décision d'utiliser la technovation dépend de la réalisation d'essais pratiques de la technovation, l'entreprise en informe le technovateur et peut ajourner, mais au maximum d'un an à partir de la date de la proposition, la déclaration relative à son intention d'utiliser ou de ne pas utiliser la technovation.

2)a) Le technovateur est tenu d'assister, au mieux de ses capacités, l'entreprise dans tout essai, toute mise au point ou toute utilisation de la technovation.

b) L'entreprise est tenue de donner au technovateur les possibilités adéquates de prêter l'assistance visée au sous-alinéa a).

3) Avant l'expiration du délai visé à l'article 504 et après la délivrance du certificat de technovation, l'employé ou le technovateur, selon le cas, est tenu de ne communiquer sa technovation à aucune personne autre que l'entreprise et de ne pas l'utiliser.

4) Nonobstant l'alinéa 3), lorsque l'entreprise déclare qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser la technovation ou lorsque, après avoir déclaré qu'elle a l'intention d'utiliser la technovation, elle ne commence pas effectivement à l'utiliser dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de technovation ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1)b), le technovateur est libéré des obligations visées aux alinéas 2)a) et 3), étant entendu qu'il n'a le droit de communiquer sa technovation à autrui que dans la mesure où une telle communication n'entraîne pas la communication d'un savoir-faire ou d'autres connaissances qu'il a acquis en tant qu'employé.

Article 506: Rémunération du technovateur

Lorsque l'entreprise utilise la technovation ou la communique à un tiers, le technovateur a droit à une rémunération dont le montant et les modalités de paiement sont, à défaut d'une convention collective applicable, fixés par accord mutuel entre le technovateur et l'entreprise.

Article 507: Dérogation par contrat

Toute disposition contractuelle moins favorable aux employés ou aux technovateurs que les dispositions de la présente Partie est nulle et non avenue.

Article 508: Litiges

Tout litige concernant l'application des articles 501 à 507 peut être soumis par toute partie intéressée à un organe d'arbitrage formé de trois membres: un membre désigné par l'employé ou le technovateur, un membre désigné par l'entreprise et un président désigné par les deux autres membres. Si les deux autres membres ne peuvent pas s'entendre sur la désignation du président, celui-ci est désigné par le tribunal de première instance du lieu où l'entreprise a son siège.

COMMENTAIRE DE LA LOI TYPE

Deuxième Partie: Savoir-faire

Troisième Partie: Examen et enregistrement des contrats

Quatrième Partie: Certificats d'inventeur

Cinquième Partie: Technovations

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
DEUXIÈME PARTIE: SAVOIR-FAIRE	33
Article 201: Définitions	33
Article 202: Contrat de savoir-faire	34
Article 203: Droits et obligations découlant du contrat de savoir-faire	35
Article 204: Poursuites pour certains actes concernant le savoir-faire	36
TROISIÈME PARTIE: EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS	37
Article 301: Obligation d'enregistrement; définitions	38
Article 302: Office des brevets; registre des contrats; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets	39
Article 303: Soumission du contrat	40
Article 304: Examen quant à la forme	40
Article 305: Examen quant au fond	40
Article 306: Enregistrement ou refus de l'enregistrement; certificat; publication	45
Article 307: Recours	46
QUATRIÈME PARTIE: CERTIFICATS D'INVENTEUR	47
Article 401: Protection des inventions	48
Article 402: Office des inventions; restrictions concernant les employés de l'Office des inventions	49
Article 403: Registre des certificats d'inventeur	49
Article 404: Consultation des dossiers	49
Article 405: Inventions pouvant faire l'objet de certificats d'inventeur	49
Article 406: Possibilité d'obtenir un certificat d'inventeur	49
Article 407: Transformation en une demande de brevet ou un brevet ou transmission judiciaire de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur	51
Article 408: Déclaration frauduleuse concernant la qualité d'inventeur	51
Article 409: Demande de certificat d'inventeur; examen; délivrance du certificat d'inventeur	52
Article 410: Droits et obligations du déposant ou du titulaire du certificat d'inventeur	52
Article 411: Droits et obligations de l'Etat; définition d'«exploitation»	52
Article 412: Limitation des droits	53
Article 413: Droits dérivés d'une fabrication antérieure ou d'un emploi antérieur	53
Article 414: Durée du certificat d'inventeur	53
Article 415: Transmission par voie successorale de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur	53
Article 416: Copropriété de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur	54
Article 417: Titres de protection dépendants	54
Article 418: Annulation du certificat d'inventeur	54
Article 419: Effets de l'annulation	54
Article 420: Actes constituant une contrefaçon	55
Article 421: Action en contrefaçon	55
Article 422: Action en constatation	55
Article 423: Poursuites pénales	55

	<i>Page</i>
CINQUIÈME PARTIE: TECHNOVATIONS	57
Article 501: Définitions	58
Article 502: Droit au certificat de technovation	59
Article 503: Demande	60
Article 504: Délivrance ou refus du certificat de technovation	61
Article 505: Utilisation de la technovation	61
Article 506: Rémunération du technovateur	62
Article 507: Dérogation par contrat	62
Article 508: Litiges	62

DEUXIÈME PARTIE: SAVOIR-FAIRE

a. La deuxième Partie de la Loi type est consacrée au savoir-faire, qui est défini comme étant «les informations, données ou connaissances résultant de l'expérience dans le métier, qui sont de nature technique et qui sont applicables en pratique, notamment dans l'industrie» (article 201.i). La Loi type traite du savoir-faire parce qu'il concerne les techniques; ainsi que le reconnaît le Préambule de la Loi type, il est important, pour le développement économique, et tout particulièrement l'industrialisation, d'un pays en développement que celui-ci dispose des techniques. Le développement d'une infrastructure technique dans un pays en développement est subordonné à l'existence de capacités techniques locales et à l'acquisition de techniques étrangères déterminées venant appuyer l'effort national de recherche et de développement et la croissance des techniques de création locale.

b. La définition du savoir-faire est suffisamment large pour inclure une «invention», qui est définie dans la première Partie comme étant «l'idée d'un inventeur qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique» (article 112.1)). Lorsqu'un savoir-faire est tel qu'il consiste en une invention ou en contient une, cette invention peut être brevetable ou non (selon que les conditions de brevetabilité de la première Partie sont ou non remplies) et, si elle est brevetable, elle peut en fait être brevetée ou non (essentiellement selon que la personne ayant le droit au brevet en éprouve ou non le désir et fait ou non les démarches nécessaires à cet effet). Même si un savoir-faire déterminé n'implique pas toujours une invention ou un groupe d'inventions, il est malgré tout nécessaire aux entreprises dans la réalisation de leurs activités sur le plan pratique.

c. En règle générale, une entreprise s'efforcera d'acquérir le savoir-faire dont elle a besoin de toute source susceptible de le fournir. Grâce à l'acquisition de ce savoir-faire, l'entreprise peut avoir immédiatement accès à un ensemble organisé de connaissances directement liées et immédiatement applicables à ses opérations. La conclusion d'un contrat de savoir-faire (défini à l'article 201.ii) est le moyen habituel d'acquérir le savoir-faire.

d. L'objectif principal des quatre articles (articles 201 à 204) qui forment la deuxième Partie de la Loi type est de proposer un cadre juridique pour l'acquisition du savoir-faire par des entreprises dans les pays en développement. De nombreux pays ne possèdent pas de législation spéciale sur le savoir-faire, et les questions juridiques qui concernent le savoir-faire sont résolues par les tribunaux sur la base des dispositions générales du droit du pays. Cependant, en raison du rôle très important que joue le savoir-faire dans le transfert des techniques vers les pays en développement, la présente Partie de la Loi type établit certains principes fondamentaux relatifs au savoir-faire.

Article 201: Définitions

a. Cette disposition définit deux expressions importantes utilisées dans la présente Partie de la Loi type, c'est-à-dire «savoir-faire» et «contrat de savoir-faire».

b. Le savoir-faire est défini au point i). La définition dit en quoi consiste le savoir-faire, quelle en est l'origine et quelle en est l'utilité. Elle dit que le savoir-faire consiste en des «informations, données ou connaissances..., qui sont de nature technique». Elles peuvent se rapporter à toute application industrielle telle que fabrication, traitement, montage, ingénierie ou contrôle de qualité. L'expression «qui sont de nature technique» peut traduire une certaine limitation de la définition du «savoir-faire», cette définition

correspondant à celle de l'«invention» (voir l'article 112.1)). La raison en est que le champ d'application de la Loi type est limité à «la technique». Le savoir-faire qui n'a pas un caractère technique peut faire l'objet d'une autre loi.

c. Le savoir-faire peut être communiqué sous une forme tangible (documents, photographies, schémas d'exécution, cartes d'ordinateur, microfilms) ou intangible (communication orale ou visuelle, formation dans l'entreprise). Comme exemples de savoir-faire transmis sous une forme tangible, on peut citer les schémas de fabrication ou les plans techniques, les listes de matériaux, les diagrammes d'opération. Le savoir-faire est transmis sous une forme intangible, en revanche, lorsque, par exemple, un ingénieur du fournisseur explique un procédé à un ingénieur de l'acquéreur ou que l'un des ingénieurs de fabrication de l'acquéreur observe une chaîne de production dans l'entreprise du fournisseur, normalement en vertu d'un contrat dit d'assistance technique.

d. En ce qui concerne l'origine du savoir-faire, la définition dit que les informations, données ou connaissances résultent «de l'expérience dans le métier». Dans de nombreux cas, le fournisseur a accumulé cette expérience au long d'une période de plusieurs années et à grands frais.

e. Il est possible qu'une grande partie du savoir-faire ne soit pas consignée par écrit et soit constituée par les connaissances et compétences des employés du fournisseur, qui ont été associés à sa mise au point, à ses améliorations et à son application pratique dans le cadre des activités industrielles du fournisseur.

f. En ce qui concerne l'utilité du savoir-faire, la définition dit qu'il doit être «applicable en pratique, notamment dans l'industrie». Le savoir-faire ne se compose donc pas de connaissances théoriques mais de connaissances pratiques développées de façon à pouvoir être utilisées dans le cadre de la production ou d'autres opérations commerciales d'une entreprise industrielle. En général, le savoir-faire a été mis à l'épreuve, amélioré et perfectionné dans l'entreprise du fournisseur avant d'être communiqué.

g. Le point ii) définit le «contrat de savoir-faire» comme étant un contrat par lequel le fournisseur s'engage à communiquer à l'acquéreur un savoir-faire pour qu'il soit utilisé par l'acquéreur. Conformément au système et à la terminologie de la Loi type, le contrat de savoir-faire doit être distingué du contrat de licence (en ce qui concerne ce dernier, voir l'article 142.1)).

Article 202: Contrat de savoir-faire

a. L'un des objectifs essentiels de la Loi type est de permettre aux entreprises des pays en développement d'avoir accès aux techniques nécessaires. Les articles 202 et 203 traitent de l'acquisition du savoir-faire par le biais des contrats de savoir-faire tels qu'ils ont été définis à l'article 201.ii). Il convient de noter qu'un contrat de savoir-faire peut être combiné avec une licence de brevet, en particulier lorsque le savoir-faire se rapporte à une invention brevetée pour laquelle une licence est accordée.

b. Les dispositions des articles 202 et 203 établissent un cadre juridique pour l'acquisition du savoir-faire sur une base contractuelle, c'est-à-dire par un contrat de savoir-faire. Dans le cas le plus simple, le contrat de savoir-faire peut porter sur une seule transaction qui peut être achevée au moment de la conclusion du contrat, par exemple l'échange d'un savoir-faire déterminé sous forme de documents contre une rétribution convenue. Le plus souvent, cependant, les parties concluent un contrat de savoir-faire dont l'exécution par les parties est prévue sur une certaine période, pendant laquelle le fournisseur a l'obligation de fournir un savoir-faire actuel et futur sous diverses formes et l'acquéreur a l'obligation de faire les paiements appropriés et de remplir d'autres obligations contractuelles éventuelles.

c. Les articles 202 et 203 ne traitent pas de tous les aspects juridiques des contrats de savoir-faire, étant donné que certains aspects de ces contrats seront régis par d'autres dispositions, en particulier par les règles générales du droit des contrats et, si le système de

l'examen et de l'enregistrement des contrats prévu dans la troisième Partie de la Loi type est adopté, par les dispositions de ladite Partie. La présente Partie (c'est-à-dire la deuxième Partie) ne contient notamment pas de disposition qui dirait que le droit d'un pays donné est applicable ou que les tribunaux d'un pays donné sont compétents pour les litiges relatifs aux contrats de savoir-faire; pour une discussion de ces questions, voir le paragraphe *d* du commentaire du chapitre VIII (Licences contractuelles) de la première Partie.

d. L'article 202 fixe les conditions de forme du contrat de savoir-faire (forme écrite et signature des parties), qui sont identiques aux conditions de forme des contrats de licence (voir l'article 143.1)). En outre, il prévoit que le savoir-faire à communiquer doit être identifié dans le contrat par l'indication de l'objectif à atteindre par l'utilisation du savoir-faire. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie, le contrat «n'est pas valable» (pour l'interprétation de ces mots, voir le paragraphe *d* du commentaire de l'article 140).

e. L'indication de l'objectif à atteindre par l'utilisation du savoir-faire peut être faite, par exemple, par la description des produits que l'acquéreur a l'intention de fabriquer grâce au savoir-faire. Les produits peuvent être décrits en fonction du type, du modèle, des dimensions, de l'utilisation, de la résistance, de la composition, etc.

Article 203: Droits et obligations découlant du contrat de savoir-faire

a. L'*alinéa 1*) établit le droit fondamental qu'ont le fournisseur et l'acquéreur à l'égard du savoir-faire communiqué en vertu du contrat de savoir-faire, c'est-à-dire le droit d'utiliser ce savoir-faire.

b. L'*alinéa 2*) permet au contrat d'imposer à l'une ou l'autre des parties ou aux deux parties l'obligation de ne pas communiquer le savoir-faire à autrui et de ne pas le divulguer, et de prendre les mesures de précaution qui sont précisées dans le contrat ou qui sont nécessaires selon les circonstances pour prévenir une telle communication et une telle divulgation (sous-*alinéa a*)).

c. De telles précautions peuvent en particulier consister à réserver à quelques employés déterminés l'accès au savoir-faire, à apposer (timbrer) sur les plans et autres documents, en gros caractères, les mots CONFIDENTIEL, SECRET, PRIVÉ, ou des termes de même portée, à conserver les documents en lieu sûr, dans une pièce ou un classeur fermés à clef, à en limiter le nombre de copies et à ordonner aux employés de ne pas communiquer ni divulguer le savoir-faire.

d. Le contrat devrait préciser la période pendant laquelle l'obligation subsistera. Cette période est normalement la durée du contrat et quelques années (trois ou cinq ans, par exemple) à compter de la fin de la durée du contrat. La durée du contrat devrait aussi être précisée dans le contrat lui-même (de cinq à dix ans, par exemple).

e. Si le contrat contient l'obligation et si une partie liée par l'obligation communique un élément essentiel du savoir-faire à un tiers (ou divulgue un tel élément), cette partie sera responsable de la rupture du contrat bien qu'elle n'ait pas communiqué (ou divulgué) l'ensemble du savoir-faire.

f. L'obligation ne peut pas être imposée si le savoir-faire a été divulgué (sous-*alinéa b*)i)). Toutefois, le fait que tous les éléments constitutifs du savoir-faire aient été divulgués n'empêche pas que l'obligation soit imposée, si la combinaison de ces éléments équivaut à un savoir-faire qui n'a pas été divulgué dans son ensemble. En fait, le savoir-faire est souvent une combinaison d'éléments qui ont été divulgués sans que la combinaison elle-même ait été divulguée.

g. Si le savoir-faire est divulgué pendant la période fixée dans le contrat, l'obligation s'éteint (sous-*alinéa b*)ii)). Toutefois, si la divulgation est due à l'une des parties et que cette partie avait de par le contrat l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire, cette partie sera responsable de la rupture du contrat.

Article 204: Poursuites pour certains actes concernant le savoir-faire

a. L'article 204 est destiné à protéger le savoir-faire afin d'assurer à la concurrence entre entreprises un caractère loyal bénéfique au développement économique du pays.

b. *Alinéa 1*): La personne qui a mis au point un savoir-faire (ainsi que tout fournisseur et tout acquéreur, c'est-à-dire toute partie à un contrat de savoir-faire portant sur ce savoir-faire) peut intenter une action contre toute personne qui obtient ce savoir-faire en tournant les précautions prises pour en prévenir la divulgation (par exemple en ayant accès au savoir-faire subrepticement ou par de fausses déclarations) ou en violant ces précautions (par exemple en s'introduisant par effraction dans les locaux où se trouvent les documents décrivant le savoir-faire) (point i)). En pratique, le savoir-faire peut être obtenu physiquement, par exemple en emportant des documents, en faisant des copies, en prenant des photographies, etc., ou mentalement, par exemple en emportant les idées et notions contenues dans le savoir-faire. Le point i) est applicable non seulement dans le cas où le savoir-faire, avant d'être ainsi obtenu, n'avait pas été divulgué, mais aussi dans le cas où le savoir-faire avait auparavant été divulgué. En d'autres termes, le défendeur ne peut pas se disculper en invoquant une divulgation antérieure à son obtention du savoir-faire.

c. Une action peut aussi être intentée par la personne qui a mis au point un savoir-faire, ainsi que par tout fournisseur ou acquéreur, à l'encontre de quiconque divulgue le savoir-faire, le communique à autrui ou l'utilise à des fins industrielles, mais cette action ne peut être intentée que si le savoir-faire n'a pas été précédemment divulgué (point ii)). La possibilité d'intenter cette action existe également dans les relations entre le fournisseur et l'acquéreur, sauf disposition différente dans le contrat de savoir-faire. Trois exceptions permettent à la personne qui a commis un de ces actes de se disculper: premièrement, elle a reçu l'accord de la personne qui a mis au point le savoir-faire ou l'accord d'un fournisseur ou d'un acquéreur; deuxièmement, elle ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que ce savoir-faire n'avait pas été divulgué; troisièmement, elle a mis au point indépendamment le même savoir-faire ou a reçu l'accord d'une personne qui a mis au point indépendamment le même savoir-faire.

d. *Alinéa 2*): Le sous-alinéa a) permet au tribunal d'interdire la divulgation, la communication ou l'utilisation visées à l'alinéa 1) lorsqu'elles sont imminentes. Lorsque l'un des actes susmentionnés a effectivement été accompli, le sous-alinéa b) donne au demandeur le droit de recevoir des dommages-intérêts et d'obtenir d'autres mesures (voir le paragraphe d du commentaire de l'article 161). Le sous-alinéa c) confère expressément au tribunal le pouvoir de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir la divulgation du savoir-faire au cours de la procédure; le tribunal peut, par exemple, ordonner que tous les débats aient lieu à huis clos et que tous les témoignages, pièces justificatives et documents annexes soient gardés secrets.

TROISIÈME PARTIE: EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS

a. La Loi type reconnaît l'importance que revêt l'acquisition de techniques étrangères pour un pays en développement. Elle contient des dispositions détaillées relatives au transfert des techniques dans le chapitre VIII de la première Partie, lorsque celles-ci se présentent sous forme d'inventions faisant l'objet de brevets ou de demandes de brevets, et dans la deuxième Partie, lorsqu'elles se présentent sous forme de savoir-faire. L'objectif de la Loi type est que les techniques soient fournies à des conditions compatibles avec les objectifs économiques d'ensemble du gouvernement du pays en développement, tout en garantissant aux fournisseurs de techniques une rémunération raisonnable des investissements consacrés à la mise au point de ces techniques.

b. L'un des moyens de garantir la compatibilité des contrats relatifs au transfert des techniques avec les objectifs économiques des pouvoirs publics est d'exiger que tous ces contrats soient examinés et soient enregistrés auprès d'un organisme public conformément aux dispositions de la présente Partie. La présente Partie définit le cadre juridique et administratif de l'examen et de l'enregistrement de tout contrat de licence, de savoir-faire, de cession d'un brevet ou d'une demande de brevet ou de tout contrat ou de toute partie de contrat ayant essentiellement la même nature que l'un des contrats précités ainsi que de toute modification de ces contrats ou de ces parties de contrats («le contrat») par un organisme public (l'Office des brevets). L'examen a pour objet d'établir la conformité du contrat avec la présente Partie, tant pour la forme que pour le fond.

c. L'examen de fond dont le contrat fait l'objet en vertu de la présente Partie est donc un moyen d'appliquer la politique économique du pays en développement en ce qui concerne l'acquisition des techniques. D'une façon générale, la présente Partie définit une politique en vertu de laquelle, pour pouvoir être enregistré, le contrat ne doit pas imposer à l'acquéreur des techniques («le preneur») des restrictions injustifiées qui auraient pour conséquence que le contrat, dans son ensemble, nuirait aux intérêts économiques du pays.

d. La présente Partie vise non seulement à protéger l'entreprise locale qui passe un contrat pour acquérir une technique — entreprise dont la position de marchandage est souvent assez faible — mais aussi et surtout à empêcher que la politique économique des pouvoirs publics ne soit contrecarrée par certains contrats. Il est en effet primordial pour un pays en développement que l'acquisition d'une technique étrangère, si indispensable que celle-ci puisse être, ne grève pas excessivement l'économie nationale. Si la technique voulue doit coûter davantage qu'elle ne rapportera à l'économie locale, l'opération risque d'avoir de graves conséquences, par exemple une baisse du taux de croissance industrielle, un épuisement des ressources naturelles, un déséquilibre de la balance commerciale, une mauvaise répartition des moyens financiers, etc.

e. La présente Partie prévoit que l'examen et l'enregistrement des contrats sont du ressort de l'Office des brevets. Il se peut que la structure des pouvoirs publics conduise à confier cette tâche à un autre organisme public que l'Office des brevets. Toutefois, la compétence de l'Office des brevets est proposée parce que celui-ci dispose déjà d'un personnel qualifié dans le domaine technique et dans le domaine juridique, de sorte qu'il suffirait d'ajouter au personnel de l'Office des experts en économie, qui seraient chargés d'évaluer les aspects économiques des contrats, pour que l'Office soit en mesure d'accomplir la tâche précitée. Dans tous les cas, en raison du personnel spécialisé qui est nécessaire à la bonne application de la présente Partie de la Loi type, certains pays en développement pourraient décider de faire entrer en vigueur cette Partie par étapes, par exemple en restreignant dans un premier temps son application à des domaines techniques déterminés et en l'étendant ensuite à d'autres domaines.

f. La troisième Partie comprend sept articles (articles 301 à 307). Dans la mesure du possible, ceux-ci ont été rédigés d'une manière analogue aux articles correspondants de la première Partie de la Loi type. Non seulement il en résulte l'utilisation d'une terminologie commune dans ces deux Parties, mais cela peut aussi favoriser l'efficacité administrative du traitement des demandes de brevets et des demandes d'enregistrement des contrats, dans la mesure où les unes et les autres sont examinées par l'Office des brevets quant à la forme et quant au fond.

g. La troisième Partie ne contient pas de disposition qui dirait que le droit d'un pays donné est applicable ou que les tribunaux d'un pays donné sont compétents pour les litiges relatifs à un contrat après son enregistrement en vertu de cette Partie; pour une discussion de ces questions, voir le paragraphe *d* du commentaire du chapitre VIII (Licences contractuelles) de la première Partie (voir aussi le paragraphe *c* du commentaire de l'article 202).

Article 301: Obligation d'enregistrement; définitions

a. L'*alinéa 1*) définit les types de contrats qui sont assujettis à l'enregistrement prévu dans la troisième Partie. En l'absence d'enregistrement, le contrat, s'il est assujetti à l'enregistrement, n'est considéré comme valable à aucun égard, et le donneur et le preneur effectuent la transaction à leurs risques et périls (transfert de la technique pour le premier, paiement pour le second).

b. Les deux contrats fondamentaux de transfert de techniques, à savoir le contrat de licence et le contrat de savoir-faire, sont mentionnés aux points *i*) et *ii*). Les contrats de cession des demandes de brevets ou des brevets sont mentionnés au point *iii*).

c. Le point *iv*) soumet à l'enregistrement les contrats ou les parties de contrats qui ont essentiellement la même nature que les contrats visés par les trois points précédents. Sont couverts les contrats qui consistent en une combinaison de plusieurs des contrats visés aux points *i*) à *iii*) (par exemple un contrat unique en vertu duquel une licence de brevet est accordée et un savoir-faire est communiqué). Le point *iv*) couvre aussi d'autres contrats se rapportant à un transfert de techniques dans la mesure où leur nature est essentiellement la même que celle des contrats visés aux points *i*) à *iii*) (par exemple un contrat portant sur la location d'un produit breveté et contenant des clauses figurant à l'article 305.1)). La référence à une «partie de contrat» vise la situation dans laquelle un contrat a une portée plus large que les contrats visés aux points *i*) à *iii*) mais inclut un élément qui a essentiellement la nature d'un de ces contrats (par exemple un contrat pour la construction d'une usine entière, dont un élément est une licence portant sur un procédé breveté à utiliser dans le fonctionnement de l'usine).

d. Le point *v*) range parmi les contrats assujettis à l'enregistrement toute modification d'un contrat ou d'une partie de contrat visés aux points *i*) à *iv*), ce qui garantit que toute addition, suppression ou autre modification apportée à l'accord de base intervenu entre les parties devra être compatible avec les dispositions de la troisième Partie.

e. L'objectif visé n'est pas d'assujettir à l'enregistrement tout accord pouvant impliquer le transfert de certaines informations techniques à une personne dans le pays. Le Règlement d'exécution devrait ainsi exempter de l'enregistrement certains types d'accords (voir la règle 301). Pourrait être exempté de l'enregistrement, par exemple, l'accord de fourniture ou de sous-traitance dans lequel une entreprise située dans le pays s'engage à fabriquer ou à assembler des produits conformément aux spécifications d'une entreprise étrangère et à vendre ces produits exclusivement à cette entreprise étrangère.

f. Pourrait aussi être exempté de l'enregistrement l'accord de vente de matériel nouveau dans lequel l'entreprise étrangère s'engage, dans le cadre de la vente du matériel, à installer ce matériel et à former les employés de l'entreprise locale en vue de sa mise en œuvre, de son entretien et de sa réparation. La formation est souvent assurée sur place et peut aussi impliquer la fourniture à l'entreprise locale de manuels et de renseignements détaillés relatifs au matériel.

g. D'autre part, les accords passés préalablement à la conclusion de contrats qui doivent eux-mêmes faire l'objet d'un enregistrement en vertu de l'alinéa 1) pourraient être exemptés de l'enregistrement. Ces accords préalables font partie du processus de négociation qui précède la conclusion du contrat prévoyant effectivement le transfert des techniques. Le type le plus répandu d'accord préalable est l'accord de secret par lequel l'entreprise étrangère s'engage à fournir à l'entreprise locale certaines informations techniques devant lui permettre d'évaluer la technique tandis que l'entreprise locale s'engage, de son côté, à ne pas divulguer ces informations à des tiers ni au public. Ce type d'accord présente des avantages pour les deux parties. La partie qui fournit les informations est à l'abri de leur divulgation et celle qui les reçoit a la possibilité de les évaluer en fonction de ses besoins et de ses objectifs.

h. Un autre accord préalable qui pourrait être exempté de l'enregistrement est l'accord d'option. Un tel accord donne à l'entreprise locale une option pour conclure un contrat du type de ceux qui sont visés par l'alinéa 1), option qu'elle doit exercer dans un délai déterminé. La partie qui accorde l'option s'engage à la maintenir pendant le délai fixé, généralement en échange d'un dédommagement. Des informations techniques sont généralement fournies à l'entreprise locale à titre confidentiel, soit aux termes de l'accord d'option, soit conformément à un accord de secret séparé comme celui qui est évoqué plus haut. Lorsque l'option est exercée, toutefois, l'alinéa 1) est applicable.

i. En outre, pourraient être exemptés de l'enregistrement les accords relatifs à la sécurité nationale (par exemple, un accord prévoyant le transfert d'une technique en vue de la construction d'avions militaires) et les accords conclus pour faire face à des situations d'urgence (par exemple, un accord prévoyant le transfert d'une technique en vue de l'extinction de puits de pétrole en feu).

j. L'alinéa 2) donne quatre définitions, qui ne s'appliquent qu'à la troisième Partie de la Loi type. Le mot «contrat» désigne tout contrat visé à l'alinéa 1) et toute partie ou modification d'un tel contrat. Les mots «donneur» et «preneur» désignent les deux parties à un contrat assujetti à l'enregistrement. Enfin, une définition du substantif «technique» est donnée car ce terme est utilisé à l'article 305.1).

**Article 302: Office des brevets; registre des contrats;
consultation des dossiers; restrictions concernant les employés
de l'Office des brevets**

a. L'alinéa 1) confère à l'Office des brevets la responsabilité de l'examen et de l'enregistrement des contrats (sous-alinéa a)); toutefois, comme il en a été fait mention au paragraphe e du commentaire de la troisième Partie elle-même, cette fonction pourrait être confiée à une autre autorité gouvernementale disposant du personnel nécessaire dans les domaines juridique, technique et économique. En outre, l'Office des brevets a pour tâche de donner des conseils aux personnes qui ont conclu ou qui ont l'intention de conclure des contrats assujettis à l'enregistrement en ce qui concerne l'admissibilité de ces contrats à l'enregistrement (sous-alinéa b)), étant entendu que ces personnes ont la faculté mais non l'obligation de demander à l'Office des brevets de tels conseils. L'Office des brevets donne ces conseils gratuitement, car ceux-ci devraient faciliter la procédure d'examen et d'enregistrement et promouvoir ainsi un transfert accéléré des techniques vers le pays.

b. L'alinéa 2) institue le registre des contrats dans lequel s'effectue l'enregistrement des contrats en vertu de la troisième Partie. Cette disposition correspond à l'article 105, qui institue le registre des brevets.

c. L'alinéa 3) oblige l'Office des brevets à garder secret le dossier relatif à un contrat. Les parties au contrat peuvent, par une permission écrite donnée en commun, autoriser les tiers à avoir accès au dossier. Cette disposition correspond à l'article 107.

d. L'alinéa 4) impose des restrictions aux employés de l'Office des brevets, en leur interdisant de conclure des contrats qui seraient assujettis à l'enregistrement. Cette disposition correspond à l'article 108.1), qui impose à ces employés des restrictions relatives aux demandes de brevets et aux brevets.

Article 303: Soumission du contrat

a. Alinéas 1) et 2): Le contrat et sa demande d'enregistrement doivent être déposés auprès de l'Office des brevets. Ils doivent être déposés en commun par les parties au contrat, à savoir le donneur et le preneur; une variante pourrait consister à permettre le dépôt par l'une ou l'autre des parties. Pour accélérer le traitement des demandes, un mandataire domicilié dans le pays doit être désigné si l'un des demandeurs n'est pas domicilié dans le pays (voir la règle 303bis.2.b)). La forme de la demande d'enregistrement est prescrite à la règle 303. Bien sûr, si le contrat ne divulgue pas lui-même certains détails sans lesquels on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'Office des brevets puisse remplir son devoir d'examen, l'Office des brevets peut demander des informations supplémentaires aux demandeurs.

b. Alinéa 3): Le contenu détaillé de la demande d'enregistrement est prescrit à la règle 303bis.

c. Alinéa 4): Le montant de la taxe à laquelle est soumise la demande d'enregistrement devra être fixé à la règle 303ter.

Article 304: Examen quant à la forme

a. Cet article correspond à l'article 130, qui traite de l'examen des demandes de brevets quant à la forme, et établit une procédure analogue en deux étapes.

b. Alinéa 1): La première étape consiste à examiner s'il est satisfait aux exigences de l'article 303.2) (dépôt en commun, désignation éventuelle d'un agent). Si c'est le cas, les demandeurs reçoivent un récépissé attestant le fait que la demande d'enregistrement a été déposée et indiquant la date de son dépôt; dans le cas contraire, la demande d'enregistrement est rejetée. Il convient de relever que rien n'empêche les demandeurs, s'ils ne reçoivent pas de récépissé bien que la demande d'enregistrement n'ait pas été rejetée, de faire appel à d'autres moyens de preuve pour prouver le fait et la date du dépôt.

c. Alinéa 2): La deuxième étape de la procédure consiste à examiner si le contrat satisfait aux exigences des articles 140.1), 143.1) ou 202 (forme écrite, signature des parties et, en cas de contrat de savoir-faire, indication de l'objectif à atteindre) et si la demande d'enregistrement satisfait aux exigences de l'article 303.3) et 4) et des règles 303, 303bis et 303ter (forme et contenu de la demande d'enregistrement, taxe). Si c'est le cas, l'Office passe à l'examen du contrat quant au fond, conformément à l'article 305; dans le cas contraire, les demandeurs sont invités à faire la correction nécessaire et, s'ils ne se conforment pas à cette invitation, la demande d'enregistrement est rejetée.

d. En cas de décision de rejet de la demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa 1) ou de l'alinéa 2), la décision doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux demandeurs et peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 307.

Article 305: Examen quant au fond

a. Cet article correspond à l'article 131, qui traite de l'examen des demandes de brevets quant au fond.

b. Alinéa 1): L'Office des brevets doit examiner si le contrat contient des clauses qui imposent au preneur des restrictions injustifiées. Pour déterminer si une restriction imposée au preneur est injustifiée, il faut prendre en considération les circonstances dans lesquelles le contrat est conclu ainsi que ses objectifs. Si le contrat contient une clause qui impose au preneur une restriction injustifiée, l'Office doit considérer le contrat dans son ensemble et

examiner s'il nuit aux intérêts économiques du pays. Pour aider l'Office dans l'examen du contrat, l'article 305.1) dresse une liste de dix-sept clauses que l'Office doit prendre en considération tout particulièrement. Toutefois, deux remarques importantes doivent être faites. Premièrement, la liste des dix-sept clauses n'est pas exhaustive: cela signifie que l'enregistrement d'un contrat peut être refusé même si ce contrat ne contient aucune des clauses énumérées; tel peut être le cas si le contrat contient une clause ne figurant pas sur la liste mais imposant certaines restrictions au preneur de sorte que le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays. Deuxièmement, la présence dans le contrat de l'une des dix-sept clauses énumérées à l'article 305.1) n'entraîne pas nécessairement un refus d'enregistrer le contrat; l'enregistrement du contrat ne peut être refusé que si les restrictions imposées au preneur sont injustifiées et si le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays; en effet, il se pourra, selon les circonstances de l'espèce, que la présence de la clause en question n'entraîne pas d'effets négatifs pour les intérêts économiques du pays ou que, si elle entraîne de tels effets, ceux-ci soient compensés par des effets positifs pour les intérêts économiques du pays en raison de la présence d'autres clauses dans le contrat, car aucune codification de clauses particulières ne peut répertorier par avance le nombre pratiquement illimité de facteurs d'ordre général (commerciaux, techniques ou autres) qui peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'on veut déterminer les effets d'un contrat donné dans une situation économique donnée. En d'autres termes, l'Office doit appliquer l'article 305 sans rigidité mais avec souplesse, en considérant les mérites particuliers de chaque contrat à la lumière des intérêts économiques du pays.

c. Le point i) traite des clauses qui auraient pour effet de nécessiter l'importation d'une technique alors qu'une technique essentiellement semblable ou équivalente peut être obtenue sur place à des conditions comparables. Il serait fondamentalement malsain du point de vue économique, pour un pays en développement, de payer pour l'importation d'une technique étrangère si l'on peut trouver sur place une technique essentiellement semblable ou équivalente à des conditions identiques ou plus favorables. L'utilisation d'une technique locale a l'avantage de promouvoir l'industrialisation locale sans avoir de répercussion sur la balance des paiements.

d. Le point ii) traite des clauses qui auraient pour effet d'imposer des paiements sans proportion avec la valeur de la technique. Il convient que le preneur et — ce qui est plus important — l'économie locale reçoivent une contrepartie raisonnable et équitable en vertu du contrat.

e. Il est ordinairement difficile de déterminer la valeur d'une technique. En résumé, les aspects généraux qu'il faut prendre en considération à cet égard sont la technique proprement dite, les clauses et conditions du contrat et la situation sociale et économique locale. En ce qui concerne la technique proprement dite, il faut examiner les éléments suivants: qualité (brevet, savoir-faire ou les deux; domaine industriel de base ou de pointe), quantité (documents, assistance technique ou les deux), ampleur (usine complète ou produit unique) et possibilités d'adaptation (possibilité d'utilisation immédiate ou nécessité d'une adaptation à l'exploitation industrielle locale). En ce qui concerne les clauses et conditions qui vont régir le transfert de la technique, il faut évaluer les éléments suivants: nature du contrat (exclusif ou non exclusif), durée du contrat, modalités de paiement (paiement à la conclusion, paiements minimums, base de calcul des paiements), dispositions relatives à l'annulation (d'office, en cas de carence) et à ce qu'il adviendrait de la technique en cas d'annulation ou de résiliation. Enfin, en ce qui concerne la situation économique et sociale, il faut par exemple tenir compte de facteurs locaux comme la nécessité particulière à laquelle la technique répond dans le pays, l'existence de techniques de rechange, la compétitivité de l'entreprise locale et la valeur attribuée à une technique similaire dans le passé.

f. Le point iii) traite des clauses qui auraient pour effet d'obliger le preneur à acquérir des objets du donneur ou de sources désignées ou approuvées par celui-ci, sauf si c'est nécessaire pour garantir la qualité. Sont visées les ventes «*tie-in*» dans lesquelles le preneur est tenu, en vertu du contrat, d'acquérir tout ou partie de ses approvisionnements auprès d'un fournisseur déterminé, même quand il pourrait les trouver sur place ou sur le marché ordinaire. En vertu d'un tel accord de «*tie-in*», le donneur peut, en plus des paiements qu'il

reçoit pour la technique, tirer des recettes supplémentaires des achats imposés au preneur. La situation est cependant différente lorsque le donneur vend des objets au preneur à la demande de celui-ci. C'est donc seulement si le preneur est tenu d'acquérir ces objets pour obtenir la technique que la clause est visée par le point iii).

g. Le point iii) prévoit une exception importante, qui permet au donneur de désigner ou d'approuver la source auprès de laquelle des objets doivent être acquis par le preneur dans le cas où il est impossible autrement d'assurer la qualité des biens à produire en vertu du contrat. Il se peut, par exemple, que les biens à produire nécessitent l'emploi d'un alliage particulier qu'on ne trouve que chez un seul fournisseur ou chez un nombre limité de fournisseurs. Même lorsque de tels achats sont permis, les objets doivent être fournis à un prix raisonnable. Une variante possible consisterait à ne pas limiter l'exception prévue par le point iii) (ainsi que par les points iv) et v)) à la qualité des biens à produire, mais à l'étendre à l'ensemble des performances techniques et économiques de ces biens.

h. Le point iv) traite des clauses qui auraient pour effet de restreindre la liberté du preneur d'acquérir des objets d'une source quelconque, sauf si ces clauses visent à assurer la qualité. On envisage ici la situation inverse de celle qui est envisagée au point iii): l'élimination de certains fournisseurs risquerait d'être préjudiciable à l'économie locale en contraignant le preneur à acheter au prix fort. Une telle clause risquerait aussi d'éliminer le preneur de la concurrence engagée pour l'acquisition d'objets dont l'offre est limitée et donc, peut-être, de restreindre le volume de sa production (voir plus loin le commentaire du point viii)). Le point iv) prévoit une exception qui permet d'exclure certaines sources s'il est impossible autrement d'assurer la qualité. S'il est possible d'établir qu'un objet déterminé produit par la société X est tellement inférieur ou inadapté qu'il serait impossible d'assurer la qualité des produits fabriqués par le preneur à l'aide de cet objet, il est toléré que la société X soit exclue comme fournisseur de cet objet.

i. Le point v) traite des clauses qui auraient pour effet de restreindre la liberté du preneur d'utiliser des objets qui ne sont pas fournis par le donneur ou par des sources désignées ou approuvées par celui-ci, sauf si ces clauses visent à assurer la qualité. Les raisons d'inclure ce point sont les mêmes que celles qui sont évoquées dans le commentaire des points iii) et iv) ci-dessus.

j. Le point vi) traite des clauses qui auraient pour effet d'obliger le preneur à vendre les biens produits par lui-même exclusivement ou principalement à des personnes désignées par le donneur (une telle personne pourrait être le donneur lui-même). Ces clauses sont visées ici en relation avec des contrats qui ne sont pas des accords de fourniture ou de sous-traitance, puisqu'il est suggéré que ceux-ci soient exemptés de l'enregistrement (voir la règle 301 et le paragraphe e du commentaire de l'article 301). Le point vi) vise à garantir au preneur la liberté de commercialiser ses produits sans ingérence ni contrôle du donneur. Les clauses visées au point vi) permettraient en fait au donneur de contrôler le volume de la production du preneur (voir le point viii)), les techniques qu'il utilise (voir le point xii)) ou les prix qu'il pratique (voir le point xiv)), etc. Cependant, rien n'empêche le donneur ou les personnes qu'il peut désigner d'être clients du preneur, ce qui peut être hautement avantageux pour le preneur et par conséquent pour l'économie nationale si, par exemple, le preneur veut bénéficier de l'organisation de vente du donneur. Mais une autre chose est de contraindre par contrat le preneur à vendre la totalité ou la quasi-totalité des produits fabriqués en vertu du contrat à des personnes désignées par le donneur.

k. Le point vii) traite des clauses, dites de rétrocession («*grant back*») qui auraient pour effet d'obliger le preneur à rendre accessibles au donneur, sans contrepartie appropriée, les améliorations qu'il aurait apportées à la technique. Une clause de rétrocession peut avoir une portée variable; par exemple, elle peut exiger que le perfectionnement soit cédé au donneur ou qu'il lui soit fourni à titre exclusif ou non exclusif. Certains contrats ne prévoient pas de contrepartie séparée au bénéfice du preneur, quelle que soit la valeur du perfectionnement, sans doute parce que l'on suppose que la contrepartie due par le preneur est réduite de façon appropriée compte tenu de la clause de rétrocession qui figure dans le contrat. La nécessité de créer des techniques nouvelles figure parmi les considérations énoncées dans le Préambule de la Loi type. En conséquence, le créateur dans le pays doit

pouvoir recevoir une rémunération complète correspondant à la valeur globale de la technique nouvelle. Le point examiné ici ne met pas en doute la légitimité des clauses de rétrocession, qu'il est tout à fait normal d'inclure dans des contrats; il s'agit seulement d'éviter que les dispositions de cette nature n'aient pour effet d'empêcher le preneur de recevoir une contrepartie appropriée qui soit fonction de la valeur des perfectionnements éventuels et de l'ampleur des droits concédés en retour au donneur. Cette contrepartie appropriée peut consister, par exemple, en ceci que le donneur mettra les perfectionnements de la technique qu'il aura réalisés à la disposition du preneur. Autre exemple: le preneur peut s'engager à mettre tous les perfectionnements à la disposition du donneur à titre non exclusif, selon des conditions acceptables pour les deux parties. Il convient de noter que la nature et la portée d'une clause de rétrocession dans le contrat examiné peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la valeur de la technique selon le point ii).

l. Le point *viii)* traite des clauses qui auraient pour effet de limiter la quantité des biens produits par le preneur. Des restrictions quantitatives imposées au preneur peuvent avoir des conséquences néfastes pour l'économie locale; par exemple, si le preneur est autorisé à ne produire qu'un nombre déterminé d'unités, il risque de ne pas pouvoir tirer pleinement parti des économies que permettrait une forte production, ce qui fera monter les prix locaux. Les prix peuvent aussi être plus élevés qu'il n'est justifié si la demande dans le pays est supérieure à l'offre en raison des limitations contractuelles du volume de la production.

m. Le point *ix)* traite des clauses qui auraient pour effet de restreindre l'exportation des biens produits par le preneur. Cette disposition vise aussi bien les clauses limitant les ventes à l'exportation du preneur que celles qui contraignent le preneur à ne vendre qu'à des clients s'engageant à ne pas revendre à l'extérieur du pays. Le point *ix)* vise à promouvoir l'exploitation optimale de la technique par le preneur.

n. Toutefois, certaines circonstances doivent être prises en considération tout particulièrement. Si, dans un certain pays étranger, le donneur est titulaire d'un brevet qui serait contrefait par les produits fabriqués par le preneur en vertu du contrat en question si ces produits étaient importés dans ce pays étranger, ou si le donneur a déjà conclu avec un tiers un contrat pour l'utilisation exclusive de la même technique ou la distribution exclusive de tels produits dans ce pays étranger, ou encore si le donneur fournit déjà lui-même le marché dans ce pays étranger, le donneur risque bien de faire de l'inclusion d'une clause interdisant ou limitant l'exportation vers ledit pays une condition *sine qua non* à la conclusion du contrat, et il est normal que l'Office des brevets soit obligé de tenir particulièrement compte des circonstances précitées lorsqu'il examine le contrat.

o. Le point *x)* traite des clauses qui obligeraient le preneur à employer des personnes désignées par le donneur qui ne seraient pas nécessaires à un transfert efficace de la technique en question. Il convient d'éviter qu'une charge économique soit imposée au preneur, étant donné que la personne désignée est normalement un employé du donneur qui est affecté auprès du preneur, et d'éviter aussi que le donneur ne désigne les personnes qui occuperaient sans que cela soit nécessaire des postes clés de direction et de contrôle technique dans l'entreprise du preneur. Un conflit d'intérêts dans lequel la personne désignée pourrait servir les intérêts du donneur plutôt que ceux du preneur devrait être évité. Il est en revanche admissible que des personnes désignées par le donneur et nécessaires à un transfert efficace de la technique couverte par le contrat soient employées par le preneur étant donné que l'assistance technique qui pourrait être fournie par des personnes possédant des connaissances et des compétences particulières peut être infiniment précieuse pour le preneur, en particulier pendant certaines périodes critiques, par exemple lors de la mise en train d'une usine nouvelle ou lorsque des problèmes surgissent pendant la durée du contrat.

p. Le point *xi)* traite des clauses qui auraient pour effet d'imposer des restrictions à la recherche et au développement technologique accomplis par le preneur. Ces restrictions iraient à l'encontre de l'une des considérations fondamentales de la Loi type, à savoir la nécessité de créer des techniques nouvelles dans le pays. Des limitations frappant la recherche et le développement locaux auraient pour conséquence de retarder le développement industriel du pays et perpétueraient sa dépendance à l'égard des techniques

étrangères. De plus, les entreprises locales resteraient désavantagées sur le plan de la concurrence en étant obligées de continuer à faire des paiements pour des techniques étrangères et en étant contractuellement empêchées de mettre au point leurs propres techniques.

q. Le point xii) traite des clauses qui auraient pour effet d'obliger le preneur à utiliser exclusivement la technique fournie par le donneur en vertu du contrat. Il convient d'éviter que le donneur force le preneur à continuer de lui faire des paiements en lui interdisant l'accès d'une technique concurrente, que celle-ci ait été mise au point par le preneur lui-même ou qu'elle puisse être obtenue d'autres sources. Le fait de contraindre le preneur à n'utiliser que la technique du donneur a des inconvénients économiques pour l'entreprise locale, étant donné qu'une technique de rechange peut être plus perfectionnée, plus rentable ou mieux adaptée aux conditions locales d'exploitation industrielle.

r. Le point xiii) traite des clauses qui auraient pour effet d'étendre le contrat à une technique qui n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif du contrat et d'exiger une contrepartie pour cette technique. Il convient d'éviter que les paiements du preneur portent sur autre chose que la technique nécessaire pour atteindre l'objectif du contrat (voir l'article 202, qui exige l'indication de l'objectif à atteindre dans un contrat de savoir-faire). Ce serait le cas, par exemple, de la conclusion d'un contrat couvrant une machine tout entière et prévoyant des paiements pour la totalité de cette machine alors que le preneur a uniquement besoin de la technique qui se rapporte à une partie de la machine, par exemple à une pièce ou à un élément. Il convient cependant de noter que, si le donneur est titulaire d'un brevet pour la totalité de la machine, une clause de la nature de celle qui vient d'être mentionnée ne tomberait pas sous le coup du point xiii) puisque le preneur devrait obtenir l'accord du titulaire du brevet pour pouvoir exploiter l'invention brevetée et qu'un paiement à ce titre serait justifié.

s. Le point xiv) traite des clauses qui auraient pour effet de fixer des prix de vente ou de revente des biens produits par le preneur, qu'il s'agisse de la première vente par le preneur ou de la revente des mêmes produits par ses clients. Les prix de certaines marchandises sont d'une importance capitale pour une économie en développement, ce qui nécessite qu'ils soient fixés de manière à répondre aux impératifs de l'économie locale et du marché international. En outre, la fixation des prix ne devrait pas être entre les mains du donneur, qui pourrait fixer un prix excessivement élevé afin d'augmenter les gains qu'il retire du contrat; inversement, il se peut aussi qu'il fixe un prix artificiellement bas, ce qui pourrait empêcher le preneur de faire fructifier convenablement ses investissements et par conséquent retarder l'industrialisation effective dans le domaine technique en cause. Les effets négatifs qu'a la fixation des prix sur la concurrence pourraient grever indûment l'économie du pays au cas où les consommateurs devraient payer des prix déraisonnablement élevés pour acquérir des produits; en outre, ces effets pourraient rendre impossible en pratique la vente de produits sur le marché international par le preneur.

t. Le point xv) traite des clauses qui auraient pour effet de dégager ou de restreindre déraisonnablement la responsabilité du donneur découlant de défauts inhérents à la technique à laquelle se rapporte le contrat. Il convient d'éviter que le contrat contienne une clause qui dégagerait entièrement toute responsabilité du donneur. Cependant, sont admissibles les clauses qui dégageraient ou restreindraient la responsabilité du donneur en cas de dommages corporels ou de nature économique provoqués par des produits défectueux fabriqués par le preneur, si ces produits sont défectueux en raison non pas d'un défaut de la technique elle-même mais pour d'autres raisons, par exemple à cause d'une mauvaise utilisation de la technique par le preneur lors de la fabrication des produits ou à cause d'un défaut dans des objets fournis par un tiers. En outre, il est admissible que le contrat restreigne dans des limites raisonnables le montant des dommages-intérêts que le donneur peut être astreint à verser, par exemple en les limitant au montant total des paiements reçus par le donneur au titre du contrat.

u. Le point xvi) traite des clauses qui auraient pour effet de restreindre l'utilisation de la technique après l'extinction des obligations contractuelles du preneur. Si la technique comprend un savoir-faire qui n'a pas été divulgué, le preneur peut être obligé, comme le

permet l'article 203.2), de ne pas communiquer le savoir-faire à autrui et de ne pas le divulguer; sous cette réserve, le preneur a le droit d'utiliser le savoir-faire comme il le veut, et cela d'ailleurs aussi bien avant qu'après l'extinction de ses obligations contractuelles (voir l'article 203.1)). Toutefois, si la technique est couverte totalement ou partiellement par un brevet, rien n'empêche le titulaire du brevet d'agir en vertu du brevet contre le preneur, après l'extinction de leurs relations contractuelles, si le preneur commet une contrefaçon du brevet.

v. Le *point xvii)* traite des clauses qui donneraient au contrat une durée hors de proportion avec la fonction économique assignée au contrat. Lorsqu'un brevet entre en ligne de compte, une durée s'étendant jusqu'à la date de l'extinction du brevet doit être considérée comme acceptable; dans les autres cas, la durée du contrat doit être évaluée compte tenu de sa fonction économique. Cet examen est intimement lié à l'évaluation dont il est question au point ii), qui porte sur la question de savoir si la valeur de la technique est en rapport avec la contrepartie demandée. La durée du contrat est importante à la fois pour le preneur et pour le donneur. Si les paiements doivent être étalés sur toute la durée du contrat, il peut être plus intéressant pour le preneur d'obtenir une durée plus longue. Il en va de même lorsque le preneur doit recevoir une assistance technique ou une technique mise au point pendant la durée du contrat.

w. *Alinéa 2)*: Lorsqu'il estime que le contrat contient une ou plusieurs clauses qui imposent au preneur des restrictions injustifiées et qu'en conséquence le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays, l'Office des brevets doit en aviser les demandeurs et les inviter à modifier le contrat de telle sorte qu'il ne contienne pas de telles clauses.

x. L'éventuel dialogue entre les demandeurs et l'Office des brevets se déroulera normalement par écrit, mais la règle 305 prévoit, par souci de souplesse, que les demandeurs peuvent requérir et obtenir une audience, ce qui peut leur permettre de mieux faire valoir leurs arguments.

Article 306: Enregistrement ou refus de l'enregistrement; certificat; publication

a. *L'alinéa 1)* prévoit que l'Office des brevets, lorsqu'il a examiné le contrat et l'a jugé acceptable quant à la forme et quant au fond, doit enregistrer le contrat, délivrer un certificat d'enregistrement aux demandeurs et publier dans la Gazette une mention de l'enregistrement.

b. Un délai de trois mois est fixé pendant lequel l'Office des brevets doit réagir à une demande d'enregistrement et ensuite réagir à chaque réponse des demandeurs consécutive à une invitation de sa part. Si l'Office des brevets ne réagit pas dans le délai de trois mois, le contrat est considéré comme ayant été enregistré à l'expiration du délai, et l'Office doit délivrer un certificat d'enregistrement aux demandeurs. Il convient de relever que rien n'empêche les demandeurs, s'ils ne reçoivent ni certificat ni décision négative, de faire appel à d'autres moyens de preuve pour prouver que le contrat doit être considéré comme ayant été enregistré. L'alinéa 1) est destiné à assurer le règlement rapide du cas des contrats de transfert de techniques, ce qui peut être d'une importance vitale pour l'économie locale et pour les parties en cause.

c. *L'alinéa 2)* prévoit que l'Office des brevets doit refuser l'enregistrement du contrat si, à la fin de la procédure d'examen quant au fond, celui-ci contient toujours une ou plusieurs clauses qui imposent au preneur des restrictions injustifiées et si, en conséquence, le contrat, dans son ensemble, nuit aux intérêts économiques du pays. La décision de refus doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux demandeurs et peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 307.

d. *L'alinéa 3)* précise le contenu de l'enregistrement, du certificat et de la publication prévus par l'article 306.

e. *Alinéa 4)*: La manière dont doit s'effectuer l'inscription d'une référence à l'enregistrement d'un contrat de licence est précisée à la règle 306.

Article 307: Recours

a. Cet article institue une procédure de recours à deux niveaux.

b. *Alinéa 1*): Un premier recours, que les demandeurs doivent former en commun, est possible contre la décision de l'Office des brevets par laquelle la demande d'enregistrement est rejetée ou l'enregistrement refusé. Il est proposé que l'autorité compétente pour connaître de ce recours soit un ministre, qu'il appartiendra au pays de désigner (le Ministre de l'industrie, par exemple). Il serait opportun de désigner le même ministre dans le cadre du présent alinéa que dans le cadre de l'article 152.1)a), où il s'agit de recours en matière de licences non volontaires. Si la décision attaquée a consisté à refuser l'enregistrement du contrat, le recours peut être fondé notamment sur l'affirmation que le contrat, dans son ensemble, ne nuit pas aux intérêts économiques du pays. Un délai de trois mois, analogue à celui qui est imposé à l'Office des brevets en vertu de l'article 306.1)b), est fixé pendant lequel le Ministre doit prendre une décision. Si une décision n'est pas prise dans le délai de trois mois, le contrat est considéré comme enregistré.

c. *Alinéa 2*): Cette disposition institue un recours judiciaire en deuxième instance. Le tribunal compétent est le tribunal ordinaire du lieu où l'Office des brevets a son siège (voir l'article 109). En ce qui concerne le délai dans lequel un recours en vertu de l'alinéa 2) doit être formé, voir le paragraphe e du commentaire de l'article 133. A la différence du recours en première instance, le recours en deuxième instance ne peut pas être formé auprès du tribunal pour le motif que l'enregistrement du contrat devrait être effectué parce que le contrat, dans son ensemble, ne nuit pas aux intérêts économiques du pays. Cette limitation des motifs de recours s'explique par le fait qu'il appartient au gouvernement lui-même de déterminer en dernière instance quels sont les intérêts économiques du pays.

QUATRIÈME PARTIE: CERTIFICATS D'INVENTEUR

a. La quatrième Partie de la Loi type traite des certificats d'inventeur. Elle comprend 23 articles (articles 401 à 423).

b. Tel qu'il est prévu dans la quatrième Partie, le certificat d'inventeur présente les caractéristiques principales suivantes: il s'agit d'un document officiel, délivré gratuitement, qui certifie la qualité d'inventeur de l'invention, en vertu duquel l'exploitation par autrui de l'invention nécessite l'accord de l'Etat plutôt que celui de son titulaire mais qui donne à ce dernier droit à une rémunération.

c. Un certificat d'inventeur présentant les caractéristiques susmentionnées existe en Union soviétique, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie. D'autres documents intitulés «certificats d'inventeur» existent dans certains pays, mais avec des caractéristiques légèrement ou profondément différentes. En République démocratique allemande, enfin, il existe un titre de protection présentant la plupart des caractéristiques du certificat d'inventeur tel qu'il est défini ci-dessus mais sous un nom entièrement différent (*Wirtschaftspatent*, littéralement «brevet d'économie»). La présente Partie de la Loi type propose un certificat d'inventeur du type de celui qui existe en Union soviétique, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie.

d. Comme le montre le paragraphe précédent, le certificat d'inventeur est un titre de protection conçu pour les pays dans lesquels l'Etat est maître de tous les moyens de production ou presque. Le certificat d'inventeur suppose en effet que l'Etat soit en mesure, sinon d'exploiter les inventions lui-même, du moins d'organiser cette exploitation dans des entreprises ou des organismes dont les activités dépendent de ses directives. Dans un pays à économie entièrement de marché, où l'Etat n'est pas maître des moyens de production, l'institution du certificat d'inventeur ne présente pas d'intérêt ou n'en présente que très peu car l'Etat n'est pas en mesure d'exploiter les inventions lui-même ni d'organiser cette exploitation, et cela même s'il intervient d'une manière ou d'une autre dans l'activité économique du pays. Dans un pays où il existe un secteur industriel étatisé à côté d'un secteur industriel privé, l'institution du certificat d'inventeur peut présenter de l'intérêt pour le secteur étatisé si ce dernier a une importance quantitative suffisante dans l'économie du pays. On constate ainsi que l'opportunité d'adopter le système du certificat d'inventeur dépend étroitement du régime économique du pays.

e. Il convient de relever que les pays dans lesquels les moyens de production appartiennent à l'Etat et qui ne connaissent que les brevets comme titres de protection des inventions peuvent obtenir des résultats similaires à ceux auxquels l'institution des certificats d'inventeur permet d'aboutir: ils peuvent le faire en prévoyant que le droit au brevet appartient dans tous les cas d'inventions d'employés aux entreprises d'Etat (qui sont en pratique les seuls employeurs dans ces pays) et en prévoyant au bénéfice des employés inventeurs une rémunération adéquate et d'autres stimulants. Ainsi peut être obtenu le principal avantage du certificat d'inventeur, qui est de stimuler l'activité inventive dans le pays.

f. Le pays qui adopte la quatrième Partie devra modifier certaines dispositions de la première Partie, consacrée aux brevets d'invention, afin de tenir compte de l'existence simultanée des deux titres de protection (brevets et certificats d'inventeur). Il sera nécessaire, par exemple, de modifier l'article 114.2)b), qui institue le système dit du «*whole contents*», de la manière suivante:

En outre, l'état de la technique comprend le contenu d'une demande de brevet ou de certificat d'inventeur national dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le brevet ou le certificat d'inventeur délivré sur la base de ladite demande de brevet ou de certificat d'inventeur national.

g. L'article 164.3b), qui définit la récidive, devra aussi être modifié, la récidive devant être considérée comme réalisée si le prévenu a été condamné antérieurement soit pour une autre contrefaçon de brevet soit pour une contrefaçon de certificat d'inventeur.

h. Certaines dispositions de la première Partie de la Loi type ainsi que les règles correspondantes sont directement applicables à la quatrième Partie mais n'y sont pas reprises, étant rédigées d'une manière suffisamment large pour couvrir toute la Loi type. Tel est le cas des dispositions qui concernent l'organisation de l'Office des brevets (article 102), les fonctions de l'Office des brevets (article 103), le service d'information en matière de brevets (article 104), la Gazette (article 106), l'obligation de secret des employés de l'Office des brevets (article 108.2)), le tribunal compétent (article 109), le Règlement d'exécution (article 110) et les Instructions administratives (article 111).

i. D'autres dispositions de la première Partie ne sont pas reprises dans la quatrième Partie et n'y ont pas d'équivalent parce qu'elles ne sont pas applicables en raison de la nature du certificat d'inventeur. Ces dispositions sont les suivantes: l'article 122, qui traite de la mention de l'inventeur et qui prévoit notamment que l'inventeur peut renoncer à son droit d'être mentionné dans le brevet, car le nom de l'inventeur doit apparaître dans tous les cas sur le certificat d'inventeur, même si celui-ci est délivré à l'ayant cause de l'inventeur décédé; l'article 124, qui soumet la demande de brevet au paiement d'une taxe, car toute la procédure de délivrance du certificat d'inventeur est exempte de taxes; l'article 130.2), qui donne à l'inventeur les moyens de prendre connaissance de la demande de brevet lorsqu'il n'est pas le déposant, car une demande de certificat d'inventeur peut être déposée par une personne autre que l'inventeur dans une seule hypothèse, à savoir lorsque l'inventeur est décédé; l'article 139, qui traite des taxes annuelles, car le maintien en vigueur du certificat d'inventeur ne dépend pas du paiement de taxes; les articles 142 à 146, qui traitent des licences contractuelles, car les «licences» portant sur des certificats d'inventeur sont concédées par l'Etat et non par un titulaire privé, et il n'appartient pas à la loi sur les inventions de réglementer cette matière; l'article 148, qui prévoit une licence non volontaire en cas de défaut ou d'insuffisance d'exploitation industrielle de l'invention, et l'article 156, qui prévoit l'exploitation de l'invention par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement, car de telles mesures sont superflues dans un système où les droits découlant du titre de protection appartiennent à l'Etat et non à un titulaire privé; l'article 157, qui prévoit la renonciation au brevet, pour la même raison; enfin, l'article 163, qui traite de la menace d'une action en contrefaçon, pour la même raison.

j. D'une manière générale, les commentaires des dispositions de la première Partie de la Loi type qui correspondent à celles qui figurent dans la quatrième Partie sont également valables pour la quatrième Partie.

Article 401: Protection des inventions

L'article introductif de la quatrième Partie correspond à l'article 101 de la première Partie et porte le même titre. L'autorité compétente pour délivrer les certificats d'inventeur est l'Office des inventions.

Article 402: Office des inventions; restrictions concernant les employés de l'Office des inventions

a. *L'alinéa 1)* prévoit que c'est l'Office des brevets qui remplit les fonctions assignées à l'Office des inventions par la quatrième Partie (voir les articles 102 et 103 pour ce qui concerne l'organisation et les fonctions de l'Office des brevets). Toute la procédure qui va du dépôt d'une demande à la délivrance du titre étant pratiquement identique pour les brevets et pour les certificats d'inventeur, il est logique que la même autorité traite des uns et des autres, plutôt que d'instituer un service distinct aux seules fins du traitement des certificats d'inventeur.

b. *L'alinéa 2)* impose aux employés de l'Office les mêmes restrictions à l'égard des certificats d'inventeur qu'à l'égard des brevets (voir l'article 108.1)).

Article 403: Registre des certificats d'inventeur

Cet article, qui institue le registre des certificats d'inventeur, correspond à l'article 105, qui institue le registre des brevets.

Article 404: Consultation des dossiers

Cet article correspond à l'article 107, avec une différence importante: comme, après la délivrance du certificat d'inventeur, c'est l'Etat qui est vis-à-vis des tiers dans la position correspondant à celle du titulaire d'un brevet, il n'est pas nécessaire qu'il obtienne la permission du déposant pour consulter le dossier relatif à une demande de certificat d'inventeur.

Article 405: Inventions pouvant faire l'objet de certificats d'inventeur

a. *Alinéa 1)*: Les conditions générales de protection d'une invention sont les mêmes, que l'invention fasse l'objet d'un brevet ou qu'elle fasse l'objet d'un certificat d'inventeur.

b. *Alinéa 2)*: Cette disposition correspond à l'article 117.

c. *Alinéa 3)*: En vertu de l'article 118, certaines catégories d'inventions peuvent être exclues, pour un certain temps, de la protection par brevet. La présente disposition prévoit que les inventions ainsi exclues de la protection par brevet ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un certificat d'inventeur; en revanche, lorsqu'une invention n'est pas exclue de la protection par brevet ou dès qu'elle ne l'est plus, elle peut faire l'objet soit d'un brevet soit d'un certificat d'inventeur. Autrement dit, il est proposé de ne faire aucune distinction, en ce qui concerne l'exclusion de certaines catégories d'inventions, entre la possibilité d'obtenir un brevet et celle d'obtenir un certificat d'inventeur.*

Article 406: Possibilité d'obtenir un certificat d'inventeur

a. De par sa nature, le certificat d'inventeur ne peut être délivré qu'à l'inventeur, c'est-à-dire à la personne physique qui a réalisé l'invention. Il existe une exception à ce principe: si l'inventeur est mort, le droit au certificat d'inventeur, la demande de certificat d'inventeur ou le certificat d'inventeur lui-même peuvent être transmis par voie successorale à toute personne physique (voir l'alinéa 3) du présent article et l'article 415). Trois

* Si, à la suite des décisions que prendra au sujet des certificats d'inventeur la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, qui n'a pas achevé ses travaux au moment (1980) de la publication de la présente Partie de la Loi type, le nouvel Acte de la Convention de Paris permet d'autres solutions, ces autres solutions feront l'objet d'un supplément à la publication de la présente Partie.

conséquences découlent du principe précité: premièrement, le droit au certificat d'inventeur, la demande de certificat d'inventeur et le certificat d'inventeur lui-même sont incesibles par actes entre vifs; deuxièmement, un certificat d'inventeur ne peut pas être délivré ou transmis par voie successorale à une personne morale mais ne peut l'être qu'à une personne physique; troisièmement, un certificat d'inventeur ne peut pas être délivré à l'employeur ou au maître de l'ouvrage (il s'agit du cas dans lequel l'invention a été faite dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise; voir le paragraphe g ci-dessous).

b. L'*alinéa 1)* institue le principe du libre choix entre les brevets et les certificats d'inventeur. Le libre choix appartient à tout inventeur qui a le droit d'obtenir un brevet. En vertu de ce principe, l'inventeur peut choisir de demander soit la délivrance d'un brevet soit celle d'un certificat d'inventeur.*

c. Ce sont les dispositions du chapitre III de la première Partie de la Loi type qui déterminent le droit au brevet. En bref, ces dispositions établissent le principe selon lequel le droit au brevet appartient à l'inventeur (article 119.1)); toutefois, en cas d'invention réalisée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise (article 120), le droit au brevet appartient à l'employeur ou au maître de l'ouvrage, sauf dispositions contractuelles contraires ou sauf si la variante B de l'article 120.2) a été adoptée et qu'il résulte de son application que le droit au brevet reste à l'inventeur. En conséquence, le libre choix appartient à l'inventeur dans les trois cas suivants: i) l'inventeur a réalisé l'invention en dehors d'un contrat de travail ou d'entreprise; ii) l'inventeur a réalisé l'invention dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise et il résulte de l'adoption et de l'application de la variante B de l'article 120.2) que le droit au brevet reste à l'inventeur (au lieu d'appartenir à l'employeur ou au maître de l'ouvrage); iii) l'inventeur a réalisé l'invention dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise et le contrat prévoit que le droit au brevet appartient à l'inventeur (et non à l'employeur ou au maître de l'ouvrage).

d. Une variante possible consisterait à prévoir que, lorsqu'une invention est faite par un employé de l'Etat et constitue une invention de service ou une invention dépendante (voir le paragraphe *b* du commentaire de l'article 120), la seule forme de protection disponible est un certificat d'inventeur délivré à l'employé; dans une telle situation, ni l'Etat ni l'employé ne pourraient obtenir de brevet. Une telle variante prendrait la forme d'une exception non seulement à l'*alinéa 1)* de l'article 406 mais aussi à l'*alinéa 4)* de cet article.

e. L'*alinéa 2)* correspond à l'article 119.2).

f. L'*alinéa 3)* prévoit que la personne physique (ou les personnes physiques) qui succède (par voie testamentaire ou non) à l'inventeur peut demander et obtenir un certificat d'inventeur si l'inventeur est décédé avant d'avoir déposé une demande de certificat d'inventeur. C'est l'article 415 qui traite du cas où l'inventeur décède après avoir déposé la demande mais avant d'avoir obtenu le certificat d'inventeur et du cas où il décède après avoir obtenu le certificat d'inventeur.

g. L'*alinéa 4)* règle le cas où l'invention a été faite dans le cadre d'un contrat de travail ou d'entreprise et où il résulte de l'application de l'article 120 et de l'absence de dispositions contractuelles contraires que le droit au brevet appartient non pas à l'inventeur mais à l'employeur ou au maître de l'ouvrage. Dans ce cas, l'inventeur peut obtenir un certificat d'inventeur mais à la condition seulement que l'employeur ou le maître de l'ouvrage donne son accord. Si cet accord est donné, l'employeur ou le maître de l'ouvrage perd son droit au brevet et ne peut donc pas obtenir un brevet, car il est exclu qu'une seule et même invention soit protégée à la fois par un certificat d'inventeur et par un brevet. Si l'accord n'est pas donné, l'inventeur n'a pas droit à un certificat d'inventeur, l'employeur ou le maître de l'ouvrage gardant ainsi son droit au brevet.

* Si, à la suite des décisions que prendra au sujet des certificats d'inventeur la Conférence diplomatique de révision de la Convention de Paris, qui n'a pas achevé ses travaux au moment (1980) de la publication de la présente Partie de la Loi type, le nouvel Acte de la Convention de Paris permet d'autres solutions, ces autres solutions feront l'objet d'un supplément à la publication de la présente Partie.

**Article 407: Transformation en une demande de brevet ou un brevet
ou transmission judiciaire de la demande de certificat d'inventeur
ou du certificat d'inventeur**

a. Cet article correspond dans son principe à l'article 121.

b. *L'alinéa 1)* vise à protéger la personne qui a le droit d'obtenir un brevet en vertu de l'article 120 ou la personne qui a le droit d'obtenir un brevet ou un certificat d'inventeur en vertu de l'article 406.1) ou 3) contre la perte de ce droit résultant de la délivrance à une autre personne d'un certificat d'inventeur pour l'invention en cause. Dans la première hypothèse, qui couvre les cas dans lesquels est impliqué un contrat de travail ou d'entreprise et où l'inventeur (ou son ayant cause) a déposé la demande de certificat d'inventeur alors que l'employeur ou le maître de l'ouvrage a le droit d'obtenir un brevet et n'a pas donné l'accord visé à l'article 406.4), il est possible de demander au tribunal de transformer la demande de certificat d'inventeur ou le certificat d'inventeur en une demande de brevet ou en un brevet au nom de l'employeur ou du maître de l'ouvrage. Dans la seconde hypothèse, qui couvre les cas dans lesquels le déposant de la demande de certificat d'inventeur n'était ni l'inventeur ni son ayant cause, il est possible de demander au tribunal, soit de transmettre la demande de certificat d'inventeur ou le certificat d'inventeur à la personne qui y a droit en vertu de l'article 406.1) (c'est-à-dire l'inventeur) ou en vertu de l'article 406.3) (c'est-à-dire l'ayant cause de l'inventeur), soit de la convertir en une demande de brevet ou de le convertir en un brevet au nom de cette personne.

c. *Alinéa 2)*: La personne qui a le droit d'obtenir un brevet en vertu de l'article 120 ou la personne qui a le droit d'obtenir un brevet ou un certificat d'inventeur en vertu de l'article 406.1) ou 3) mais qui veut obtenir un brevet doit présenter au tribunal la demande de transformation dans les cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'inventeur. En revanche, le droit de demander la transmission de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur n'est pas limité dans le temps. D'autre part, à la différence d'un brevet, un certificat d'inventeur ne peut pas être annulé pour le motif qu'il a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit (l'article 158.2)ii) n'a pas d'équivalent dans l'article 418.2)). Ces deux différences s'expliquent par le fait que les droits de l'Etat ne devraient pas être mis en danger, du moins après un certain temps, par le fait que la personne à qui le certificat d'inventeur a été délivré n'y avait pas droit, cette irrégularité pouvant être corrigée en tout temps par la procédure de transmission judiciaire prévue à l'alinéa 1).

d. *L'alinéa 3)* correspond à l'article 140.2).

e. *Alinéa 4)*: Lorsqu'un certificat d'inventeur est transformé en un brevet, la question se pose de savoir quelle date doit être considérée comme la date de la délivrance du brevet. La présente disposition résout ce problème pour les deux situations qui exigent une solution dans la Loi type, à savoir le moment à partir duquel il est possible de faire valoir le brevet (articles 134.1)ii) et 135.1)) et le moment à partir duquel une licence non volontaire peut être demandée pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle (article 148.1)). Dans ces cas, la date de la délivrance du brevet est considérée comme étant celle à laquelle la transformation est inscrite conformément à l'alinéa 3). Ainsi, le titulaire d'un brevet issu de la transformation d'un certificat d'inventeur ne peut pas agir à l'encontre d'un contrefacteur en relation avec des actes accomplis avant la date à laquelle la transformation est inscrite. D'autre part, une requête visant à l'octroi d'une licence non volontaire pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle ne peut être présentée avant l'expiration du délai dont la longueur est prescrite par l'article 148.1) mais dont le point de départ est la date de l'inscription de la transformation, de sorte que le titulaire du brevet disposera de la totalité du délai dans lequel il doit remplir son obligation d'exploiter industriellement l'invention brevetée.

Article 408: Déclaration frauduleuse concernant la qualité d'inventeur

Cet article prévoit des sanctions pénales pour un délit spécifique aux certificats d'inventeur. Ces dispositions pénales particulières viennent s'ajouter à celles que prévoit l'article 423.

Article 409: Demande de certificat d'inventeur; examen; délivrance du certificat d'inventeur

Cette disposition déclare applicables par analogie à la demande de certificat d'inventeur, à l'examen de cette demande et à la délivrance du certificat d'inventeur la plupart des dispositions qui, dans le chapitre IV de la première Partie, régissent la demande de brevet, l'examen de cette demande et la délivrance du brevet. Les raisons pour lesquelles les articles 124 et 130.2) ne sont pas déclarés applicables sont exposées au paragraphe *i* du commentaire de la quatrième Partie.

Article 410: Droits et obligations du déposant ou du titulaire du certificat d'inventeur

a. Alinéa 1)i) et ii) et alinéa 2)i) et ii): Ces dispositions correspondent à l'article 134.1)i) et iii) et 2)i) et ii). Les expressions «déposant» et «titulaire du certificat d'inventeur» sont utilisées de préférence à «inventeur» parce qu'elles visent non seulement l'inventeur mais aussi, lorsque celui-ci est décédé, son ayant cause.

b. Alinéa 1)iii): Cette disposition prévoit que le titulaire du certificat d'inventeur a le droit de recevoir une rémunération de l'Etat, qui a l'obligation de la lui donner (voir l'article 411.2)b)). La rémunération accordée au titulaire est une récompense pour son activité inventive et pour sa contribution au progrès technique et, par là, au développement économique du pays.

c. Cette récompense consiste en une rémunération pécuniaire adéquate et en d'autres avantages, tels que des facilités fiscales, des bourses d'études ou de recherches, etc. C'est au Règlement d'exécution qu'il appartient de déterminer cette rémunération et ces avantages, qui varieront selon les cas: il sera justifié d'être particulièrement généreux lorsque l'exploitation de l'invention donne des résultats heureux sur le plan financier ou lorsque l'invention permet, par son développement ultérieur même en l'absence d'une exploitation directe, de réaliser d'importants progrès techniques. C'est pour cette dernière raison qu'il n'est pas proposé de subordonner la rémunération à l'exploitation de l'invention: il paraît suffisant de prévoir des barèmes différenciés selon la valeur scientifique ou commerciale de l'invention. A la limite, c'est-à-dire si l'invention n'est pas exploitée et si elle n'a pas une grande valeur scientifique, la récompense pourra être symbolique et consister en une petite somme d'argent et une distinction honorifique, par exemple. Toutefois, si l'invention est exploitée, la récompense de l'inventeur doit être fixée compte tenu des avantages économiques découlant de cette exploitation. Par ailleurs, si une invention dont l'exploitation ne paraissait, au moment de la délivrance du certificat d'inventeur, pas possible ou pas intéressante est exploitée ultérieurement parce que les circonstances ont changé, le Règlement d'exécution devrait prévoir l'octroi d'une rémunération supplémentaire venant s'ajouter à celle, probablement minime, qu'aura reçue à l'origine le titulaire du certificat d'inventeur.

d. C'est également au Règlement d'exécution qu'il appartient de déterminer les modalités de l'attribution de la rémunération et des autres avantages.

e. Dans un pays dans lequel l'Etat est maître de tous les moyens de production ou presque, il serait possible de faire de la participation active au développement de l'invention dans le pays à la fois un droit et une obligation de l'inventeur qui reçoit un certificat d'inventeur et qui est un employé de l'Etat. Une telle participation de l'inventeur, qui est la personne connaissant le mieux l'invention, favoriserait la réussite de l'exploitation industrielle de l'invention, ce qui est dans l'intérêt aussi bien de l'inventeur que du pays. Dans un tel pays, il serait en outre possible de donner à l'inventeur un droit préférentiel à l'obtention de postes de travail dans les entreprises d'Etat exploitant son invention.

Article 411: Droits et obligations de l'Etat; définition d'«exploitation»

a. Alinéa 1): C'est à l'Etat qu'est dévolu le droit d'agir à l'encontre de toute personne qui exploite sans son accord l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur, alors que le droit correspondant qui découle d'un brevet appartient au titulaire de ce dernier

(voir les articles 134.1)ii) et 135.1)): telle est l'une des différences essentielles entre les deux titres de protection. L'Etat a le droit de donner ou de ne pas donner son accord à l'exploitation de l'invention dans le pays par n'importe quelle personne. Une autre conséquence du droit de l'Etat est que c'est ce dernier qui a le droit d'intenter l'action en contrefaçon prévue à l'article 421.

b. Alinéa 2): L'obligation qu'a l'Etat de donner une rémunération au titulaire du certificat d'inventeur est indépendante de l'exploitation effective de l'invention (voir le paragraphe *c* du commentaire de l'article 410).

c. L'alinéa 3) donne de l'«exploitation» de l'invention revendiquée dans un certificat d'inventeur une définition, aux fins de la quatrième Partie, qui est identique à la définition de l'exploitation de l'invention brevetée qui figure à l'article 135.2).

Article 412: Limitation des droits

Cet article correspond à l'article 136.

Article 413: Droits dérivés d'une fabrication antérieure ou d'un emploi antérieur

Cet article correspond à l'article 137.

Article 414: Durée du certificat d'inventeur

Il est proposé de fixer à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande la durée du certificat d'inventeur; cette durée serait ainsi la même que la durée maximum du brevet d'invention (voir l'article 138, qui permet que la durée minimum du brevet, à savoir quinze ans à compter de la date de dépôt de la demande, soit prolongée pour une période de cinq ans, à condition que l'invention brevetée soit exploitée industriellement dans le pays d'une manière suffisante). Toutefois, étant donné la nature particulière du certificat d'inventeur, et surtout le fait que le droit qui en découle appartient à l'Etat conformément à l'article 411.1), la durée de vingt ans du certificat d'inventeur ne dépend pas, à l'inverse de celle du brevet, de l'exploitation industrielle de l'invention protégée. A l'expiration des vingt ans, le droit de l'Etat d'agir à l'encontre de quiconque exploite dans le pays, sans son accord, l'invention revendiquée dans le certificat d'inventeur s'éteint.

Article 415: Transmission par voie successorale de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur

a. Comme on l'a indiqué dans le paragraphe *a* du commentaire de l'article 406, la demande de certificat d'inventeur et le certificat d'inventeur sont incessibles mais peuvent être transmis par voie successorale à toute personne physique.

b. L'effet de la transmission par voie successorale du certificat d'inventeur est que l'ayant cause aura le droit de recevoir la rémunération et les avantages visés à l'article 410.1)iii).

c. Si l'inventeur décède avant d'avoir déposé une demande de certificat d'inventeur, son ayant cause peut déposer une telle demande en vertu de l'article 406.3), qui prévoit la transmission par voie successorale du droit au certificat d'inventeur.

Article 416: Copropriété de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur

Cet article correspond à l'article 141. En raison de la nature du certificat d'inventeur, l'article 416 est limité à la transmission par voie successorale de la demande de certificat d'inventeur ou du certificat d'inventeur et au retrait de la demande.

Article 417: Titres de protection dépendants

- a.* Cet article, qui traite des titres de protection dépendants, correspond à l'article 149.
- b.* *L'alinéa 1)* permet l'octroi d'une licence non volontaire à l'Etat lorsqu'une invention revendiquée dans un certificat d'inventeur ne peut être exploitée industriellement sans que soit contrefait un brevet antérieur. (Lorsque le titre antérieur est un autre certificat d'inventeur, il n'y a aucun problème puisque les droits découlant des deux certificats d'inventeur appartiennent à l'Etat.)
- c.* *L'alinéa 2)* couvre la situation inverse de celle que vise l'alinéa 1), à savoir lorsque l'exploitation industrielle d'une invention brevetée constituerait la contrefaçon d'un certificat d'inventeur antérieur. Dans cette situation, étant donné le fait que c'est à l'Etat qu'appartiennent les droits découlant du certificat d'inventeur et que, par conséquent, il serait inopportun de parler de «licence», ce qui est accordé est une autorisation d'exploiter plutôt qu'une licence non volontaire.
- d.* *Alinéas 3) et 4):* Voir le commentaire des articles 134.3 (qui définit l'«exploitation industrielle» d'une invention brevetée), 147, 149.2) et 150 à 155, dont les dispositions sont applicables par analogie. Bien évidemment, les articles 150 à 155 sont applicables par analogie dans la mesure où ils concernent les licences non volontaires en cas de brevets dépendants et non pas dans la mesure où ils concernent les licences non volontaires pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle.

Article 418: Annulation du certificat d'inventeur

- a.* Cet article, qui correspond à l'article 158, prévoit que l'action en annulation est intentée contre l'Etat (alinéa 1)). Toutefois, le titulaire du certificat d'inventeur a le droit de se joindre au procès aux côtés de l'Etat (alinéa 4)).
- b.* Les motifs d'annulation d'un certificat d'inventeur sont les mêmes que les motifs d'annulation d'un brevet à une exception près, à savoir qu'un certificat d'inventeur ne peut pas être annulé parce qu'il a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit (voir le paragraphe *c* du commentaire de l'article 407).
- c.* De même qu'en matière d'annulation des brevets, il est possible de prévoir pour l'annulation des certificats d'inventeur, au lieu d'un système purement judiciaire tel que proposé dans le présent article, un système dans lequel, en première instance du moins, les décisions d'annulation seraient prises par une autorité administrative (voir le paragraphe *b* du commentaire de l'article 158).

Article 419: Effets de l'annulation

Cet article correspond à l'article 159. Il convient de relever que le titulaire d'un certificat d'inventeur qui est annulé n'est pas tenu de restituer la rémunération et les autres avantages qu'il a reçus de l'Etat.

Article 420: Actes constituant une contrefaçon

Cet article, qui correspond à l'article 160, définit la contrefaçon du certificat d'inventeur comme tout acte d'exploitation visé à l'article 411.3) et accompli dans le pays sans l'accord de l'Etat (voir l'article 411.1)). Il en découle que même le titulaire du certificat d'inventeur commet une contrefaçon s'il exploite sa propre invention sans l'accord de l'Etat.

Article 421: Action en contrefaçon

Cet article, qui correspond à l'article 161, prévoit que seul l'Etat peut intenter l'action en contrefaçon. En d'autres termes, le titulaire du certificat d'inventeur n'a pas qualité pour intenter cette action.

Article 422: Action en constatation

Cet article, qui correspond à l'article 162, prévoit que c'est l'Etat, et non le titulaire du certificat d'inventeur, qui est défendeur à l'action en constatation.

Article 423: Poursuites pénales

a. Cet article correspond à l'article 164. En matière de certificats d'inventeur, la récidive est considérée comme réalisée lorsque le prévenu a été condamné antérieurement soit pour une autre contrefaçon de certificat d'inventeur soit pour une contrefaçon de brevet (alinéa 3)b)).

b. Il convient de rappeler que des poursuites pénales sont, en matière de certificats d'inventeur, également prévues dans un autre cas que la contrefaçon, à savoir en cas de déclaration frauduleuse concernant la qualité d'inventeur (article 408).

CINQUIÈME PARTIE: TECHNOVATIONS

a. L'assimilation et l'adaptation des techniques dans les pays en développement nécessitent l'apport de tous les talents disponibles. Le milieu idéal pour cette assimilation et cette adaptation est l'entreprise industrielle elle-même, dans laquelle les employés de l'entreprise qui sont conscients des problèmes techniques particuliers qu'affronte celle-ci peuvent exercer leurs talents innovateurs à trouver des solutions à ces problèmes. Cela est tout particulièrement vrai si des stimulants sont prévus pour encourager lesdits talents des employés. Il serait donc hautement souhaitable d'instaurer un système de stimulants pour les employés des entreprises dans les pays en développement, que ces derniers aient un système d'économie de marché, d'économie contrôlée par l'Etat ou d'économie mixte. Les dispositions de la cinquième Partie de la Loi type sont destinées à fournir le cadre juridique de ce système, dans lequel le stimulant utilisé est l'octroi par l'employeur d'une rémunération à l'employé pour avoir résolu un problème. Cette rémunération est octroyée à l'employé à raison de l'effort particulier qu'il a accompli pour présenter une solution utilisée par l'entreprise. En général, les solutions sont apportées à des problèmes particuliers se posant à l'entreprise, et elles concernent les activités de l'entreprise. L'employé a le mérite de proposer la solution d'un problème existant. Il se peut qu'il ait à cet effet utilisé des informations qui sont accessibles à tout le monde; il mérite néanmoins une rémunération si l'utilisation de sa solution apporte des avantages matériels à l'entreprise. La rémunération n'est pas accordée pour une création qui tomberait dans le domaine public par l'intermédiaire d'un système de protection fondé sur la divulgation, comme c'est le cas des inventions brevetées; elle vient plutôt récompenser des efforts ayant apporté un avantage à l'entreprise. L'employé type qui propose de telles solutions est celui qui, tout en s'acquittant des tâches qui lui sont assignées, recherche les possibilités de perfectionnement; cette vigilance constitue un précieux atout pour l'entreprise. Un système offrant aux employés des stimulants pour trouver des solutions aux problèmes techniques se posant à l'entreprise dans laquelle ils travaillent pourrait être spécialement utile dans les pays en développement car un tel système encouragerait la créativité locale et contribuerait ainsi au développement industriel et technique de ces pays.

b. La cinquième Partie régit la relation entre une entreprise et un employé en ce qui concerne les solutions proposées par ce dernier. Les dispositions concernant cette relation peuvent figurer dans d'autres textes de lois, par exemple dans la législation sur les contrats de travail ou, pour les entreprises appartenant à l'Etat ou placées sous sa tutelle et dont les employés ont par conséquent le statut de fonctionnaires, dans la législation qui régit la fonction publique; dans ce dernier cas, il est fréquent que les solutions proposées par les fonctionnaires fassent l'objet de règlements administratifs. En ce qui concerne les entreprises privées, de nombreux pays ne possèdent pas de loi particulière mais laissent à chaque entreprise une entière liberté en la matière. Dans ces pays, de nombreuses entreprises ont adopté des systèmes (parfois appelés systèmes de «suggestions d'employés») récompensant les employés qui font des propositions présentant de la valeur pour ces entreprises. Par ailleurs, la rémunération de telles propositions peut faire l'objet d'accords entre les employeurs et les syndicats, ce qui ne nécessite donc pas de règlement par voie législative. Par conséquent, la nécessité de régler la question par voie législative dépend essentiellement des conditions propres à chaque pays.

c. Dans la cinquième Partie de la Loi type, le nouveau terme «technovation» a été choisi pour désigner la solution proposée par un employé à un problème particulier concernant les activités de l'entreprise qui l'emploie. C'est une combinaison des mots «technique» et «innovation» qui vise à donner l'idée que la solution proposée concerne

un problème technique et implique une innovation (terme que l'on définit généralement comme l'introduction de quelque chose de nouveau), du moins en ce qui concerne l'entreprise particulière en cause. Il y a d'autres avantages à utiliser un mot inventé comme «technovation»: cela évite toute confusion avec d'autres termes bien connus utilisés généralement dans un contexte plus large, tels que «innovation» ou «suggestion d'employé»; cela peut aussi servir à distinguer le système des technovations comme un système particulièrement destiné aux pays en développement pour l'encouragement des solutions proposées par des employés aux problèmes techniques propres à l'entreprise qui les emploie.

d. Dans le système préconisé par la cinquième Partie, seuls des employés peuvent proposer des technovations, et ils ne peuvent les proposer qu'à leurs propres entreprises. Un autre système possible consisterait à éliminer ces deux limitations, de sorte que n'importe quelle personne pourrait proposer une technovation à n'importe quelle entreprise, à condition cependant que la technovation concerne les activités de l'entreprise à laquelle elle serait proposée. Toutefois, un tel système pose des problèmes délicats qui ne pourraient pas être résolus sans des dispositions compliquées dans la loi. Par exemple, il faudrait décider si une technovation faite par l'employé d'une entreprise et qui concerne les activités de cette entreprise pourrait être proposée par cet employé à une autre entreprise et, si cela était permis, à quelles conditions. En outre, il faudrait décider s'il devrait être permis de proposer une technovation à plusieurs entreprises et, si cela n'était pas permis, trouver les moyens de l'empêcher. Il faudrait également décider si, pour éviter que les entreprises du pays soient inondées de propositions venant de l'étranger, il ne conviendrait pas de limiter le droit de proposer des technovations, par exemple aux seuls résidents du pays (mais quelle que soit leur nationalité). C'est en raison de ces nombreuses difficultés et du fait que l'institution d'un système de rémunération des technovations serait le plus utile dans le cadre des relations entre une entreprise et ses employés que la variante précitée n'est pas retenue.

e. La cinquième Partie comporte huit articles (articles 501 à 508) et deux règles d'exécution. Il est à noter que, en plus du Règlement d'exécution, la cinquième Partie nécessitera que des mesures soient prises par les entreprises, lesquelles devront, d'une part, mettre en place un service spécial chargé de s'occuper des demandes de délivrance de certificats de technovation et, d'autre part, adopter des règlements internes pour l'application de la cinquième Partie et des règles d'exécution de celle-ci.

Article 501: Définitions

a. L'article 501 définit des expressions utilisées dans un sens particulier dans la cinquième Partie, ces définitions étant donc limitées à cette Partie.

b. La définition de la «technovation» donnée au *point i)* suit, à certains égards, celle de l'«invention» donnée à l'article 112.1). L'une comme l'autre, ces définitions stipulent que l'invention ou la technovation doit relever du domaine de la technique. Bien que les solutions trouvées par des employés à des problèmes concernant l'administration, la gestion et d'autres domaines connexes puissent avoir la même importance que les solutions de nature technique, elles ne sont pas couvertes par les dispositions de la cinquième Partie, étant donné que la Loi type ne traite que de la technique.

c. La définition de la «technovation» est caractérisée par le fait que la solution doit être proposée par un employé de l'entreprise aux fins de son utilisation par cette entreprise. Cela veut dire que la technovation a trait à un problème particulier qui se pose dans cette entreprise et que les employés sont seuls habilités à proposer des technovations, les tiers ne l'étant pas (pour une variante possible, voir le paragraphe *d* du commentaire de la cinquième Partie).

d. Seules les entreprises ayant un nombre minimum d'employés dans le pays devraient être tenues d'appliquer le système des technovations de la cinquième Partie. Il appartiendra à chaque pays légiférant sur la base de cette Partie de déterminer ce nombre mini-

mum, qui pourrait être fixé à cinquante, par exemple. Il convient toutefois de se rendre compte que fixer à un niveau trop élevé le nombre minimum d'employés peut éliminer un nombre important d'entreprises du champ d'application de la cinquième Partie et réduire à un minimum l'efficacité globale du système des technovations; d'un autre côté, fixer à un niveau trop bas le nombre minimum d'employés peut grever économiquement d'une manière indue les petites entreprises situées dans le pays qui seraient tenues d'appliquer le système des technovations.

e. Alors qu'une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle (dans le sens qu'elle n'a été divulguée en aucun endroit du monde) et impliquer une activité inventive, il n'est pas nécessaire qu'une technovation soit nouvelle et implique une activité inventive. En revanche, il faut que la technovation concerne les activités de l'entreprise mais que celle-ci, à la date où la proposition est faite, n'ait pas utilisé ni envisagé sérieusement d'utiliser la technovation. Ces conditions peuvent être comparées à la condition de nouveauté qui s'applique dans le cas d'une invention mais il s'agit d'une «nouveauté» relative, limitée à l'entreprise considérée. De plus, on n'exige aucune «activité technovatrice», de telle sorte que même les perfectionnements mineurs sont couverts par la définition. En ce qui concerne la «nouveauté», le critère déterminant est que l'entreprise ne doit pas utiliser ou avoir utilisé la technovation ni envisager ou avoir envisagé sérieusement de l'utiliser. Ainsi, le fait que la technovation ait été connue de la direction de l'entreprise ou qu'elle fasse partie du domaine public n'exclut pas sa «nouveauté». Il convient de signaler que les lois de certains pays prévoient que les normes et spécifications techniques obligatoires ne peuvent pas être considérées comme «nouvelles» et ne peuvent par conséquent pas donner lieu à rémunération.

f. Le *point ii)* définit les termes «employé» et «entreprise» en renvoyant à la définition du *point i)*. Il est à noter que l'entreprise est l'employeur de l'employé.

g. Le *point iii)* contient une autre précision relative au terme «entreprise», qui concerne le cas où une même personne est propriétaire de plusieurs entreprises. Si leurs propriétaires sont tels que ces diverses entreprises peuvent être considérées comme une seule et même entreprise, il devient plus difficile de proposer des technovations remplissant la condition de «nouveauté» relative puisque la solution proposée peut avoir déjà été utilisée par l'une des entreprises considérées (qui n'est pas nécessairement celle où la proposition est faite). Manifestement, cette question revêt une importance particulière pour les sociétés de portefeuille qui contrôlent des groupements d'entreprises. Conformément au *point iii)*, le critère déterminant utilisé ici pour que plusieurs entreprises puissent être considérées comme une seule est que la même personne en soit propriétaire et les exploite. En d'autres termes, si une même personne est propriétaire de plusieurs entreprises sans assumer la responsabilité de leur direction, ces entreprises sont considérées comme distinctes. Cela serait par exemple le cas lorsque le propriétaire (ou le copropriétaire) ne dirige pas directement la gestion des diverses entreprises. Dans le cas d'une entreprise d'Etat, le critère déterminant serait le degré d'indépendance de la direction dans les circonstances de l'espèce.

h. La définition de la «date de la proposition» donnée au *point iv)* est importante à trois points de vue; c'est la date avant laquelle, pour que la proposition d'un employé puisse constituer une technovation, l'entreprise doit n'avoir ni utilisé ni envisagé sérieusement d'utiliser cette proposition (voir l'article 501.i)); la personne qui fait la proposition doit être un employé de cette entreprise à la date de la proposition pour avoir droit à un certificat de technovation (voir l'article 502.1)); lorsque plusieurs employés proposent séparément la même technovation, celui dont la date de la proposition est la première dans le temps a droit au certificat de technovation (voir l'article 502.3)).

i. Les *points v) et vi)* n'appellent pas de commentaire.

Article 502: Droit au certificat de technovation

a. L'*alinéa 1)* énonce la règle fondamentale concernant le droit à un certificat de technovation: quiconque est employé de l'entreprise à la date de la proposition détient ce droit, sous réserve de l'*alinéa 2)*. Il en résulte que les employés qui quittent l'entreprise

après avoir proposé une technovation conservent leur droit à rémunération si cette technovation est utilisée par l'entreprise. En revanche, une personne qui n'est pas un employé de l'entreprise à la date de la proposition ne peut prétendre à un certificat de technovation.

b. L'alinéa 2) prévoit une exception à la règle énoncée par l'alinéa 1). Comme certains employés de l'entreprise peuvent avoir été engagés précisément pour faire et proposer des technovations, il ne serait pas justifié de prévoir un stimulant particulier à leur intention sous la forme d'une rémunération qu'ils percevraient au cas où ils proposeraient des technovations. Leur activité technovatrice a déjà été prise en compte par les clauses de leur contrat, en particulier dans le salaire à verser en vue de cette activité technovatrice particulière. Cette exception concerne principalement les employés chargés de travaux de recherche et de développement; elle souffre cependant elle-même une exception, pour le cas où le degré de la contribution créative inhérente à la technovation dépasse celui que l'on exige normalement d'un employé ayant pour fonctions de faire ou de proposer des technovations. Par conséquent, pour déterminer si un employé peut prétendre à un certificat de technovation, il faut d'abord analyser ses fonctions pour ce qui touche à la mise au point et à la proposition des technovations; s'il résulte de cette analyse que la technovation sort du cadre des fonctions pour lesquelles l'employé a été engagé ou se situe dans un domaine qui sort de ses responsabilités réelles, cet employé peut prétendre à un certificat de technovation. A titre de variante, on pourrait prévoir que les employés engagés pour faire et proposer des technovations puissent recevoir des certificats de technovation mais sans avoir droit à une rémunération, de sorte que ces certificats serviraient uniquement à constater que lesdits employés ont fait des technovations.

c. L'alinéa 3) traite du cas où plusieurs employés demandent séparément un certificat de technovation pour la même technovation. La solution est que l'employé qui fait la demande le premier a droit au certificat. Cette disposition vise à inciter les employés à proposer leurs technovations le plus tôt possible.

d. L'alinéa 4) permet à plusieurs employés de demander en commun un certificat de technovation et de le détenir en commun. Cette disposition est particulièrement importante étant donné que de nombreuses technovations sont le fruit d'un travail d'équipe.

Article 503: Demande

a. Cet article traite des conditions de forme que doit remplir une demande de délivrance de certificat de technovation. Conformément à cette disposition, la demande doit être faite par écrit et signée de l'employé. L'employé devrait brièvement expliquer sa solution dans la demande et pourrait y annexer tout dessin ou toute esquisse disponibles qui pourraient faciliter l'explication de la solution proposée. Comme le système des technovations est interne à l'entreprise, il n'est pas nécessaire que l'employé fournisse une description détaillée du genre de celle qui est requise dans une demande de brevet décrivant une invention; il suffirait que la proposition soit expliquée de manière à permettre à l'entreprise de l'évaluer. En outre, l'employé serait en général à la disposition de l'entreprise pour donner s'il le faut tous détails supplémentaires sur la proposition.

b. Comme bien des employés préféreraient d'abord discuter de leurs technovations avant de faire des propositions écrites, la deuxième phrase de l'alinéa 1) fait obligation à l'entreprise de prêter gratuitement assistance à l'employé pour la rédaction de sa demande. Cette disposition est particulièrement importante dans le cas des employés qui ont des idées valables mais qui n'ont pas une formation suffisante pour les exposer. Une manière d'assister les employés pourrait consister à désigner au sein de l'entreprise un agent de liaison spécialisé en matière de rédaction de demandes de délivrance de certificats de technovation. En outre, l'entreprise doit délivrer à l'employé un récépissé attestant le fait qu'il a déposé une demande et indiquant la date de son dépôt.

Article 504: Délivrance ou refus du certificat de technovation

a. L'article 504 fixe un délai pendant lequel l'entreprise doit décider soit de délivrer le certificat de technovation, soit de le refuser. En ce qui concerne la durée de ce délai, pour laquelle la Loi type propose trois mois, on observera d'une part que l'examen de la demande de délivrance d'un certificat de technovation nécessite un certain temps, en particulier parce qu'il faut vérifier si l'entreprise a déjà utilisé ou envisagé sérieusement d'utiliser la proposition; d'autre part, il importe que ce délai ne soit pas trop long car tout le système de rémunération des technovations risquerait de pâtir de l'incertitude créée par l'inaction prolongée de l'entreprise saisie d'une proposition de technovation (voir l'article 505.3)).

b. Les exigences auxquelles il doit être satisfait pour qu'un certificat de technovation puisse être délivré sont les suivantes: ce qui est proposé en tant que technovation constitue bien une technovation conformément à l'article 501.i) (il s'agit de la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique, elle concerne les activités de l'entreprise et elle est «nouvelle» en ce qui concerne l'entreprise (voir le paragraphe *e* du commentaire de l'article 501)); l'employé a droit à un certificat de technovation en vertu de l'article 502.

Article 505: Utilisation de la technovation

a. L'article 505 concerne l'utilisation de la technovation par l'entreprise; il impose certaines obligations au technovateur et à l'entreprise. Toutefois, la principale obligation de l'entreprise, qui est celle de payer une rémunération au technovateur, est traitée à l'article 506.

b. Alinéa 1): Le sous-alinéa a) fait obligation à l'entreprise qui délivre un certificat de technovation d'indiquer en même temps au technovateur, par écrit, si elle a l'intention d'utiliser la technovation. Cette obligation est importante pour la relation qui s'établit entre l'entreprise et l'employé, et les conséquences d'une déclaration d'intention d'utiliser la technovation ou de ne pas l'utiliser sont régies par l'alinéa 4). Le sous-alinéa b) prévoit une exception à l'obligation définie au sous-alinéa a), dans le cas où la décision relative à l'utilisation dépend d'essais pratiques de la technovation. Dans ce cas, la déclaration relative à l'intention d'utiliser ou non la technovation peut être ajournée mais, afin que l'incertitude ne se prolonge pas de façon excessive, elle ne peut pas être ajournée de plus d'un an.

c. Alinéa 2): Le sous-alinéa a) fait obligation au technovateur d'assister, au mieux de ses capacités, l'entreprise dans tout essai, toute mise au point ou toute utilisation de la technovation. Cette obligation est importante puisque l'essai, la mise au point ou l'utilisation sont les seuls moyens de faire apparaître les caractéristiques de la technovation; la coopération du technovateur peut être requise afin qu'une parfaite compréhension de la portée de sa proposition soit possible. Le sous-alinéa b) garantit que les autres obligations de l'employé ne l'empêchent pas de prêter l'assistance visée au sous-alinéa a).

d. L'alinéa 3) interdit à l'employé ou au technovateur de communiquer la technovation à une autre personne que l'entreprise. En outre, l'alinéa 3) exige de l'employé qui a demandé la délivrance d'un certificat de technovation, ou du technovateur auquel ce certificat a été délivré, qu'il n'utilise pas la technovation lui-même. Cette restriction ne s'applique évidemment plus si l'entreprise décide d'utiliser la technovation et si le technovateur se trouve associé à cette utilisation. En outre, cette restriction ne s'applique pas lorsque l'entreprise n'a pas délivré de certificat de technovation dans le délai visé à l'article 504, c'est-à-dire dans les trois mois qui suivent la date de la proposition.

e. L'alinéa 4) traite du cas où l'entreprise déclare qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser la technovation ou n'utilise pas effectivement la technovation alors qu'elle a déclaré en avoir l'intention. Cela a pour conséquence que le technovateur n'est plus obligé, notamment, de ne pas communiquer la technovation à une autre personne et de ne pas l'uti-

liser; toutefois, la communication de la technovation à autrui ne doit pas entraîner la communication d'un savoir-faire ou d'autres connaissances que le technovateur a acquis en sa qualité d'employé de l'entreprise.

Article 506: Rémunération du technovateur

a. L'article 506 traite de la rémunération du technovateur. Cette rémunération est due lorsque l'entreprise utilise la technovation ou lorsqu'elle la communique à un tiers. Dans les deux cas, la rémunération doit être versée par l'entreprise qui a délivré le certificat de technovation. En d'autres termes, si l'entreprise communique la technovation à un tiers, c'est elle (et non le tiers) qui a l'obligation de verser la rémunération au technovateur.

b. Le montant et les modalités de paiement de la rémunération doivent faire l'objet d'un accord mutuel entre le technovateur et l'entreprise. Toutefois, s'il existe une convention collective qui contient des dispositions applicables aux technovations, la rémunération sera versée conformément à ces dispositions.

c. En plus d'une rémunération pécuniaire, il peut être convenu que le technovateur reçoive d'autres avantages tels que l'octroi d'un congé supplémentaire (éventuellement payé), la mise à sa disposition d'un appartement et d'autres avantages matériels et l'octroi d'autres récompenses telles que médailles, distinctions, etc. Ces derniers types de récompenses pourraient aussi être décernés par les pouvoirs publics.

d. A titre de variante, en particulier pour les pays dans lesquels les salaires et les prix sont fixés par les pouvoirs publics, la rémunération du technovateur pourrait être déterminée d'une manière semblable à celle dont est déterminée la rémunération du titulaire du certificat d'inventeur (voir l'article 410.1)iii) et le commentaire y relatif).

Article 507: Dérégulation par contrat

a. Les dispositions de la cinquième Partie de la Loi type visent à donner aux employés des avantages de base. C'est pourquoi l'article 507 déclare nulle et non avenue toute disposition contractuelle qui serait moins favorable à l'employé ou au technovateur que les dispositions de cette Partie. Néanmoins, des contrats — y compris des conventions collectives — peuvent naturellement contenir des dispositions qui sont plus favorables aux employés et aux technovateurs que les dispositions de la cinquième Partie.

b. En outre, il va sans dire qu'un technovateur bénéficie aussi des droits plus étendus pouvant être accordés aux technovateurs par d'autres dispositions légales telles que la législation sur le travail ou des arrangements internationaux donnant des avantages supplémentaires aux employés dans le pays. Il est donc inutile de préciser dans la présente Partie qu'un technovateur peut aussi bénéficier d'avantages supplémentaires.

Article 508: Litiges

a. L'article 508 met en place une méthode particulière de règlement des litiges pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la cinquième Partie, et en particulier la question du montant de la rémunération due au technovateur ou la question des conséquences de la non-utilisation de la technovation par l'entreprise (question régie par l'article 505.4)). Des litiges peuvent aussi surgir entre employés sur la question de savoir lequel a droit au certificat de technovation.

b. La méthode de règlement des litiges qui est prévue est l'arbitrage, les litiges étant soumis à un organe d'arbitrage formé de trois membres: un membre désigné par l'employé ou le technovateur, un membre désigné par l'entreprise, et un président désigné par les

deux autres membres. La deuxième phrase de l'article 508 est conforme à la pratique générale en matière d'arbitrage: si les deux membres de l'organe d'arbitrage désignés par les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix d'un président, celui-ci est désigné par le tribunal de première instance du lieu de l'arbitrage. Ou bien l'organe d'arbitrage est constitué spécialement pour chaque litige, ou bien — et ceci paraît plus pratique — il s'agit d'un organe permanent établi d'entente entre l'entreprise et les représentants des employés.

c. Il serait possible de prévoir un recours auprès des tribunaux contre la décision de l'organe d'arbitrage; toutefois, cela n'est pas proposé en raison des frais élevés et des délais qu'entraînent habituellement les procédures judiciaires.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA LOI TYPE

Deuxième Partie: Savoir-faire

Troisième Partie: Examen et enregistrement des contrats

Quatrième Partie: Certificats d'inventeurs

Cinquième Partie: Technovations

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
DEUXIÈME PARTIE: SAVOIR-FAIRE	69
[Il n'y a pas de règles concernant la deuxième Partie.]	
TROISIÈME PARTIE: EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS	71
[Il n'y a pas de règles concernant l'article 307.]	
Règle 301: Accords exemptés de l'enregistrement	71
Règle 302: Consultation et extraits du registre des contrats	71
302.1 Consultation	71
302.2 Extraits	71
Règle 302bis: Consultation des dossiers	71
Règle 303: Forme de la demande d'enregistrement	71
303.1 Formulaire imprimé	71
303.2 Possibilité d'obtenir des formulaires	71
Règle 303bis: Contenu de la demande d'enregistrement	72
303bis.1 Contenu	72
303bis.2 Indications	72
Règle 303ter: Taxe d'enregistrement	72
303ter.1 Taxe d'enregistrement	72
Règle 304: Examen quant à la forme	72
Règle 305: Examen quant au fond	72
Règle 306: Inscription de l'enregistrement	73
306.1 Inscription de l'enregistrement	73
QUATRIÈME PARTIE: CERTIFICATS D'INVENTEUR	75
[Il n'y a pas de règles concernant les articles 401, 402, 406, 408, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 422 et 423.]	
Règle 400: Application d'autres règles	75
Règle 409: Inventeur	75
409.1 Inventeur	75
Règle 410: Rémunération et autres avantages	75
Règle 411: Assistance aux inventeurs	75
CINQUIÈME PARTIE: TECHNOVATIONS	77
[Il n'y a pas de règles concernant les articles 501, 502, 505, 506, 507 et 508.]	
Règle 503: Demande	77
Règle 504: Contenu du certificat de technovation	77

DEUXIÈME PARTIE: SAVOIR-FAIRE

[Il n'y a pas de règles concernant la deuxième Partie.]

TROISIÈME PARTIE: EXAMEN ET ENREGISTREMENT DES CONTRATS

[Il n'y a pas de règles concernant l'article 307.]

Règle 301: Accords exemptés de l'enregistrement

Esquisse: Cette règle préciserait quels sont les types d'accords qui seraient exemptés de l'obligation d'enregistrement découlant de la troisième Partie. Ils pourraient inclure les accords de fourniture ou de sous-traitance, les accords de vente, les accords de secret, les accords d'option, les accords relatifs à la sécurité nationale et les accords conclus pour faire face à des situations d'urgence.

Règle 302: Consultation et extraits du registre des contrats

302.1 Consultation

La consultation du registre des contrats est gratuite.

302.2 Extraits

La taxe due pour un extrait du registre des contrats est de [...] par page.

Règle 302bis: Consultation des dossiers

Esquisse: Cette règle donnerait les détails de la procédure de consultation, qui pourrait consister soit en une consultation effective dans les locaux de l'Office des brevets, soit en la communication, par l'Office des brevets, sur requête, d'informations relatives à tout dossier ouvert à la consultation. En outre, cette règle disposerait que la consultation des dossiers dans les locaux de l'Office des brevets est gratuite et fixerait le montant des taxes dues pour la communication d'informations et pour l'établissement d'extraits; le montant de ces taxes devrait être fixé de manière à couvrir les frais effectifs de l'Office.

Règle 303: Forme de la demande d'enregistrement

303.1 Formulaire imprimé

La demande d'enregistrement doit être établie sur un formulaire imprimé.

303.2 Possibilité d'obtenir des formulaires

L'Office des brevets délivre gratuitement des exemplaires du formulaire imprimé.

Règle 303bis: Contenu de la demande d'enregistrement**303bis.1 Contenu**

- a) La demande d'enregistrement comporte
 - i) une requête, qui figure sur le formulaire imprimé;
 - ii) une indication du domaine technique dont relève le contrat;
 - iii) le numéro du brevet (le cas échéant);
 - iv) des indications concernant les demandeurs.
- b) La demande d'enregistrement est signée de chaque demandeur.

303bis.2 Indications

- a) La demande d'enregistrement doit indiquer le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile de chaque demandeur.
- b) Si l'un des demandeurs est représenté par un mandataire, la demande d'enregistrement doit le déclarer et indiquer le nom, l'adresse et le domicile du mandataire. La règle 123ter.1.b) et c) est applicable par analogie.
- c) Les règles 123bis.3 et 123bis.4 sont applicables par analogie aux indications visées aux alinéas a) et b).

Règle 303ter: Taxe d'enregistrement**303ter.1 Taxe d'enregistrement**

La taxe d'enregistrement du contrat s'élève à [...].

Règle 304: Examen quant à la forme

Esquisse: Cette règle pourrait comporter deux dispositions. La première disposition dirait que le récépissé visé à l'article 304.1)c) est constitué par une copie de la demande d'enregistrement sur laquelle l'Office des brevets a apposé la date de la demande d'enregistrement. La deuxième disposition fixerait à deux mois le délai pour répondre à l'invitation visée à l'article 304.2)b); ce délai est calculé à partir de la date de l'invitation; sur requête motivée, l'Office des brevets peut accorder une prolongation du délai.

Règle 305: Examen quant au fond

Esquisse: Cette règle fixerait à deux mois le délai pour répondre à l'invitation visée à l'article 305.2); ce délai est calculé à partir de la date de l'invitation; sur requête motivée, l'Office des brevets peut accorder une prolongation du délai. En outre, cette règle prévoirait que l'Office des brevets tient une audience si les demandeurs en font la requête.

Règle 306: Inscription de l'enregistrement

306.1 Inscription de l'enregistrement

a) Lorsque le contrat de licence visé à l'article 306.4) porte sur un brevet, l'Office des brevets inscrit au registre des brevets une référence à l'enregistrement effectué dans le registre des contrats.

b) Lorsque le contrat de licence visé à l'article 306.4) porte sur une demande de brevet, l'Office des brevets insère dans le dossier de la demande de brevet une référence à l'enregistrement effectué dans le registre des contrats. Cette référence doit être inscrite au registre des brevets lors de la délivrance du brevet.

QUATRIÈME PARTIE: CERTIFICATS D'INVENTEUR

[Il n'y a pas de règles concernant les articles 401, 402, 406, 408, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 422 et 423.]

Règle 400: Application d'autres règles

Esquisse: Cette règle prévoirait que les règles de la première Partie qui sont énumérées ci-après sont applicables par analogie aux articles de la quatrième Partie qui sont mentionnés entre parenthèses: règles 105 et 105*bis* (article 403); règle 107 (article 404); règle 115 (article 405); règles 123, 123*bis* (à l'exception de la règle 123*bis*.5, qui est remplacée par la règle 409 ci-dessous), 123*ter*, 123*quater*, 123*quinqüies*, 123*sexies*, 123*septies*, 123*octies*, 123*novies*, 123*decies*, 125, 126, 127, 127*bis*, 127*ter*, 127*quater*, 128, 129.1.a), 130, 130*bis*, 131, 132, 132*bis*, 132*ter* et 132*quater* (article 409); règle 140 (articles 407 et 415); règles 150, 150*bis*, 150*ter*, 150*quater*, 151, 151*bis*, 151*ter*, 152, 154, 155 et 155*bis* (article 417); règle 159 (article 419).

Règle 409: Inventeur

409.1 Inventeur

- a) Si le déposant n'est pas l'inventeur, la requête doit
 - i) indiquer le nom de l'inventeur;
 - ii) être accompagnée d'un certificat de l'autorité compétente attestant que le déposant est l'ayant cause de l'inventeur.
- b) S'il y a des coïnventeurs et que l'un des déposants n'est pas l'un des coïnventeurs, la requête doit
 - i) indiquer le nom du coïnventeur dont ce déposant est l'ayant cause;
 - ii) être accompagnée d'un certificat de l'autorité compétente attestant que ledit déposant est l'ayant cause dudit coïnventeur.

Règle 410: Rémunération et autres avantages

Esquisse: Cette règle déterminerait la rémunération et les autres avantages auxquels a droit le titulaire du certificat d'inventeur, et préciserait les modalités de leur attribution.

Règle 411: Assistance aux inventeurs

Esquisse: Cette règle désignerait notamment la ou les autorités gouvernementales compétentes pour assister les inventeurs dans la rédaction des demandes de certificats d'inventeur, et préciserait les modalités de cette assistance.

CINQUIÈME PARTIE: TECHNOVATIONS

[Il n'y a pas de règles concernant les articles 501, 502, 505, 506, 507 et 508.]

Règle 503: Demande

Esquisse: Cette règle préciserait de façon détaillée les exigences de forme de la demande. En outre, elle disposerait que la demande doit contenir le titre de la technovation ainsi qu'une description de celle-ci.

Règle 504: Contenu du certificat de technovation

Esquisse: Cette règle préciserait le contenu du certificat de technovation, qui pourrait être le suivant: le numéro du certificat de technovation; le nom et l'adresse du technovateur; la date de la proposition; la date de la délivrance du certificat de technovation; le titre de la technovation; la description de la technovation.

**LISTE DES EXPERTS ET AUTRES PARTICIPANTS
AU GROUPE DE TRAVAIL
MENTIONNÉ DANS L'INTRODUCTION**

**LISTE DES EXPERTS ET AUTRES PARTICIPANTS
AU GROUPE DE TRAVAIL
MENTIONNÉ DANS L'INTRODUCTION***

I

EXPERTS

	<i>Sessions</i>
M. G. Albrechtskirchinger, Avocat, <i>République fédérale d'Allemagne</i>	II, VII
M. A.G. de Alencar, Conseiller, Mission permanente du <i>Brésil</i> à Genève, Suisse	II
M. J. Alvarez Soberanis, Subdirector, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaria de Industria y Comercio	I, II
Director General, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaria de Industria y Comercio	III, IV
Director General, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, <i>Mexique</i>	VI, VII, VIII
M. A. Amerasinghe, Secretary, Patents, Trademarks and Copyright Committee, <i>Sri Lanka</i>	I, II, III
M. G.A. Ancarola, Asesor, Ministerio de Economía, <i>Argentine</i>	IV, V, VI, VII, VIII
M. B. Ardo, Directeur adjoint de l'industrie, <i>Cameroun</i>	VII
M. A.G. Bahadian, Premier Secrétaire, Mission permanente du <i>Brésil</i> à Genève, Suisse	VI, VII
M. A. Bolbol, Directeur des affaires juridiques, Office des brevets, <i>Egypte</i>	I, II
M. H. Bouhalifa, Conseiller, Direction générale, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle	II, III
Chef du Département des inventions, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, <i>Algérie</i>	IV, V, VI, VII, VIII
M. D. Cemalović, Chef de Section, Office fédéral des brevets, <i>Yougoslavie</i>	I, VII
M. G.R. Clark, Vice-President, Sunbeam Corporation, <i>Etats-Unis d'Amérique</i>	I, II, III, IV, V, VII, VIII
M. J. Delicado Montero-Ríos, Jefe, Servicio de Invenciones y Creaciones de Forma, Registro de la Propiedad Industrial	II, III, IV
Director, Departamento Estudios y Relaciones Internacionales, <i>Espagne</i>	VII, VIII
M. D. Ebongue Sone, Directeur adjoint de l'industrie, <i>Cameroun</i>	I, II, III, IV, V, VI
M. E.A. Esteban, Asesor Legal, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, <i>Argentine</i>	I, II
M. B. Fathallah, Administrateur conseiller chargé du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale	VI
Attaché de Cabinet, Ministère du commerce, <i>Tunisie</i>	VIII
M. A. Figueira Barbosa, Secrétaire p.i. pour le transfert des techniques, Institut national de la propriété industrielle, <i>Brésil</i>	I
M. E. Fischer, Directeur du Département des brevets, Metallgesellschaft SA, <i>République fédérale d'Allemagne</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
M. M. Gabay, Deputy Attorney General and Commissioner of Patents, Designs and Trade Marks	I, II, III
Director General, Ministry of Justice, <i>Israël</i>	IV, V, VI, VII
M. K. Gueblaoui, Chef des Bureaux de la propriété industrielle	I, III
Chef du Service de la propriété industrielle, Ministère de l'économie nationale, <i>Tunisie</i>	IV
M. Hartono Prodjomoarjo, Directeur, Direktorat Patent	V
Haut fonctionnaire, Ministère de la justice, <i>Indonésie</i>	VII
M. V. Iliyn, Chef adjoint du Département des relations étrangères, Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes, <i>Union soviétique</i>	VI, VII, VIII
M ^{me} D. Januszkiewicz, Chef de la Section de la coopération internationale, Office des brevets, <i>Pologne</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII
M. J. King'Arui, Senior Assistant Registrar-General	I, II, III, IV, V, VI, VII
Deputy Registrar of Trade Marks and Patents, Department of the Registrar-General, <i>Kenya</i>	VIII
M ^{me} L. Lebedeva, Chef de la Section juridique, ISNIPI, <i>Union soviétique</i>	II, III, IV, V
M. D.O. Lewis, Manager, Patents Department, Babcock & Wilcox Ltd., <i>Royaume-Uni</i>	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
M. K. Luanda, Chef de Division, Département de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce, <i>Zaire</i>	VIII
M. A. Omar, Directeur général, Office des brevets, Académie de la recherche scientifique et des techniques, <i>Egypte</i>	III, IV, V, VI, VIII

* Il doit être entendu que le fait qu'un expert ou qu'un autre participant figure dans la présente liste n'implique pas que tous les éléments de la Loi type reflètent nécessairement ses vues.

	<i>Sessions</i>
M. C.A. Passalacqua, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de l'Argentine à Genève, Suisse	III
M. Y. Plasseraud, Conseil en brevets d'invention, France	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
M. J.M. Rodríguez Padilla, Director General, Oficina Nacional de Inenciones, Información Técnica y Marcas Director General, Comité Estatal de Ciencia y Técnica, Cuba	II, III, IV, VI VIII
M. M. Sanmuganathan, Additional Secretary, Ministry of Trade, Sri Lanka	IV, V, VI
M. Soegondo Sumodiredjo, Directeur général du droit et de la législation, Ministère de la justice Conseiller, Ministère de la justice, Indonésie	I, II III, IV
M. Z. Szilvásky, Vice-président, Office national des inventions, Hongrie	I, II, III, V, VI, VII, VIII
M. Tshinkela Malamba Nsakala, Chef de la Division de la propriété industrielle, Département de l'économie nationale, Zaïre	II, III, IV, V, VI, VII

II

PERSONNES ACCOMPAGNANT LES EXPERTS

M. M. Arruda, Superviseur du transfert des techniques, Institut national de la propriété industrielle, Brésil	I
M. L.E. Bertone, Avocat, Conseil en propriété industrielle, Argentine	VII, VIII
M. Elebe Lisembe, Premier Secrétaire, Mission permanente du Zaïre à Genève, Suisse	II
M. Hartono Prodjomardojo, Directeur, Direktorat Patent, Indonésie	I
M. V. Iliyn, Chef adjoint du Département des relations étrangères, Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes, Union soviétique	III, IV, V
M. C. Iriarte, Jefe, Departamento Análisis Legal, Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, Mexique	IV
M ^{lle} L. Madani, Juriste, Département du transfert des techniques, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, Algérie	VII
M. A. Ortega Lechuga, Jefe de la Sección de Explotación y Licencias, Registro de la Propiedad Industrial, Espagne	II
M. G. Pusztaï, Chef de Section, Office national des inventions Chef de Département, Office national des inventions, Hongrie	II, III V, VI, VII, VIII
M. R. Rangel, Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Mexique	VII
M. K. Saenko, Conseiller, Mission permanente de l'Union soviétique à Genève, Suisse	VII
M. G. Simonics, Conseiller, Office national des inventions, Hongrie	I
M. A. Zaitsev, Conseiller, Mission permanente de l'Union soviétique à Genève, Suisse	II, III
M. B. Žarković, Directeur adjoint, Office fédéral des brevets, Yougoslavie	VII
M ^{lle} L. Zebdji, Conseiller juridique, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle Chef du Service coopération, études et législation, Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, Algérie	III VIII

III

OBSERVATEURS

a) Organisations des Nations Unies

<i>Organisation des Nations Unies (ONU)</i>	
M. H. Einhaus, Chef du Bureau de la science et de la technologie, Branche de Genève, Genève, Suisse	II, III
<i>Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)</i>	
M. S. Patel, Chef, Division du transfert de technologie, Genève, Suisse	II
M. P. Roffé, Transfer of Technology Officer, Genève, Suisse	I, II, IV
M. D. Chudnovsky, Economiste, Genève, Suisse	VI, VII, VIII
M. P. O'Brien, Economiste, Genève, Suisse	III
M. A. Omer, Economiste, Genève, Suisse	VII
M ^{me} G.-V. Koch, Economiste adjoint, Genève, Suisse	III
<i>Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)</i>	
M. S. Arghyros, Administrateur adjoint au développement industriel, Vienne, Autriche	IV
<i>Organisation internationale du travail (OIT)</i>	
M ^{me} R. Cuvillier, Section des travailleurs non manuels, Genève, Suisse	II
M ^{lle} S.C. Cornwell, Service des employés et travailleurs intellectuels, Genève, Suisse	VII, VIII

b) Organisations intergouvernementales	<i>Sessions</i>
<i>Centre de développement industriel pour les Etats Arabes (IDCAS)</i> M. A. Abdel Hak, Chef de la Section de législation industrielle, Le Caire, Egypte	I
<i>Junta del Acuerdo de Cartagena (Groupe andin)</i> M. A. Vidales, Departamento Jurídico, Lima, Pérou	VII
<i>Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)</i> M. D. Ekani, Directeur général, Yaoundé, Cameroun	IV, V, VI
<i>Secrétariat permanent du Traité général d'intégration économique centraméricaine (SIECA)</i> M. G.-A. Vargas, Conseiller juridique, Genève, Suisse	VII
 c) Organisations internationales non gouvernementales 	
<i>Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)</i> M. E.D. Aracama Zorraquin, Président de l'ASIPI, Buenos Aires, Argentine M. G.E. Dannemann, Avocat, Rio de Janeiro, Brésil	I, II, III, IV VII
<i>Association interaméricaine des avocats (IABA)</i> M. A. Ladrón de Guevara, Membre du Conseil de l'IABA, Lima, Pérou	I, II, III, IV, V, VII, VIII
<i>Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)</i> M. S.P. Ladas, Trésorier général de l'AIPPI, New York, New York, Etats-Unis d'Amérique M. H. Wichmann, Conseil en brevets, Bâle, Suisse	I I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
M. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney Ugine Kuhlmann, Paris, France	I
<i>Chambre de commerce internationale (CCI)</i> M. S. Pretnar, Président du Groupe de travail sur le «Transfert de la Technologie» (Commission de la propriété industrielle), Belgrade, Yougoslavie M. G. Gansser, Directeur adjoint, Ciba-Geigy SA, Bâle, Suisse M. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney Ugine Kuhlmann, Paris, France M. D. Vincent, Consultant in Industrial Property, Withers & Rogers, Londres, Royaume-Uni	I I, II, IV, V, VI III VIII
<i>Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CIFE)</i> M. G. Gansser, Directeur adjoint, Ciba-Geigy SA, Bâle, Suisse	I, II, III, IV, V, VI
<i>Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIFI)</i> M. J.-M. Dopchie, Directeur du Service de la propriété industrielle, N.V. Bekaert SA, Zwevegem, Belgique M. B. de Passemar, Directeur, Direction de la propriété industrielle, des accords techniques et de la documentation, Pêchiney Ugine Kuhlmann, Paris, France M. M.G.E. Meunier, Président honoraire de la FEMIFI, Charleroi, Belgique	I, III II VIII
<i>Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA)</i> M. H. Romanus, Past President of IFIA Chief Engineer, Stockholm, Suède	I, II III, IV, V, VI, VII, VIII
<i>Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)</i> M. A. Braun, Trésorier général de la FICPI, Bâle, Suisse	I
<i>Licensing Executives Society (LES)</i> M. F. Gevers, Treasurer of LES (International) Vice-President of LES (International) Conseil en brevets et licences, Anvers, Belgique M. J. Debetencourt, Conseil en brevets et licences, Bruxelles, Belgique	I II, III, IV V, VI, VIII VII, VIII
<i>Pacific Industrial Property Association (PIPA)</i> M. B.J. Kish, International Patent Counsel, Merck & Co., Rahway, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique M. E.W. Adams, Patent Attorney, Director, Bell Telephone Laboratories, Holmdel, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique M. D.M. Mezzapelle, International Patent Counsel, Bristol-Myers Company, New York, New York, Etats-Unis d'Amérique	I, II, V, VI IV VII
<i>Union des industries de la Communauté européenne (UNICE)</i> M. J.-M. Dopchie, Directeur du Service de la propriété industrielle, N.V. Bekaert SA, Zwevegem, Belgique M. G. Gansser, Directeur adjoint, Ciba-Geigy SA, Bâle, Suisse M. J. Neumann, Avocat, Henkel KGaA, Dusseldorf, République fédérale d'Allemagne	I, III II, IV, V, VI VIII

IV

BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)

- D^r Arpad Bogsch, Directeur général
- M. Klaus Pfanner, Vice-directeur général
- M. Ludwig Baeumer, Directeur, Division de la propriété industrielle
- M. Marino Porzio, Directeur, Cabinet du Directeur général
- M. François Curchod, Chef de la Section des projets spéciaux, Division de la propriété industrielle
- M. A. Samuel Oddi, Juriste principal, Section des projets spéciaux, Division de la propriété industrielle

ANNEXE

Sixième Partie: Brevets de transfert de techniques

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
TEXTE	89
Article 601: Protection des inventions	89
Article 602: Registre des brevets de transfert de techniques; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets	89
Article 603: Inventions pouvant faire l'objet de brevets de transfert de techniques	89
Article 604: Droit au brevet de transfert de techniques	90
Article 605: Mention de l'inventeur	91
Article 606: Demande	91
Article 607: Examen; délivrance du brevet de transfert de techniques	91
Article 608: Droits et obligations des déposants ou des titulaires du brevet de transfert de techniques	92
Article 609: Durée du brevet de transfert de techniques	92
Article 610: Taxes annuelles	92
Article 611: Changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques	93
Article 612: Licences contractuelles	93
Article 613: Titres de protection dépendants; exploitation par le gouverne- ment ou par des tiers autorisés par le gouvernement	93
Article 614: Renonciation au brevet de transfert de techniques	93
Article 615: Annulation du brevet de transfert de techniques; effets de l'annulation	93
Article 616: Déchéance du brevet de transfert de techniques	93
Article 617: Contrefaçon	94
Article 618: Importation	94
 COMMENTAIRE	 95
Article 601: Protection des inventions	97
Article 602: Registre des brevets de transfert de techniques; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets	97
Article 603: Inventions pouvant faire l'objet de brevets de transfert de techniques	97
Article 604: Droit au brevet de transfert de techniques	98
Article 605: Mention de l'inventeur	100
Article 606: Demande	100
Article 607: Examen; délivrance du brevet de transfert de techniques	100
Article 608: Droits et obligations des déposants ou des titulaires du brevet de transfert de techniques	101
Article 609: Durée du brevet de transfert de techniques	102
Article 610: Taxes annuelles	103
Article 611: Changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques	103
Article 612: Licences contractuelles	103
Article 613: Titres de protection dépendants; exploitation par le gouverne- ment ou par des tiers autorisés par le gouvernement	104
Article 614: Renonciation au brevet de transfert de techniques	104
Article 615: Annulation du brevet de transfert de techniques; effets de l'annulation	104
Article 616: Déchéance du brevet de transfert de techniques	105
Article 617: Contrefaçon	105
Article 618: Importation	105

	<i>Page</i>
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION	107
[Il n'y a pas de règles concernant les articles 601, 604, 608, 617 et 618.]	
Règle 600: Application d'autres règles	107
Règle 609: Durée du brevet de transfert de techniques	107
Règle 611: Changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques	107
Règle 616: Déchéance du brevet de transfert de techniques	107

SIXIÈME PARTIE: BREVETS DE TRANSFERT DE TECHNIQUES

Article 601: Protection des inventions

En vertu de la présente Partie, les inventions sont protégées par des brevets de transfert de techniques délivrés par l'Office des brevets.

Article 602: Registre des brevets de transfert de techniques; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets

1)a) L'Office des brevets tient un registre («le registre des brevets de transfert de techniques») dans lequel il inscrit tous les brevets de transfert de techniques délivrés et dans lequel il effectue, pour chaque brevet de transfert de techniques, toutes les inscriptions prévues par la présente Partie.

b) Toute personne peut consulter le registre des brevets de transfert de techniques et en obtenir des extraits. Le Règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour la consultation du registre des brevets de transfert de techniques et pour l'obtention d'un extrait.

2)a) Sous réserve du sous-alinéa c), toute personne peut consulter le dossier relatif à un brevet de transfert de techniques et en obtenir des extraits. Le Règlement d'exécution peut prévoir des taxes pour la consultation du dossier et l'obtention d'un extrait.

b) Sous réserve du sous-alinéa c), les dispositions de l'article 107.2) sont applicables par analogie.

c) En ce qui concerne la copie visée à l'article 606.3)iv), le dossier ne peut être consulté, et des extraits ne peuvent en être obtenus, sans la permission écrite des deux déposants ou des deux titulaires du brevet de transfert de techniques.

3) Les employés de l'Office des brevets ne peuvent ni déposer des demandes de brevets de transfert de techniques, ni se faire délivrer des brevets de transfert de techniques, ni avoir des droits en relation avec des brevets de transfert de techniques, pendant la durée de leur emploi et pendant l'année qui suit la fin de celui-ci.

Article 603: Inventions pouvant faire l'objet de brevets de transfert de techniques

1) Une invention au sens de l'article 112.1) qui n'est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l'article 112.3) peut faire l'objet d'un brevet de transfert de techniques

i) si un brevet ou un certificat d'inventeur revendiquant cette invention a été délivré dans un pays étranger («le titre étranger»);

ii) si cette invention était nouvelle et impliquait une activité inventive, au sens des articles 114 et 115, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande du titre étranger; et

iii) si cette invention est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 116.

2) Une invention ne peut pas faire l'objet d'un brevet de transfert de techniques aussi longtemps qu'elle est exclue de la protection par brevet en vertu d'un décret selon l'article 118.

3)a) Une invention ne peut pas faire l'objet d'un brevet de transfert de techniques si, à la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques,

i) l'invention est exploitée industriellement dans le pays ou fait l'objet de préparatifs sérieux en vue d'une telle exploitation industrielle;

ii) le titre étranger n'est plus en vigueur;

iii) un brevet ou un brevet de transfert de techniques revendiquant la même invention est en vigueur dans le pays;

iv) une demande de brevet ou une autre demande de brevet de transfert de techniques revendiquant la même invention est en instance dans le pays.

b) Une invention ne peut pas faire l'objet d'un brevet de transfert de techniques si, après la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques, une demande de brevet national revendiquant la même invention est déposée avec une date de priorité antérieure à ladite date de dépôt.

Article 604: Droit au brevet de transfert de techniques

1)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le droit au brevet de transfert de techniques revendiquant une invention pouvant faire l'objet d'un tel brevet en vertu de l'article 603 appartient en commun

i) au titulaire du titre étranger («la partie étrangère») et

ii) à une personne ayant ou prouvant qu'elle aura dans le pays un établissement industriel effectif et sérieux («la partie nationale»), à condition que, si la partie nationale est une personne morale, elle appartienne en majorité et que son contrôle effectif soit dévolu à des ressortissants du pays.

b) La partie étrangère et la partie nationale doivent avoir conclu un contrat de transfert de techniques qui porte sur l'invention visée au sous-alinéa a) et qui est conforme aux dispositions de l'alinéa 2) («le contrat de transfert de techniques»).

2) Le contrat de transfert de techniques doit revêtir la forme écrite, doit être signé par les parties, doit identifier le titre étranger en indiquant le nom de son titulaire, le pays dans ou pour lequel il a été délivré, son numéro de délivrance et le titre de l'invention, et doit contenir des dispositions aux termes desquelles

i) l'invention sera exploitée industriellement dans le pays soit par les parties en commun soit par la seule partie nationale;

ii) la partie étrangère communiquera à la partie nationale tout le savoir-faire relatif à l'invention qui est nécessaire pour que l'exploitation industrielle de l'invention soit la meilleure, au point de vue technique, et ait le meilleur rendement économique que connaisse la partie étrangère;

iii) le contrat liera les parties au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue par l'article 609.1);

iv) les parties déposeront en commun une demande de brevet de transfert de techniques revendiquant l'invention.

Article 605: Mention de l'inventeur

L'inventeur est mentionné comme tel dans le brevet de transfert de techniques, sauf si, dans une déclaration écrite spéciale adressée à l'Office des brevets, il indique qu'il souhaite ne pas être mentionné. Toute promesse ou tout engagement pris à l'égard de quiconque par l'inventeur de faire une telle déclaration est dépourvu d'effet juridique.

Article 606: Demande

1)a) La demande de brevet de transfert de techniques doit être déposée dans les cinq ans à compter de la date de la délivrance du titre étranger; toutefois, elle ne peut être déposée en aucun cas avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande du titre étranger.

b) La demande de brevet de transfert de techniques (« la demande ») est déposée auprès de l'Office des brevets. Elle comporte une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils doivent être fournis) et un abrégé, et elle est accompagnée des documents visés à l'alinéa 3).

c) Les déposants doivent être représentés par un mandataire agréé auprès de l'Office des brevets.

2) La requête comporte une pétition en délivrance d'un brevet de transfert de techniques, les noms et les autres renseignements prescrits relatifs aux déposants, à l'inventeur et au mandataire, et le titre de l'invention.

3) A la demande doivent être jointes

i) une copie du titre étranger;

ii) une traduction certifiée conforme du titre étranger, lorsque ce titre est dans une langue étrangère;

iii) une déclaration, faite par la partie étrangère et dont la date n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de dépôt de la demande, aux termes de laquelle le titre étranger est en vigueur;

iv) une copie du contrat de transfert de techniques;

v) lorsque la copie du titre étranger indique, en tant que titulaire, une personne autre que la partie étrangère, une preuve que la partie étrangère est titulaire dudit titre.

4) Les dispositions des articles 123.3) à 6), 124 à 126 et 129 sont applicables par analogie.

Article 607: Examen; délivrance du brevet de transfert de techniques

1) Au cours de l'examen quant à la forme, l'Office des brevets examine s'il est satisfait aux exigences de l'article 606 et des dispositions du Règlement d'exécution qui s'y rapportent.

2) Au cours de l'examen quant au fond, l'Office des brevets examine s'il est satisfait aux exigences des articles 603, 131.1)iv) à vii) (qui est applicable par analogie) et 604.

3) Les dispositions des articles 130.1) et 3)b) à d), 131.2) et 3), 132 et 133 sont applicables par analogie.

**Article 608: Droits et obligations des déposants
ou des titulaires du brevet de transfert de techniques**

1) Sous réserve des alinéas 2), 3) et 4), les dispositions des articles 134 à 137 sont applicables par analogie.

2) Chacun des déposants de la demande de brevet de transfert de techniques ou chacun des titulaires du brevet de transfert de techniques peut, avec l'accord de l'autre déposant ou de l'autre titulaire, céder ou transmettre par voie successorale, sous réserve de l'article 611.1), sa part de la demande ou du brevet de transfert de techniques.

3) Les déposants de la demande de brevet de transfert de techniques ou les titulaires du brevet de transfert de techniques ne peuvent qu'en commun retirer la demande, renoncer au brevet de transfert de techniques ou conclure avec des tiers des contrats de licence.

4) Chacun des titulaires du brevet de transfert de techniques peut séparément intenter une action en contrefaçon du brevet de transfert de techniques contre tout tiers qui, sans son accord, exploite dans le pays l'invention revendiquée dans ce brevet.

Article 609: Durée du brevet de transfert de techniques

1) Sous réserve de l'alinéa 2), le brevet de transfert de techniques s'éteint dix ans après la date de sa délivrance, mais au plus tard quinze ans après la date de dépôt de la demande.

2)a) Afin de maintenir en vigueur le brevet de transfert de techniques, ses titulaires soumettent en commun à l'Office des brevets, chaque année, la preuve que l'invention revendiquée dans ce brevet est exploitée industriellement d'une manière suffisante dans le pays soit par les titulaires en commun soit par la seule partie nationale ou, sous réserve du sous-alinéa b), que des préparatifs sérieux ont été faits en vue d'une telle exploitation industrielle.

b) Après deux ans à compter de la date de la délivrance du brevet de transfert de techniques, des préparatifs sérieux ne permettent plus le maintien en vigueur du brevet de transfert de techniques.

c) Si aucune preuve n'est soumise conformément au présent alinéa, le brevet de transfert de techniques tombe en déchéance. L'Office des brevets inscrit la déchéance du brevet de transfert de techniques, la publie le plus rapidement possible et la notifie aux titulaires du brevet de transfert de techniques.

d) Si l'Office des brevets constate que la preuve soumise est insuffisante, il constate la déchéance du brevet de transfert de techniques. La constatation de déchéance est écrite et motivée. L'Office des brevets inscrit la constatation de déchéance, la publie le plus rapidement possible et la notifie aux titulaires du brevet de transfert de techniques.

e) Les titulaires du brevet de transfert de techniques peuvent, dans un délai d'un mois à compter de la publication visée au sous-alinéa d), recourir en commun auprès du Ministre [...] contre la constatation de déchéance visée audit sous-alinéa.

f) La décision prise par le Ministre sur le recours visé au sous-alinéa e) est écrite et motivée. L'Office des brevets l'inscrit, la publie le plus rapidement possible et la notifie aux titulaires du brevet de transfert de techniques.

Article 610: Taxes annuelles

Les dispositions de l'article 139 sont applicables par analogie.

Article 611: Changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques

1)a) La partie étrangère peut céder ou transmettre par voie successorale sa part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques à toute personne, à condition que celle-ci assume à sa place les droits et les obligations découlant du contrat de transfert de techniques.

b) La partie nationale peut céder ou transmettre par voie successorale sa part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques à toute personne, à condition que celle-ci assume à sa place les droits et les obligations découlant du contrat de transfert de techniques et remplisse les conditions de l'article 604.1)a)ii).

2) Les dispositions de l'article 140 sont applicables par analogie.

Article 612: Licences contractuelles

Les dispositions des articles 142 à 146 sont applicables par analogie.

Article 613: Titres de protection dépendants; exploitation par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement

Les dispositions des articles 147 et 149 à 156 sont applicables par analogie.

Article 614: Renonciation au brevet de transfert de techniques

Les dispositions de l'article 157 sont applicables par analogie.

Article 615: Annulation du brevet de transfert de techniques; effets de l'annulation

1) Toute personne intéressée peut intenter contre les titulaires du brevet de transfert de techniques une action en annulation du brevet de transfert de techniques.

2) Le tribunal annule le brevet de transfert de techniques si le demandeur prouve que les conditions visées aux articles 606.1)a), 603, 131.1)iv) et v) applicable en vertu de l'article 607.2), et 604 n'étaient pas remplies.

3) Les dispositions des articles 158.3) et 5)a) et b) et 159 sont applicables par analogie.

Article 616: Déchéance du brevet de transfert de techniques

1) Le brevet de transfert de techniques tombe en déchéance

i) si et à compter de la date à laquelle le contrat de transfert de techniques cesse d'avoir effet;

ii) si et à compter de la date à laquelle la partie nationale ne remplit plus les conditions de l'article 604.1)a)ii);

iii) dans le cas visé à l'article 618.2)a), à compter de la date de l'importation;

iv) dans les cas visés à l'article 609.2)c) et d);

v) dans le cas visé à l'article 139.3) applicable en vertu de l'article 610.

2)a) Toute personne intéressée peut demander à l'Office des brevets de constater que le brevet de transfert de techniques est tombé en déchéance en vertu de l'alinéa 1)i), ii) ou iii).

b) L'Office des brevets tient une audience, à laquelle sont invités le requérant et les titulaires du brevet de transfert de techniques.

c) Si le requérant prouve que le brevet de transfert de techniques est tombé en déchéance, l'Office des brevets prononce la constatation requise. Dans le cas contraire, il refuse de constater la déchéance.

d) La décision par laquelle l'Office des brevets constate ou refuse de constater la déchéance du brevet de transfert de techniques est écrite et motivée. L'Office des brevets l'inscrit, la publie le plus rapidement possible et la notifie au requérant et aux titulaires du brevet de transfert de techniques.

e) La décision visée au sous-alinéa d) peut, dans un délai d'un mois à compter de la publication visée audit sous-alinéa, faire l'objet d'un recours auprès du Ministre [...].

f) La décision prise par le Ministre sur le recours visé au sous-alinéa e) est écrite et motivée. L'Office des brevets l'inscrit, la publie le plus rapidement possible et la notifie au requérant et aux titulaires du brevet de transfert de techniques.

Article 617: Contrefaçon

1) Sous réserve de l'alinéa 2), les dispositions des articles 160 à 164 sont applicables par analogie.

2) Il y a récidive selon l'article 164.3b) lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une autre condamnation pour contrefaçon de brevet de transfert de techniques ou une condamnation pour contrefaçon de brevet.

Article 618: Importation

1) Aux fins du présent article, on entend par «produits protégés» des produits, autres que des produits modèles ou des prototypes, auxquels s'étend la protection du brevet de transfert de techniques.

2)a) Si des produits protégés sont importés par les deux titulaires du brevet de transfert de techniques ou avec leur accord, ledit brevet tombe en déchéance, sous réserve du sous-alinéa b).

b) Le Ministre concerné peut accorder une exemption temporaire et limitée de l'effet prévu au sous-alinéa a) pour la période pendant laquelle et dans la mesure où l'intérêt public l'exige.

3)a) Si des produits protégés sont importés sans l'accord de l'un des titulaires du brevet de transfert de techniques («le premier titulaire») par l'autre titulaire («le second titulaire»), le premier titulaire a le droit d'intenter une action contre le second titulaire. Le premier titulaire a le même droit si le second titulaire a accompli ou accomplit des actes qui rendent vraisemblable qu'il importera des produits protégés sans l'accord du premier titulaire («importation imminente»).

b) Si le premier titulaire prouve que des produits protégés ont été ou sont importés par le second titulaire, le tribunal accorde des dommages-intérêts et ordonne l'interdiction de continuer l'importation et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

c) Si le premier titulaire prouve que l'importation par le second titulaire de produits protégés est imminente, le tribunal ordonne l'interdiction de l'importation et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.

SIXIÈME PARTIE: BREVETS DE TRANSFERT DE TECHNIQUES COMMENTAIRE

a. La sixième Partie de la Loi type traite des brevets de transfert de techniques. Elle comprend 18 articles.

b. Le brevet de transfert de techniques est un type spécial de brevet qui ne peut être délivré que si un brevet d'invention au sens de la première Partie de la Loi type (ci-après «brevet traditionnel») ne peut plus être délivré valablement, et qui présente certaines caractéristiques destinées essentiellement à promouvoir l'industrialisation du pays en développement au moyen du transfert des techniques et de l'exploitation industrielle des inventions dans le pays.

c. Alors que l'invention qui fait l'objet d'un brevet traditionnel doit être nouvelle et impliquer une activité inventive à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande de brevet, l'invention qui fait l'objet d'un brevet de transfert de techniques doit être nouvelle et impliquer une activité inventive non pas à la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques mais à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande sur la base de laquelle un brevet ou un certificat d'inventeur étranger («le titre étranger») a été délivré pour la même invention. Néanmoins, si l'invention est exploitée industriellement dans le pays (ou fait l'objet de préparatifs sérieux en vue d'une telle exploitation industrielle) à la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques quand bien même ce n'était pas le cas à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande du titre étranger, la délivrance du brevet de transfert de techniques est exclue. (Il convient de rappeler que l'importation ne constitue pas une exploitation industrielle selon la Loi type.)

d. La demande de brevet de transfert de techniques doit être déposée en commun par deux parties, à savoir une «partie étrangère» — qui est le titulaire du titre étranger — et une «partie nationale». Les deux parties doivent avoir conclu un «contrat de transfert de techniques» prévoyant notamment que l'invention sera exploitée industriellement dans le pays soit par les deux parties en commun soit par la seule partie nationale, et que la partie étrangère communiquera à la partie nationale tout le savoir-faire nécessaire à une exploitation industrielle optimale de l'invention. Les deux parties seront, lorsque le brevet de transfert de techniques aura été délivré, cotitulaires de ce dernier.

e. Afin d'assurer que l'invention soit exploitée industriellement dans le pays, le maintien en vigueur du brevet de transfert de techniques est subordonné à une telle exploitation industrielle, que les titulaires doivent prouver chaque année (toutefois, la preuve de préparatifs sérieux suffit pendant les deux premières années à compter de la délivrance).

f. Comme la sixième Partie a par excellence pour objectif de promouvoir l'exploitation industrielle locale, l'importation, par les deux titulaires du brevet de transfert de techniques ou avec leur accord, de produits auxquels s'étend la protection de ce brevet entraîne la déchéance de ce dernier, tandis que l'importation par un seul des deux titulaires, sans l'accord de l'autre titulaire, peut donner lieu à une action intentée par cet autre titulaire. En outre, chacun des titulaires du brevet de transfert de techniques a le droit d'agir à l'encontre des tiers qui, sans son accord, exploitent dans le pays l'invention en cause, notamment par importation.

g. La sixième Partie est un complément utile mais non indispensable de la première Partie: un pays légiférant sur la base de la Loi type pourrait très bien choisir de ne recourir qu'au brevet traditionnel, particulièrement si les détenteurs étrangers de techniques ont l'habitude de déposer dans ce pays des demandes de brevets traditionnels au cours du délai de priorité. En revanche, la sixième Partie présente un intérêt tout particulier pour les pays en développement dans lesquels les titulaires étrangers de techniques déposent rarement des

demandes de brevets traditionnels au cours du délai de priorité; dans un tel pays, le brevet de transfert de techniques pourrait fournir le stimulant nécessaire à l'encouragement d'activités de fabrication locale qui seraient moins fréquentes sans lui.*

h. Le pays qui adopte la sixième Partie devra modifier certaines dispositions de la première Partie, consacrée aux brevets d'invention, afin de tenir compte de l'existence simultanée des deux titres de protection (brevets traditionnels et brevets de transfert de techniques). Il sera nécessaire, par exemple, de modifier l'article 149, qui traite de la licence non volontaire en cas de brevets dépendants, afin de couvrir le cas où l'invention revendiquée dans un brevet traditionnel ne peut pas être exploitée industriellement en raison d'un brevet de transfert de techniques antérieur.

i. L'article 164.3)b), qui définit la récidive, devra aussi être modifié, la récidive devant être considérée comme réalisée si le prévenu a été condamné antérieurement soit pour une contrefaçon de brevet traditionnel soit pour une autre contrefaçon de brevet de transfert de techniques.

j. La délivrance et le maintien en vigueur d'un brevet de transfert de techniques sont subordonnés à la conclusion et au maintien du contrat de transfert de techniques dont il a été question au paragraphe *d* ci-dessus. Il est donc d'une importance primordiale de s'assurer que ce contrat ne porte pas en lui-même préjudice aux intérêts du pays. En conséquence, si la sixième Partie est adoptée, il est logique d'adopter aussi la troisième Partie, consacrée à l'examen et à l'enregistrement des contrats. Dans ce cas, il conviendrait d'apporter les modifications suivantes à l'article 301 (obligation d'enregistrement; définitions): à l'alinéa 1), ajouter au point i) une référence aux contrats de licence visés à l'article 612, ajouter au point ii) une référence aux contrats de transfert de techniques (qui sont un type particulier de contrat de savoir-faire) et ajouter au point iii) une référence aux contrats par lesquels est cédée une part d'une demande de brevet de transfert de techniques ou d'un brevet de transfert de techniques; à l'alinéa 2), ajouter au point ii) (définition de «donneur») une référence à la partie étrangère, ajouter au point iii) (définition de «preneur») une référence à la partie nationale et ajouter au point iv) (définition de «technique») une référence à l'invention revendiquée dans un brevet de transfert de techniques ou dans une demande de brevet de transfert de techniques.

k. D'autre part, le pays qui adopte à la fois la troisième et la sixième Parties devra apporter les modifications suivantes à la sixième Partie. A l'article 604, l'alinéa 2) deviendrait l'alinéa 2)a) et serait complété par un sous-alinéa b) prévoyant que les dispositions des articles 301 à 307 sont applicables au contrat de transfert de techniques. A l'article 607.2), une deuxième phrase serait ajoutée, qui prévoirait qu'il est en outre examiné si le contrat de transfert de techniques a été enregistré ou est considéré comme ayant été enregistré en vertu de l'article 306.1)a) ou b). Enfin, le membre de phrase suivant devrait être ajouté à la fin de l'article 615.2): «ou que le contrat de transfert de techniques n'a pas été enregistré et ne doit pas être considéré comme ayant été enregistré en vertu de l'article 306.1)a) ou b)».

* Au cours des travaux préparatoires concernant la Loi type, quelques participants ont émis des doutes quant à l'opportunité d'inclure des dispositions sur le brevet de transfert de techniques dans la Loi type et ont mentionné quelques dangers et désavantages éventuels. En particulier, ces participants ont dit que «le brevet de transfert de techniques permettrait aux entreprises multinationales d'attendre pour demander une protection dans les pays en développement et de n'avoir à payer pour cette protection qu'une fois qu'il est devenu clair que l'exploitation industrielle, dans ces pays, de l'invention en cause est économique» (document PC/IP/V/6, paragraphe 11). Les considérations suivantes ont été avancées à l'encontre de cet argument: en plus du fait que les entreprises multinationales ne sont pas dans une position différente de celle de n'importe quel autre détenteur de techniques, il convient de se rendre compte que les frais d'obtention d'une protection par brevet sont très peu importants si on les compare à l'investissement nécessaire à l'exploitation industrielle d'une invention; or, l'obligation d'exploiter industriellement l'invention revendiquée dans un brevet de transfert de techniques est beaucoup plus stricte que dans le cas d'un brevet traditionnel; le détenteur de la technique, une fois délivré le brevet de transfert de techniques, ne peut plus importer les produits couverts par ce brevet. Un autre argument avancé par lesdits participants était que «le brevet de transfert de techniques empêcherait que des produits soient importés sans qu'une redevance soit due car ces produits ne bénéficieraient pas d'une protection par brevet en l'absence d'un brevet de transfert de techniques» (document PC/IP/V/6, paragraphe 12). Les considérations suivantes ont été avancées à l'encontre de cet argument: si l'on n'empêchait pas l'importation, la réalisation de l'objectif principal du brevet de transfert de techniques — la fabrication locale — pourrait être rendue difficile car l'investissement qui accompagne une fabrication locale ne serait pas protégé. Etant donné ces différences d'opinion sur les mérites du brevet de transfert de techniques, il a été décidé que ce type spécial de brevet devrait faire l'objet d'une annexe de la Loi type plutôt que de figurer dans le corps même de la Loi type.

l. Le pays qui adopte à la fois la sixième Partie et la quatrième Partie, consacrée aux certificats d'inventeur, devra modifier en conséquence certaines dispositions de la première Partie et de la quatrième Partie, par exemple les articles 164.3)b), 417 et 423.3)b). Il devra également modifier certains articles de la sixième Partie pour y inclure des références aux certificats d'inventeur, par exemple les articles 603.3)a)iii) et iv), 603.3)b) et 617.2).

m. D'une manière générale, les commentaires des dispositions de la première Partie de la Loi type qui correspondent à celles qui figurent dans la sixième Partie sont également valables pour la sixième Partie.

Article 601: Protection des inventions

L'article introductif de la sixième Partie correspond à l'article 101 de la première Partie et porte le même titre.

Article 602: Registre des brevets de transfert de techniques; consultation des dossiers; restrictions concernant les employés de l'Office des brevets

a. *L'alinéa 1)*, qui institue le registre des brevets de transfert de techniques, correspond à l'article 105, qui institue le registre des brevets.

b. *L'alinéa 2)* correspond à l'article 107, mais impose en outre la permission écrite des deux déposants ou des deux titulaires du brevet de transfert de techniques pour que la copie du contrat de transfert de techniques puisse être consultée et des extraits en être obtenus (sous-alinéa c)).

c. *L'alinéa 3)* impose aux employés de l'Office des brevets les mêmes restrictions à l'égard des brevets de transfert de techniques qu'à l'égard des brevets traditionnels (voir l'article 108.1)).

Article 603: Inventions pouvant faire l'objet de brevets de transfert de techniques

a. *Alinéa 1)*: En vertu du point i), une invention ne peut faire l'objet d'un brevet de transfert de techniques que si un « titre étranger » (qui peut être soit un brevet traditionnel soit un certificat d'inventeur) a été délivré pour cette invention dans un pays étranger. Cette exigence garantit que les conditions de délivrance d'un titre de protection ont été remplies dans un pays étranger au moins. Si le titre étranger n'a pas encore été délivré mais a seulement été demandé, un brevet de transfert de techniques ne peut pas être obtenu ni même demandé; en effet, avant la délivrance du titre étranger, la garantie précitée n'existe pas. Le titre étranger peut avoir été délivré selon n'importe quelle procédure d'examen — après un examen préliminaire tel que la loi type en prévoit ou après un examen purement formel (système de l'enregistrement), par exemple. D'autre part, il n'est pas nécessaire que le titre étranger soit celui qui a été accordé sur la base de la première demande déposée; il peut donc s'agir, par exemple, d'un brevet délivré dans un pays étranger sur la base d'une demande pour laquelle a été revendiquée la priorité d'un dépôt effectué antérieurement dans un autre pays étranger.

b. Le point ii) traite des conditions de la nouveauté et de l'activité inventive. En vertu de cette disposition, le moment décisif pour fixer l'état de la technique dans le cas d'une demande de brevet de transfert de techniques, au lieu d'être la date de dépôt de cette demande, est la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande du titre étranger. En conséquence, les divulgations visées à l'article 114.2)a), y compris la publication du titre étranger, ne font pas partie de l'état de la technique à l'égard de la demande de brevet de transfert de techniques si elles sont intervenues entre la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité du titre étranger et la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques. Peu importe donc que l'invention pour laquelle le brevet de transfert de

techniques est délivré n'ait pas été nouvelle et n'ait pas impliqué d'activité inventive à la date de dépôt de la demande de ce brevet; il suffit que les conditions de la nouveauté et de l'activité inventive aient été remplies à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande du titre étranger.

c. Le point iii) reprend l'exigence de l'article 116.

d. *L'alinéa 2)* met le brevet de transfert de techniques sur le même pied que le brevet traditionnel en ce qui concerne l'exclusion de la protection par brevet en vertu de l'article 118.

e. *L'alinéa 3)* institue cinq motifs spéciaux excluant la délivrance d'un brevet de transfert de techniques. La date qui est déterminante pour apprécier l'existence des quatre premiers motifs d'exclusion, qui figurent au sous-alinéa a), est la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques. (En ce qui concerne le cinquième motif d'exclusion, qui figure au sous-alinéa b), voir le paragraphe *j* ci-dessous.)

f. En vertu du sous-alinéa a)i), la délivrance d'un brevet de transfert de techniques est exclue si l'invention est exploitée industriellement dans le pays ou fait l'objet de préparatifs sérieux en vue d'une telle exploitation industrielle. (Il convient de signaler que l'article 608.1) rend notamment applicable à la présente Partie l'article 134.3), qui définit aux fins de la Loi type l'expression «exploitation industrielle».) Peu importe que cette exploitation industrielle (ou ces préparatifs sérieux) soit le fait des déposants (ou de l'un d'entre eux) ou d'un tiers. Si l'invention a été exploitée industriellement avant la date de dépôt mais ne l'est plus à cette date, la délivrance d'un brevet de transfert de techniques n'est pas exclue. L'importation dans le pays ou la vente à l'intérieur du pays ne constituent pas une exploitation industrielle (voir l'article 134.3)) et n'excluent donc pas la délivrance d'un brevet de transfert de techniques.

g. En vertu du sous-alinéa a)ii), la délivrance d'un brevet de transfert de techniques est exclue si le titre étranger n'est plus en vigueur parce qu'il y a été renoncé, parce qu'il a expiré, parce qu'il est tombé en déchéance ou pour toute autre raison.

h. En vertu du sous-alinéa a)iii), la délivrance d'un brevet de transfert de techniques est exclue lorsqu'un brevet traditionnel ou un brevet de transfert de techniques est en vigueur dans le pays pour la même invention. Cette disposition permet d'éviter que plusieurs titres de protection soient en vigueur dans le pays en même temps pour la même invention.

i. En vertu du sous-alinéa a)iv), la délivrance d'un brevet de transfert de techniques est exclue lorsqu'une demande de brevet traditionnel ou une autre demande de brevet de transfert de techniques est en instance devant l'Office des brevets. Cette disposition réserve les droits de toute personne ayant agi avant les demandeurs d'un brevet de transfert de techniques.

j. En vertu du sous-alinéa b), la délivrance d'un brevet de transfert de techniques est exclue si, après le dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques, une demande de brevet traditionnel national revendiquant la même invention est déposée et bénéficie d'une date de priorité qui est antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques. Cette disposition permet à la demande de brevet traditionnel de l'emporter en vertu de sa date de priorité antérieure sur la demande de brevet de transfert de techniques.

k. Si l'un des motifs précités existe, l'Office des brevets refusera d'accorder un brevet de transfert de techniques ou, si un brevet de transfert de techniques a été délivré, ce brevet pourra être annulé par le tribunal (voir l'article 615).

Article 604: Droit au brevet de transfert de techniques

a. *Alinéa 1:* En vertu de cette disposition, le droit d'obtenir un brevet de transfert de techniques est un droit qui appartient en commun à une partie étrangère et à une partie nationale qui doivent avoir conclu un contrat de transfert de techniques contenant les clauses obligatoires prévues à l'alinéa 2).

b. Le sous-alinéa a)i) définit la partie étrangère comme étant le titulaire du titre étranger. La partie étrangère peut être la personne à qui le titre étranger a été délivré ou l'ayant cause de cette personne (voir l'article 606.3v)).

c. Le sous-alinéa a)ii) définit la partie nationale comme étant une personne ayant dans le pays un établissement industriel effectif et sérieux ou prouvant qu'elle y aura un tel établissement. Cette seconde possibilité est prévue pour ne pas exclure l'obtention d'un brevet de transfert de techniques lorsque l'établissement n'existe pas encore mais doit être créé en application du contrat de transfert de techniques.

d. En outre, si une personne morale veut être une partie nationale, elle doit appartenir en majorité à des ressortissants du pays et son contrôle effectif doit être dévolu à des ressortissants du pays. Cette restriction s'explique par le fait que le brevet de transfert de techniques a pour objectif de promouvoir l'industrialisation du pays par des entreprises locales. Ainsi, ne peuvent pas être des parties nationales les entreprises qui, bien qu'elles soient établies dans le pays, appartiennent en majorité à des étrangers ou sont contrôlées par des étrangers, comme par exemple la filiale locale d'une entreprise multinationale. En particulier, la filiale locale du titulaire du titre étranger ne peut pas être une partie nationale. Cette restriction n'est pas injuste à l'égard de ce titulaire, car il aurait pu déposer une demande de brevet traditionnel dans le pays ou en faire déposer une par sa filiale; ayant choisi de ne pas le faire, il ne peut pas tourner les dispositions légales applicables en matière de brevets traditionnels en utilisant sa filiale locale comme une partie nationale et en déposant conjointement avec elle une demande de brevet de transfert de techniques. Si, à n'importe quel moment après la délivrance du brevet de transfert de techniques, la partie nationale ne répond plus à la définition de l'article 604.1a)ii), le brevet de transfert de techniques tombe en déchéance (voir l'article 616.1)ii)).

e. L'*alinéa 2)* impose que le contrat de transfert de techniques revête la forme écrite et soit signé par les parties, et indique les dispositions qu'il est obligatoire d'inclure dans le contrat. D'une part, le titre de l'invention ainsi que le titulaire, le pays et le numéro du titre étranger doivent être indiqués; d'autre part, le contrat de transfert de techniques doit contenir des clauses ayant les quatre effets exposés ci-dessous.

f. En vertu du point i), le contrat de transfert de techniques doit obliger les parties à exploiter industriellement l'invention dans le pays. Plus précisément, le contrat doit indiquer si l'exploitation industrielle doit être accomplie par les deux parties en commun ou par la seule partie nationale. Le contrat ne peut donc pas autoriser la partie étrangère à procéder seule à l'exploitation industrielle de l'invention. En plus de l'obligation contractuelle d'exploiter industriellement l'invention, qui est une condition de la délivrance d'un brevet de transfert de techniques, la sixième Partie impose l'obligation d'exploiter industriellement l'invention après la délivrance du brevet de transfert de techniques (voir l'article 134.2)iii) applicable par analogie en vertu de l'article 608.1)), le défaut d'exploitation industrielle de l'invention (ou, durant les deux premières années après la délivrance, le défaut de préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle) entraînant la déchéance du brevet de transfert de techniques (voir les articles 609.2) et 616.1)iv)).

g. En vertu du point ii), le contrat de transfert de techniques doit obliger la partie étrangère à fournir à la partie nationale tout le savoir-faire relatif à l'invention qui est nécessaire pour permettre l'exploitation industrielle optimale de l'invention dans le pays, à la fois du point de vue technique et du point de vue économique.

h. En vertu du point iii), le contrat de transfert de techniques doit lier les parties au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue par l'article 609.1), qui est de dix ans à compter de la date de la délivrance du brevet de transfert de techniques (mais au plus tard quinze ans après la date de dépôt de la demande). Il convient par ailleurs de noter que le brevet de transfert de techniques tombe en déchéance, en vertu de l'article 616.1)i), lorsque le contrat de transfert de techniques cesse d'avoir effet.

i. En vertu du point iv), le contrat de transfert de techniques doit obliger les parties à déposer une demande de brevet de transfert de techniques revendiquant la même invention que celle qui est revendiquée dans le titre étranger.

Article 605: Mention de l'inventeur

Cet article correspond à l'article 122.

Article 606: Demande

a. Alinéa 1): Le sous-alinéa a) fixe la période pendant laquelle il est possible de demander un brevet de transfert de techniques. Cette période s'ouvre à la date de la délivrance du titre étranger et elle est normalement de cinq ans. Toutefois, une exception est prévue pour le cas — vraisemblablement rarissime dans la pratique — où le titre étranger est délivré pendant les 12 mois qui suivent la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande de ce titre étranger. Il est nécessaire de prévoir cette exception car pendant les 12 mois en question il faut préserver la possibilité de déposer une demande pour un brevet traditionnel, le brevet de transfert de techniques étant un instrument complémentaire au brevet traditionnel et n'étant pas destiné à remplacer ce dernier.

b. Les sous-alinéas b) et c) correspondent à l'article 123.1), sauf que le sous-alinéa c) exige dans tous les cas la désignation d'un mandataire agréé auprès de l'Office des brevets.

c. L'alinéa 2) correspond à l'article 123.2)a). Il n'y a pas de disposition qui corresponde à l'article 123.2)b) à cause des dispositions spéciales qui régissent le droit au brevet de transfert de techniques à l'article 604.

d. Alinéa 3): Les documents qui doivent accompagner la demande de brevet de transfert de techniques permettront à l'Office des brevets d'apprécier plus facilement si toutes les conditions requises pour la délivrance d'un brevet de transfert de techniques sont remplies. En ce qui concerne le point iii), il faut noter que le brevet de transfert de techniques, s'il est délivré alors que le titre étranger a cessé d'être en vigueur au cours des trois mois qui ont précédé le dépôt de la demande, pourra être annulé par le tribunal (voir l'article 615).

e. L'alinéa 4) rend applicables par analogie les articles 123.3) à 6), 124 à 126 et 129. L'article 127 n'a pas d'équivalent, puisque le droit de priorité n'entre pas en ligne de compte. L'article 128 n'a pas non plus d'équivalent, car la fourniture d'une copie du titre étranger (article 606.3)i) et ii)) et l'exigence que ce dernier ne doit pas avoir cessé d'être en vigueur (article 603.3)a)ii)) suffisent à atteindre les objectifs visés par l'article 128.

Article 607: Examen; délivrance du brevet de transfert de techniques

a. L'alinéa 1) correspond à l'article 130, qui est applicable par analogie en vertu de l'alinéa 3) de l'article 607, à l'exception de l'article 130.2), qui est hors de propos à cause des dispositions spéciales qui régissent le droit au brevet de transfert de techniques à l'article 604 (voir le paragraphe *b* ci-dessous), et de l'article 130.3)a), qui est remplacé par l'obligation qu'a l'Office des brevets en vertu de l'article 607.1) d'examiner s'il est satisfait aux exigences de l'article 606.

b. L'alinéa 2) correspond à l'article 131, qui est applicable par analogie en vertu de l'alinéa 2) lui-même et de l'alinéa 3) de l'article 607, à l'exception de l'article 131.1)i) à iii), qui est remplacé par l'obligation qu'a l'Office des brevets en vertu de l'article 607.2) d'examiner s'il est satisfait aux exigences de l'article 603. L'article 607.2) oblige également l'Office des brevets à examiner s'il est satisfait aux exigences de l'article 604 (droit au brevet de transfert de techniques).

c. L'alinéa 3) rend applicables par analogie, en plus des dispositions citées aux paragraphes *a* et *b* ci-dessus, les dispositions des articles 132 (délivrance du brevet) et 133 (recours).

Article 608: Droits et obligations des déposants ou des titulaires du brevet de transfert de techniques

a. *L'alinéa 1)* rend applicables par analogie les articles 134 à 137. Il convient de signaler que l'article 134.2)ii) n'est pas applicable puisqu'il se réfère à une disposition, l'article 128, qui n'est pas reprise dans la sixième Partie (voir le paragraphe e du commentaire de l'article 606).

b. *Alinéas 2) à 4)*: L'une des caractéristiques essentielles du brevet de transfert de techniques est qu'il doit nécessairement appartenir en commun à deux parties (la partie nationale et la partie étrangère) liées par des relations spéciales, qui tiennent au fait que la partie étrangère doit fournir à la partie nationale le savoir-faire nécessaire à l'exploitation industrielle optimale, dans le pays, de l'invention revendiquée dans le brevet de transfert de techniques, cette exploitation industrielle devant être entreprise soit par la seule partie nationale, soit par les deux parties en commun. Il est vrai qu'un brevet traditionnel peut également faire l'objet d'une copropriété, mais ce n'est pas en vertu d'un accord imposé comme une condition à la délivrance du titre de protection. En conséquence, il est possible aux cotitulaires d'un brevet traditionnel (ou d'une demande de brevet traditionnel) de déroger par contrat aux dispositions de la Loi type, qui ne fait que poser des présomptions en ce qui concerne leurs droits respectifs découlant de la copropriété (voir l'article 141 et tout particulièrement son alinéa 3)). En revanche, en raison de la nature des relations entre les cotitulaires d'un brevet de transfert de techniques (ou d'une demande de brevet de transfert de techniques), l'article 608.2) à 4) réglemente ces relations de manière obligatoire, de sorte qu'il n'est pas possible aux parties d'y déroger par contrat (que ce soit dans le contrat de transfert de techniques lui-même ou dans un autre contrat). Une telle réglementation obligatoire est non seulement dans l'intérêt des parties elles-mêmes, en ce sens qu'elle assure à leurs relations un certain équilibre et une certaine stabilité, mais aussi dans l'intérêt du pays, en ce sens qu'elle exclut la possibilité d'abuser du système des brevets de transfert de techniques.

c. En vertu de l'alinéa 2), un changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou d'une part du brevet de transfert de techniques ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux déposants ou des deux titulaires; en d'autres termes, la part d'un des déposants ou des titulaires ne peut être cédée ou transmise par voie successorale qu'avec l'accord de l'autre. Si l'une et l'autre des parties pouvaient procéder indépendamment à un changement de propriété, ou si une seule des parties avait besoin de l'accord de l'autre pour ce faire, l'exploitation industrielle de l'invention pourrait en souffrir car cela permettrait à une partie d'imposer à l'autre un partenaire indésirable. En outre, pour assurer la continuation d'une exploitation industrielle réussie, il est exigé que l'acquéreur d'une part assume à la place de la partie dont elle acquiert la part les droits et les obligations découlant du contrat de transfert de techniques (voir l'article 611.1)). De plus, pour qu'il puisse y avoir changement de propriété de la part de la partie nationale, il est nécessaire que l'acquéreur de cette part réponde lui-même à la définition de la «partie nationale» (voir les articles 611.1)b) et 604.1)a)ii)). Cette limitation assure que l'exploitation industrielle de l'invention reste entre les mains d'une entreprise authentiquement locale.

d. En vertu de l'alinéa 3), les parties doivent agir en commun pour retirer la demande de brevet de transfert de techniques, pour renoncer au brevet de transfert de techniques et pour conclure des contrats de licence. Cette disposition prévient de possibles abus car, si les parties pouvaient déroger contractuellement à la réglementation de cet alinéa, il serait possible que l'une d'entre elles agisse d'une manière contraire aux intérêts de l'autre (par exemple en retirant la demande ou en renonçant au brevet de transfert de techniques) après que cette autre partie a consacré des sommes d'argent, des efforts et un temps considérables à remplir l'obligation d'exploiter industriellement l'invention, et cela serait également préjudiciable aux intérêts du pays. En outre, si l'une des parties avait le pouvoir exclusif de conclure des contrats de licence, la conclusion d'un tel contrat entre cette seule partie et un concurrent important, par exemple, pourrait porter préjudice aux activités entreprises en vertu du contrat de transfert de techniques.

e. En permettant à chacun des titulaires du brevet de transfert de techniques d'intenter séparément une action en contrefaçon, l'alinéa 4) constitue une assurance importante contre l'abus de ce brevet par l'un de ses titulaires. Ainsi, un titulaire peut intenter une action contre tout tiers qui, sans son accord, importe ou fabrique dans le pays des produits auxquels s'étend la protection du brevet de transfert de techniques, et cela que l'autre titulaire ait ou non donné son accord à cette importation ou à cette fabrication. Cet alinéa donne également un droit absolu à la partie nationale d'intenter une action contre toute personne qui commet une contrefaçon du brevet de transfert de techniques, y compris, par exemple, une filiale locale de la partie étrangère.

Article 609: Durée du brevet de transfert de techniques

a. Le but primordial du brevet de transfert de techniques étant d'assurer l'exploitation industrielle rapide de l'invention qui y est revendiquée, il est prévu, pour la durée du brevet de transfert de techniques, un système notablement différent de celui qui est prévu pour la durée du brevet traditionnel.

b. Dans le cas d'un brevet traditionnel, il est prévu tout d'abord une durée fixe de quinze ans à compter de la date de dépôt de la demande, cette durée étant susceptible de prolongation pour une période supplémentaire de cinq ans, pour autant que soit apportée la preuve que l'invention est exploitée industriellement dans le pays d'une manière suffisante ou qu'il existe des circonstances qui justifient le défaut d'une telle exploitation industrielle (voir l'article 138). Dans le cas d'un brevet de transfert de techniques, la durée est fixée à dix ans à compter de la date de la délivrance avec un maximum de quinze ans à compter de la date de dépôt de la demande (article 609.1)). Toutefois, le brevet de transfert de techniques risque chaque année de tomber en déchéance si, à la date anniversaire de sa délivrance, la preuve n'est pas apportée que l'invention est exploitée industriellement dans le pays d'une manière suffisante (article 609.2)). D'autre part, aucune circonstance ne peut justifier le défaut d'exploitation industrielle suffisante de l'invention dans le pays, sauf au cours des deux premières années qui suivent la délivrance, pendant lesquelles des préparatifs sérieux en vue d'une telle exploitation industrielle permettent le maintien en vigueur du brevet de transfert de techniques (par exemple le début de la construction d'une usine destinée à une telle exploitation industrielle).

c. Une période de deux ans à compter de la délivrance du brevet de transfert de techniques devrait convenir pour que l'invention soit exploitée industriellement d'une manière suffisante dans le pays. En effet, à la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques, il s'est déjà écoulé une période comprise entre, d'une part, un an et un jour à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande d'un titre étranger revendiquant la même invention et, d'autre part, cinq ans à compter de la date de la délivrance du titre étranger (voir l'article 606.1)). En outre, à la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques, un contrat de transfert de techniques a déjà été conclu en vue de la communication du savoir-faire nécessaire à l'exploitation industrielle optimale de l'invention. Il faut également tenir compte de la période qui s'écoule entre la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques et la délivrance de ce brevet, période qui peut être de plusieurs années puisqu'un examen complet quant au fond doit avoir lieu. Ainsi, il s'est écoulé un temps considérable depuis la création de l'invention. L'exploitation industrielle suffisante de l'invention dans le pays devrait donc tout à fait raisonnablement pouvoir être réalisée dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance du brevet de transfert de techniques.

d. Il convient de relever que l'obligation d'exploiter industriellement l'invention revendiquée dans le brevet de transfert de techniques doit être remplie en personne par les deux parties en commun ou par la seule partie nationale. Il ne suffit donc pas, pour le maintien en vigueur de ce brevet, que l'invention soit exploitée industriellement par un preneur de licence. Cela est une différence importante par rapport à l'obligation d'exploiter industriellement l'invention revendiquée dans un brevet traditionnel, cette obligation pouvant être remplie par un preneur de licence.

e. Il appartiendra au pays légiférant sur la base de la Loi type de désigner le Ministre compétent pour connaître des recours contre les décisions par lesquelles l'Office des brevets constate la déchéance des brevets de transfert de techniques en vertu de l'article 609. Il serait opportun que ce Ministre soit le même que celui qui est visé à l'article 152 ou, si une autorité autre qu'un ministre est désignée dans le cadre dudit article, que la même autorité soit désignée à l'article 609 (voir le paragraphe *b* du commentaire de l'article 152).

Article 610: Taxes annuelles

Cet article déclare applicable par analogie l'article 139.

Article 611: Changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques

a. Alinéa 1): En plus de l'exigence, imposée par l'article 608.2), selon laquelle la part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques qui appartient à l'une des parties ne peut être cédée ou transmise par voie successorale qu'avec l'accord de l'autre partie, d'autres conditions sont imposées à l'égard de l'acquéreur de cette part.

b. La première de ces conditions est que la personne qui acquiert, en vertu d'une cession ou d'une transmission par voie successorale, la part de la partie nationale ou celle de la partie étrangère, doit assumer les droits et les obligations qui découlent du contrat de transfert de techniques à la place de la partie dont elle acquiert la part. Cette exigence vise à assurer que les activités entreprises continuent aux mêmes conditions que celles qui figuraient dans le contrat original, lequel était une condition préalable à l'acquisition du droit au brevet de transfert de techniques (voir l'article 604).

c. Au cas où la part cédée ou transmise par voie successorale est celle de la partie nationale, l'article 611.1)a) exige non seulement que l'acquéreur assume les mêmes droits et obligations que ceux de l'ancienne partie nationale mais encore qu'il réponde lui-même à la définition de «partie nationale» (voir l'article 604.1)a)ii)). Cette exigence vise à éviter que le contrôle de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques ne tombe entre les mains de la partie étrangère ou d'une autre entreprise qui n'appartient pas à des ressortissants du pays ou dont le contrôle n'est pas dévolu à des ressortissants du pays, ou qui n'a pas un établissement industriel effectif et sérieux dans le pays.

d. L'alinéa 2) rend applicable par analogie l'article 140, qui traite des conditions de forme relatives aux changements de propriété dans le cas des brevets traditionnels.

Article 612: Licences contractuelles

a. Cet article déclare applicables par analogie les articles 142 à 146. Les contrats de licence portant sur l'invention revendiquée dans un brevet de transfert de techniques ou dans une demande de brevet de transfert de techniques sont donc réglementés dans la Loi type de la même manière que les contrats de licence portant sur l'invention revendiquée dans un brevet traditionnel ou dans une demande de brevet traditionnel (voir toutefois le paragraphe *d* du commentaire de l'article 608).

b. Il convient de rappeler que l'exploitation industrielle de l'invention par un preneur de licence ne suffit pas à empêcher la déchéance du brevet de transfert de techniques (voir le paragraphe *d* du commentaire de l'article 609).

**Article 613: Titres de protection dépendants; exploitation
par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement**

a. Les dispositions des articles 147 et 149 à 155 sont déclarées applicables par analogie afin de couvrir les situations dans lesquelles des titres de protection sont dépendants, c'est-à-dire lorsque l'invention revendiquée dans un brevet de transfert de techniques ne peut pas être exploitée industriellement sans que soit contrefait un brevet traditionnel antérieur ou un brevet de transfert de techniques antérieur. Bien évidemment, les articles 150 à 155 sont applicables par analogie dans la mesure où ils concernent les licences non volontaires en cas de brevets dépendants et non pas dans la mesure où ils concernent les licences non volontaires pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle. Comme on l'a vu au paragraphe *h* du commentaire de la sixième Partie, il conviendra, en cas d'adoption de la sixième Partie, de modifier l'article 149 (licence non volontaire en cas de brevets dépendants) afin de tenir compte de la situation dans laquelle l'invention revendiquée dans un brevet traditionnel ne peut pas être exploitée industriellement sans que soit contrefait un brevet de transfert de techniques antérieur.

b. Si les dispositions de l'article 148 (licence non volontaire pour défaut ou insuffisance d'exploitation industrielle) ne sont pas déclarées applicables, c'est parce qu'elles ne sont pas nécessaires en raison de l'obligation très stricte d'exploitation industrielle qui incombe aux titulaires d'un brevet de transfert de techniques s'ils veulent maintenir celui-ci en vigueur (voir l'article 609 et le commentaire correspondant).

c. Les dispositions de l'article 156 sont déclarées applicables par analogie de sorte que l'invention revendiquée dans un brevet de transfert de techniques peut, conformément à la procédure prévue par l'article 156, être exploitée (y compris par importation) par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement, lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 614: Renonciation au brevet de transfert de techniques

Cet article déclare applicables par analogie les dispositions de l'article 157. Il convient de rappeler que la renonciation au brevet de transfert de techniques ne peut être effectuée que par les deux titulaires en commun (voir l'article 608.3)).

**Article 615: Annulation du brevet de transfert de techniques;
effets de l'annulation**

a. L'*alinéa 1)* correspond à l'article 158.1).

b. L'*alinéa 2)* correspond à l'article 158.2) et ajoute des motifs d'annulation qui sont particuliers aux brevets de transfert de techniques et qui sont visés par les références aux articles 606.1)a), 603 — à remarquer toutefois que les dispositions des alinéas 1)ii) et iii) et 2) de l'article 603 correspondent aux dispositions de l'article 131.1)i) à iii) — et 604. En ce qui concerne la référence à l'article 603, il convient de relever que le fait que le titre étranger cesse d'être en vigueur après la date de dépôt de la demande de brevet de transfert de techniques n'est pas un motif d'annulation du brevet de transfert de techniques (voir l'article 603.3)a)ii); voir aussi le paragraphe *d* du commentaire de l'article 606).

c. L'*alinéa 3)* déclare applicables par analogie les autres dispositions de l'article 158, à l'exception de son alinéa 4) (car il n'y a pas d'équivalent à l'article 128 dans la sixième Partie) et de son alinéa 5)c) (car le droit au brevet de transfert de techniques est réglementé par les dispositions spéciales de l'article 604), ainsi que les dispositions de l'article 159.

d. La sixième Partie ne contient pas de dispositions disant quels sont les effets de l'annulation du brevet de transfert de techniques sur le contrat de transfert de techniques. C'est donc une question que le contrat lui-même devrait régler.

Article 616: Déchéance du brevet de transfert de techniques

a. Alinéa 1): Il existe cinq causes de déchéance du brevet de transfert de techniques. La première cause de déchéance tient au fait que le contrat de transfert de techniques cesse d'avoir effet: dans un tel cas, il ne se justifierait pas que le brevet de transfert de techniques survive au-delà de la date à partir de laquelle le contrat qui le fonde n'a plus d'effets. La deuxième cause de déchéance tient au fait que la partie nationale n'est plus une «partie nationale» selon la définition de l'article 604.1)a)ii) (voir aussi le paragraphe *c* du commentaire de l'article 611). La troisième cause de déchéance est l'importation par les deux titulaires ou avec leur accord (voir le commentaire de l'article 618). La quatrième cause de déchéance tient au fait que l'invention n'a pas été exploitée industriellement d'une manière suffisante dans le pays (voir le commentaire de l'article 609). La cinquième cause de déchéance est le non-paiement d'une taxe annuelle, qui entraîne la déchéance comme dans le cas d'un brevet traditionnel (voir l'article 139.3)).

b. Alinéa 2): Si l'une des cinq causes de déchéance énumérées à l'alinéa 1) se produit, le brevet de transfert de techniques tombe automatiquement en déchéance. Toutefois, en ce qui concerne chacune des trois premières causes de déchéance, la question de savoir si elle s'est produite et à quel moment peut prêter à contestation. C'est pourquoi l'alinéa 2) prévoit une procédure qui permet de trancher une telle contestation sur l'initiative d'une personne intéressée (par exemple, un concurrent des titulaires ou une autorité gouvernementale du pays). L'alinéa 2) n'est pas applicable aux deux dernières causes de déchéance car, dans ces deux cas, l'Office des brevets intervient d'office.

c. Le Ministre visé aux sous-alinéas e) et f) devrait être le Ministre désigné à l'article 609.2)e) (voir le paragraphe *e* du commentaire de l'article 609).

Article 617: Contrefaçon

L'alinéa 1) déclare applicables par analogie les dispositions des articles 160 à 164 sur la contrefaçon des brevets traditionnels, alors que l'alinéa 2) prévoit qu'il y a récidive si la contrefaçon antérieure portait sur un autre brevet de transfert de techniques ou sur un brevet traditionnel.

Article 618: Importation

a. Cet article n'a pas d'équivalent dans la première Partie de la Loi type, consacrée aux brevets traditionnels, car il concerne une situation particulière aux brevets de transfert de techniques. Ces derniers étant destinés à promouvoir l'exploitation industrielle locale des inventions, il ne faut pas qu'il soit possible d'importer dans le pays des produits couverts par ces brevets. Les titulaires d'un brevet de transfert de techniques ont le droit d'intenter une action en contrefaçon contre les tiers qui importent sans leur accord des produits auxquels s'étend la protection du brevet de transfert de techniques; en outre, chacun des titulaires a le droit d'intenter l'action en contrefaçon contre le tiers qui importe sans son accord bien qu'il ait l'accord de l'autre titulaire (voir le paragraphe *e* du commentaire de l'article 608). L'article 618 a pour but d'empêcher l'importation par les deux titulaires eux-mêmes, par des tiers avec leur accord, ou par l'un des titulaires sans l'accord de l'autre.

b. Alinéa 1): La définition de «produits protégés» permet d'alléger la rédaction des alinéas 2) et 3).

c. Alinéa 2): Le sous-alinéa a) prévoit que le brevet de transfert de techniques tombe en déchéance si l'importation est effectuée par les deux titulaires ou avec leur accord. Par accord, il faut entendre un accord soit formel soit tacite; il y a par exemple accord tacite si un tiers importe des produits protégés au vu et au su des titulaires et que ceux-ci s'abstiennent

d'intenter une action en contrefaçon. L'auteur de l'importation n'importe pas; ce qui compte, c'est que les deux titulaires veuillent ou acceptent l'importation.

d. Le sous-alinéa b) introduit une exception au principe posé par le sous-alinéa a). Il permet au Ministre concerné — qui peut être le Ministre de l'industrie ou le Ministre de la santé, par exemple — de suspendre la sanction de la déchéance en autorisant une importation temporaire et limitée si l'intérêt public l'exige. La décision du Ministre devrait prévoir une limite dans le temps pour cette importation exceptionnelle ainsi qu'une limite quant à la quantité des produits qui peuvent être importés. Il convient de souligner que cette exception n'entre en ligne de compte que si elle est dans l'intérêt public et qu'elle ne doit pas se fonder sur les seuls intérêts privés des titulaires. Il convient de rappeler que le Ministre peut également agir dans l'intérêt public en vertu de l'article 156 (que l'article 613 déclare applicable par analogie) et peut ainsi donner son autorisation à ce que des produits protégés soient importés (ou même fabriqués dans le pays) par le gouvernement ou par des tiers autorisés par le gouvernement, même sans l'accord des titulaires du brevet de transfert de techniques.

e. *Alinéa 3*): Cette disposition traite d'un autre cas d'importation, à savoir lorsque, sans l'accord de l'un des titulaires, l'autre titulaire importe des produits protégés. A la différence de l'alinéa 2), l'alinéa 3) ne prévoit pas la déchéance du brevet de transfert de techniques, car elle frapperait injustement le titulaire qui n'importe pas, par exemple si l'importation est faite par la partie étrangère alors que c'est la seule partie nationale qui se livre à la fabrication locale. Pour préserver les intérêts de celui des titulaires qui agit dans l'esprit du brevet de transfert de techniques, il est prévu que l'importation (ou une «importation imminente») lui permette d'intenter contre son partenaire une action judiciaire analogue à l'action en contrefaçon.

f. L'effet recherché par l'alinéa 3) est essentiellement dissuasif. Cette disposition tend à prévenir l'importation par l'une des parties contre la volonté de l'autre, en instituant une mesure qui est plus désavantageuse pour l'importateur que la déchéance, en particulier parce que celle-ci lui permettrait de continuer à importer.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA SIXIÈME PARTIE: BREVETS DE TRANSFERT DE TECHNIQUES

[Il n'y a pas de règles concernant les articles 601, 604, 608, 617 et 618.]

Règle 600: Application d'autres règles

Esquisse: Cette règle prévoirait que les règles de la première Partie qui sont énumérées ci-après sont applicables par analogie aux articles de la sixième Partie qui sont mentionnés entre parenthèses: règles 105, 105*bis* et 107 (article 602); règle 115 (article 603); règle 122 (article 605); règles 123, 123*bis* (à l'exception de la règle 123*bis*.5.b)ii)), 123*ter*.1.a) à c), 123*quater*, 123*quinqüies*, 123*sexies*, 123*septies*, 123*octies*, 123*novies*, 123*decies*, 124, 125, 126 et 129 (article 606); règles 130, 130*bis*, 131, 132, 132*bis*, 132*ter* et 132*quater* (article 607); règle 139 (article 610); règle 143 (article 612); règles 150, 150*bis*, 150*ter*, 150*quater*, 151, 151*bis*, 151*ter*, 152, 154, 155, 155*bis* et 156 (article 613); règle 157 (article 614); règle 159 (article 615).

Règle 609: Durée du brevet de transfert de techniques

Esquisse: Cette règle prévoirait que la preuve visée à l'article 609.2)a) doit être soumise au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date anniversaire de la délivrance du brevet de transfert de techniques.

Règle 611: Changement de propriété d'une part de la demande de brevet de transfert de techniques ou du brevet de transfert de techniques

Esquisse: Cette règle prévoirait que la demande d'inscription du changement de propriété doit être accompagnée d'une copie du contrat de transfert de techniques modifié, que les dispositions de l'article 602.2)c) sont applicables à cette copie et que, en outre, la règle 140 est applicable par analogie.

Règle 616: Déchéance du brevet de transfert de techniques

Esquisse: Cette règle préciserait la forme et le contenu de la requête en constatation de déchéance ainsi que le contenu des inscriptions et publications visées à l'article 616.2)d) et f).
