



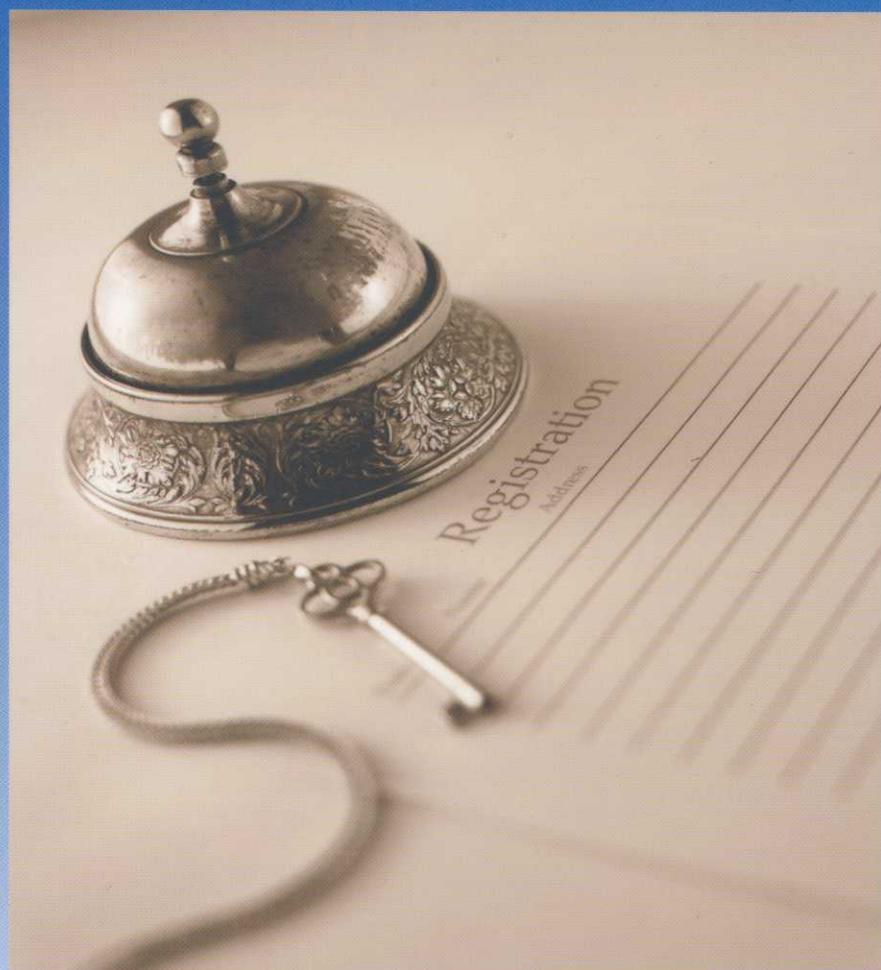
Centre du commerce international  
CNUCED / OMC



ORGANISATION  
MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ  
INTELLECTUELLE

## *Clefs de la propriété intellectuelle*

*Guide destiné aux petites et moyennes  
entreprises exportatrices*



**RÉSUMÉ À L'INTENTION DES SERVICES D'INFORMATION COMMERCIALE**

2004

F-09.09  
SEC If

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL CNUCED/OMC

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Clefs de la propriété intellectuelle : Guide destiné aux petites et moyennes entreprises exportatrices

Genève : CCI; OMPI, 2004. xi, 194 p.

Guide sous forme de questions-réponses sur la propriété intellectuelle, destiné aux petites et moyennes entreprises exportatrices et aux institutions d'appui au commerce – explique les concepts et principes de base des brevets, marques, dessins et modèles industriels, droits d'auteur, informations commerciales confidentielles et indications géographiques; couvre les questions relatives à la titularité des droits par les employés, la sous-traitance, la concession de licences et le transfert de technologie; met en exergue l'importance des questions de propriété intellectuelle à l'heure d'établir des plans et stratégies de développement, de commercialisation et d'exportation, et traite de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) à l'étranger; s'interroge sur le lien qui existe entre la propriété intellectuelle et la réglementation et les normes en matière de qualité, l'emballage et l'étiquetage, le commerce électronique et l'utilisation des technologies de l'information; traite de l'évaluation et des aspects financiers des DPI; se concentre sur la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC); les appendices contiennent une liste de sites web d'offices nationaux et régionaux de la propriété industrielle ainsi qu'une liste de sites web d'administrations nationales du droit d'auteur.

Descripteurs : **Propriété intellectuelle, ADPIC, Marketing à l'exportation, Manuels.**

Anglais, français, espagnol (éditions séparées)

CCI, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse

OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse

Le présent Guide ne saurait se substituer aux conseils juridiques.

Les milieux d'affaires internationaux et la législation et la pratique en matière de propriété intellectuelle évoluent très rapidement. Il est conseillé de vérifier la situation actuelle auprès des institutions nationales, régionales et internationales de la propriété intellectuelle. En cas d'impossibilité, le CCI ou l'OMPI, le cas échéant, peuvent être contactés par courrier, télécopie, téléphone ou courrier électronique.

Les points de vue exprimés dans le présent guide sont ceux des personnes mises à contribution et ne représentent pas nécessairement ceux du CCI ou de l'OMPI. Les termes employés et le matériel présenté n'impliquent nullement une prise de position quelle qu'elle soit de la part du CCI ou de l'OMPI concernant le statut juridique de pays, territoires, villes ou régions, ou de leurs autorités; la délimitation des frontières d'un pays ou territoire quel qu'il soit; ou un appui à une entreprise commerciale ou un produit.

La mention de noms d'entreprises et d'organisations ainsi que de leurs sites web n'implique pas qu'ils ont l'aval du CCI ou de l'OMPI.

Image numérique sur la couverture : © PhotoDisc, Inc.

© Centre du commerce international CNUCED/OMC et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 2004

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche automatique ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique, électrostatique, bande magnétique, mécanique, photocopie ou autre, sans l'autorisation écrite préalable du Centre du commerce international et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

**ITC/P163.F/TSS/BAS/03-XII****ISBN 92-9137-278-1****No. de vente des Nations Unies F.04.III.T.5**

# Avant-propos

---

Dans des milieux d'affaires en pleine mondialisation et sur des marchés de plus en plus denses, les petites et moyennes entreprises (PME) doivent trouver le moyen de différencier leurs produits pour attirer les consommateurs potentiels. L'introduction de produits nouveaux ou améliorés et l'adoption de nouvelles techniques de fabrication, de vente ou de commercialisation de produits et de services font partie des stratégies auxquelles ont recours les PME pour rester ou devenir concurrentielles à l'échelle internationale. L'innovation, la créativité et le savoir étant en train de devenir des éléments clé de la compétitivité, les entreprises sont de plus en plus confrontées à la nécessité de trouver le moyen de gérer efficacement leurs innovations, leur créativité et leur savoir.

La palette d'instruments offerts par le système juridique des droits de propriété intellectuelle (DPI) offre au titulaire de DPI une multitude d'options pour gérer leurs innovations, leur savoir et leur créativité. Les DPI permettent aux entreprises de différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents et d'obtenir une certaine exclusivité qui contribue à réduire les risques et les incertitudes associés à l'introduction sur le marché de produits nouveaux ou améliorés. Les droits conférés par le système de la propriété intellectuelle permettent en particulier aux titulaires de DPI de jouir de l'exclusivité sur leurs secrets d'affaires, marques, dessins et modèles, inventions, et créations littéraires ou artistiques et de ce fait : 1) de diminuer les risques de copie ou d'imitation par leurs concurrents; 2) d'accroître le nombre de solutions pratiques pour la commercialisation de produits nouveaux ou améliorés; et 3) de faire face aux éventuelles violations de leurs DPI avec une plus grande efficacité.

Il est particulièrement essentiel que les PME exportatrices tiennent compte de la propriété intellectuelle. Dans le contexte économique actuel, avec l'abaissement du coût des transactions commerciales internationales grâce à l'amélioration de l'accès aux technologies modernes de l'information et de la communication, nombre de PME se tournent de plus en plus vers les marchés d'exportation. À l'heure d'élaborer un plan et une stratégie d'exportation, la plupart des PME sont confrontées à de nombreuses difficultés. Elles doivent veiller à ce qu'ils tiennent bien compte de tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur leur avantage concurrentiel sur le(s) marché(s) cible(s). Toute PME désireuse d'exporter, directement, par le biais d'intermédiaires, en créant une coentreprise, en concédant ses droits sous licence à des tiers ou par commerce électronique, doit s'assurer qu'elle ne viole pas les DPI de tiers, tout en essayant de tirer le meilleur parti de ses propres actifs de propriété intellectuelle. Elle doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour protéger comme il se doit ses actifs de propriété intellectuelle sur tous les marchés cibles, en temps voulu et de la manière la plus rentable possible, et veiller à ce que ses produits ou services ne portent pas atteinte aux DPI de tiers. Négliger de le faire risque d'entraîner des coûts et des risques qui auraient pu être évités et peuvent être particulièrement préjudiciables à la stratégie d'exportation de l'entreprise, voire s'avérer fatals et mettre en péril la survie même de la PME.

Il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle internationale les PME ne sont généralement pas assez sensibilisées à la propriété intellectuelle et à son incidence sur la mise au point et la conception de produits, la fourniture des services, la commercialisation, l'obtention de ressources financières, l'exportation, la concession de licences ou le franchisage. Une compréhension détaillée de la propriété intellectuelle, des moyens de la protéger et des moyens de gérer efficacement les actifs de propriété intellectuelle est essentielle pour les PME en général, et en particulier pour celles qui s'adonnent au commerce international car les enjeux en sont généralement plus élevés. Sans cette compréhension, les PME ne pourront pas se développer et intégrer la propriété intellectuelle dans leurs stratégies d'entreprise, de commercialisation et d'exportation. Même les PME sensibilisées à la nécessité de le faire n'ont souvent pas facilement accès aux informations et aux conseils sur la propriété intellectuelle pour les entreprises. Dans la plupart des pays, en particulier les pays en développement et en

transition vers une économie de marché, la grande majorité des consultants et conseillers des PME, qu'ils soient issus du secteur privé ou d'institutions d'appui aux PME, ne sont pas non plus suffisamment équipés pour aider les PME à répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations en matière de propriété intellectuelle.

C'est pour combler ces lacunes que le CCI et l'OMPI ont conjugué leurs efforts pour préparer le présent Guide sur la propriété intellectuelle à l'intention de tous les décideurs de PME, des institutions d'appui et de financement des PME, des institutions de formation et d'enseignement aux PME, et surtout destiné aux PME à proprement parler, qui sont touchées par le manque d'accès à du matériel facile à comprendre sur la propriété intellectuelle pour élaborer leurs plans et stratégies de développement, de commercialisation et d'exportation. Comprendre et respecter la propriété intellectuelle favorise, à nos yeux, la création d'un environnement propice au développement durable du commerce international grâce à l'utilisation des actifs de propriété intellectuelle de multiples manières.



Kamil Idris  
Directeur général  
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle



J. Denis Bélisle  
Directeur exécutif  
Centre du commerce international

# Remerciements

---

La présente publication a pu voir le jour grâce aux contributions, compétences et expériences de nombreuses personnes; elles sont citées ci-dessous et nous les remercions.

R. Badrinath, Directeur, Division des services d'appui au commerce, CCI, et G.S. Jaiya, Directeur, Division des petites et moyennes entreprises (PME), OMPI, ont fourni des orientations stratégiques générales. S. Meitzel, Chef, Section des services consultatifs spécialisés, CCI, a supervisé la publication et apporté un soutien continu.

Hema Menon, Conseillère associée en amélioration de la compétitivité des PME, CCI, a orienté et coordonné la production de la publication, ainsi que l'étude menée auprès de pays en développement. Saluons tout particulièrement AGEXPRONT au Guatemala et BANCOMEXT au Mexique qui ont assuré une coordination précieuse dans leur pays.

Esteban Burrone, Consultant, Division des petites et moyennes entreprises, OMPI, a conçu la structure du guide, rédigé la plupart des questions et réponses, et assuré la coordination des contributions des collègues sous la supervision de G.S. Jaiya. Christopher Kalanje, Consultant, Division des petites et moyennes entreprises, OMPI, a rédigé la section sur l'évaluation des droits de propriété intellectuelle. Lien Verbauwhede, Consultante, Division des petites et moyennes entreprises, OMPI, a rédigé la section sur la titularité des droits par les employés.

À l'OMPI, Philippe Baechtold, Chef, Section du droit des brevets, Hans Georg Bartels, Chef, Section I des relations avec les offices du PCT, Grégoire Bisson, Chef, Section de l'examen et de l'enregistrement; Jorgen Blomqvist, Directeur, Division du droit d'auteur; Denis Croze, Chef, Section de la planification, Secteur du développement économique; Karen Lee Rata, Conseillère principale (relations avec l'OMC et l'UPOV), Relations extérieures et coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie; Päivi Lähdesmäki, Juriste principal, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques; Wolfgang Starein, Directeur, Division de l'application des droits et des projets spéciaux; Antonina Stoyanova, Administratrice principale à l'information, Division de l'information et de la promotion; et Heike Wollgast, Administratrice adjointe, Division de la coopération avec certains pays d'Europe et d'Asie, ont étudié la publication et ont formulé des observations précieuses.

Au CCI, Peter Naray, Conseiller principal en système commercial multilatéral, Shyam K. Gujadhur, Conseiller principal sur les normes et la gestion de la qualité, et Jean-François Bourque, Conseiller principal en aspects juridiques du commerce extérieur, ont étudié la publication et ont formulé des observations précieuses.

L'original anglais de cette publication a été revu et corrigé par Geoffrey Loades et Alison Southby. La traduction vers le français a été effectuée par Valérie Coutarel. Carmelita Endaya l'a préparé pour impression et a effectué sa mise en forme finale.



# Table des matières

---

Avant-propos	iii
Remerciements	v
Note	xi

## **Introduction** **1**

1. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Pourquoi devrais-je la protéger?	3
2. Quels sont les différents moyens de protéger mes actifs de propriété intellectuelle?	5
3. Pourquoi devrais-je me préoccuper de la propriété intellectuelle au moment de prendre la décision d'exporter?	7
4. Quelles sont les erreurs liées à la propriété intellectuelle les plus fréquemment commises par les exportateurs?	9
5. Une fois mes droits de propriété intellectuelle protégés dans mon pays, sont-ils automatiquement protégés à l'étranger?	11
6. Tous les pays protègent-ils la propriété intellectuelle?	13
7. Où puis-je trouver des informations sur la protection de la propriété intellectuelle et les procédures connexes dans différents pays?	14

## **Principes de base des brevets** **15**

8. Qu'est-ce qu'un brevet?	17
9. Comment savoir si mon produit est brevetable?	18
10. Pourquoi devrais-je breveter mes produits ou procédés innovants?	20
11. Que se passe-t-il si je ne fais pas breveter mes produits ou procédés innovants?	21
12. Qu'est-ce qu'un modèle d'utilité?	22
13. Quelles sont les procédures administratives qui régissent l'obtention de la protection par brevet?	23
14. Quels sont les coûts de la protection par brevet?	25
15. Comment les informations issues des bases de données sur les brevets peuvent-elles être utilisées dans le monde des affaires?	26
16. Comment lire un document de brevet?	28
17. Où puis-je chercher des informations en matière de brevets?	29

## **Principes de base des marques** **31**

18. Qu'est-ce qu'une marque?	33
19. Que ne peut-on pas protéger en tant que marque?	35
20. Pourquoi devrais-je protéger ma marque?	36
21. Quels sont les différents types de marques?	37
22. Que devrais-je garder à l'esprit à l'heure de choisir ou de créer ma marque?	39
23. Comment faire enregistrer mes marques?	40
24. Comment savoir si la marque que j'ai choisie risque d'être en conflit avec d'autres marques enregistrées? Qu'est-ce qu'une recherche en matière de marques?	42
25. Que dois-je savoir sur l'utilisation des marques?	44

<b>Principes de base des dessins et modèles industriels</b>	<b>45</b>
26. Que sont les dessins et modèles industriels? Pourquoi sont-ils importants pour mon entreprise?	47
27. Pourquoi devrais-je protéger mes dessins et modèles?	48
28. Comment protéger mes dessins ou modèles industriels?	49
29. Que peut-on enregistrer en tant que dessin ou modèle industriel?	52
30. Quelle importance y-a-t-il à garder le dessin ou modèle confidentiel avant son enregistrement?	54
<b>Principes de base du droit d'auteur et des droits connexes</b>	<b>55</b>
31. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Quelles sont les œuvres protégées par droit d'auteur?	57
32. Quels sont les droits des entreprises impliquées dans l'exécution, la radiodiffusion et la production d'enregistrements musicaux?	58
33. Comment protéger mes œuvres? Quels sont les droits conférés par le droit d'auteur?	59
34. Qu'est-ce que la gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes?	61
35. Comment puis-je mieux comprendre le système du droit d'auteur de mon pays?	63
36. Quelles sont les questions que je dois prendre en compte en tant qu'utilisateur d'œuvres protégées par le droit d'auteur?	65
<b>Principes de base des secrets d'affaires</b>	<b>67</b>
37. Qu'est-ce qu'un secret d'affaires?	69
38. Comment élaborer une stratégie en matière de secrets d'affaires pour mon entreprise?	71
39. Quand est-il souhaitable de protéger des renseignements en tant que secrets d'affaires?	72
<b>Principes de base des indications géographiques</b>	<b>73</b>
40. Que sont les indications géographiques et comment peuvent-elles être protégées?	75
<b>Principes de base des circuits intégrés</b>	<b>77</b>
41. Les circuits intégrés peuvent-ils être protégés en tant qu'actifs de propriété intellectuelle? Comment?	79
<b>Titularité des droits par les employés</b>	<b>81</b>
42. Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle lorsqu'une invention, un modèle ou une œuvre créative est créé par un employé?	83
43. Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à une invention, à une œuvre soumise à droit d'auteur ou à un dessin/modèle lorsqu'il a été sous-traité?	85
44. Quelles mesures puis-je prendre pour éviter les litiges relatifs à la titularité des droits de propriété intellectuelle avec des salariés ou des sous-traitants indépendants?	86
<b>Sous-traitance, concession sous licence et transfert de technologie</b>	<b>87</b>
45. Quels sont les principaux accords contractuels pour le transfert de technologie?	89
46. Quels sont les principaux éléments de l'accord de licence? Quelles sont les principales questions devant être gardées à l'esprit lors de la négociation de l'accord de licence?	91
47. Quels sont les avantages et les inconvénients de la concession sous licence?	93
48. Quels sont les avantages et les inconvénients de la participation à une coentreprise?	96
49. Comment les droits de propriété industrielle sont-ils payés par les accords de licence?	98
50. Qu'est-ce qu'une franchise?	99
51. Qu'est-ce qu'un accord de non-divulgateion?	100
52. Quels sont les éléments essentiels des licences de marques?	102
53. Comment concéder sous licence les œuvres protégées par droit d'auteur?	104

<b>Élaborer une stratégie commerciale</b>	<b>107</b>
54. Quels sont les éléments essentiels du plan de développement?	109
55. Pourquoi est-il important d'inclure les questions de propriété intellectuelle dans mon plan de développement?	110
56. Comment savoir si mon entreprise détient des actifs de propriété intellectuelle? Qu'est-ce qu'un audit de la propriété intellectuelle?	112
57. Comment la propriété intellectuelle peut-elle m'aider dans mes études de marché et pour la veille à la concurrence?	114
<b>Les droits de propriété intellectuelle sur les marchés d'exportation</b>	<b>115</b>
58. Quels sont les différents moyens de pénétrer un marché d'exportation et en quoi la propriété intellectuelle peut-elle aider?	117
59. Après avoir acheté mes marchandises protégées par des droits de propriété intellectuelle sur un marché étranger, un acheteur peut-il ré-importer ces marchandises et les vendre sur le marché national? Puis-je l'en empêcher? En quoi cette pratique affecte-t-elle ma stratégie d'exportation et d'établissement du prix du produit?	119
60. Quand devrais-je demander la protection de mes droits de propriété intellectuelle à l'étranger?	121
<b>Protéger les droits de propriété intellectuelle à l'étranger</b>	<b>123</b>
61. Comment protéger mes droits de propriété intellectuelle à l'étranger?	125
62. Quel est le moyen le plus simple de demander la protection par brevet dans plusieurs pays? Qu'est-ce que le PCT?	127
63. Quel est le moyen le plus pratique de demander une protection de marque dans plusieurs pays?	128
64. Comment les dessins et modèles industriels peuvent-ils être protégés dans plusieurs pays?	130
65. La protection du droit d'auteur est-elle valable à l'échelle internationale?	131
<b>Faire respecter les droits de propriété intellectuelle</b>	<b>133</b>
66. Si je constate une violation de mes droits de propriété intellectuelle, que dois-je ou que puis je faire?	135
67. Pourquoi devrais-je faire respecter mes droits de propriété intellectuelle? À qui revient l'initiative de la sanction en cas d'atteinte?	137
68. Comment l'administration des douanes peut-elle empêcher ou mettre un terme à la violation de mes droits de propriété intellectuelle? Dois-je les lui notifier à l'avance?	138
69. Quelles sont les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges qui s'offrent à moi?	140
<b>Qualité, normes et règlements techniques</b>	<b>143</b>
70. Quel est le lien entre la propriété intellectuelle et les règlements et normes techniques?	145
71. Qu'entend-on par certification de produit? Quel est le rôle des marques de certification?	147
<b>Valorisation des droits de propriété intellectuelle</b>	<b>149</b>
72. Devrais-je faire évaluer mes droits de propriété intellectuelle?	151
73. Quand et pourquoi les actifs de propriété intellectuelle devraient-ils être évalués?	152
74. Comment les actifs de propriété intellectuelle peuvent-ils être évalués?	153
<b>Financement</b>	<b>155</b>
75. Comment la propriété intellectuelle peut-elle m'aider à financer mon entreprise?	157
76. Les actifs de propriété intellectuelle peuvent-ils être utilisés en cautionnement?	158

## **Commerce électronique et utilisation des technologies de l'information** **159**

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 77. | Pourquoi devrais-je étudier les questions de propriété intellectuelle avant de me lancer dans le commerce électronique?   | 161 |
| 78. | Quelles sont les questions de propriété intellectuelle que posent le choix et l'enregistrement de noms de domaine? 162  |     |
| 79. | Quelles sont les considérations à prendre en compte dans le choix d'un nom de domaine?  | 163 |
| 80. | Quelles sont les questions de propriété intellectuelle que je devrais prendre en compte à l'heure de concevoir et de créer le site web de mon entreprise?                         | 164 |
| 81. | Comment protéger mes droits de propriété intellectuelle sur le web? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter de violer les droits de propriété intellectuelle de tiers? | 166 |

## **Emballage et étiquetage** **167**

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 82. | Comment puis-je obtenir des droits exclusifs sur l'utilisation de mon emballage ou de mon étiquette? | 169 |
|-----|--|-----|

## **L'Organisation mondiale du commerce** **171**

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 83. | Que disent les Accords de l'OMC sur la propriété intellectuelle?   | 173 |
| 84. | Les normes de protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans l'Accord sur les ADPIC sont-elles déjà applicables dans tous les pays Membres de l'OMC?                                 | 174 |
| 85. | Quels sont les principaux principes de l'Accord sur les ADPIC et en quoi affectent-ils le processus décisionnel des entreprises pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle à l'étranger? | 175 |
| 86. | De quelle manière l'Accord sur les ADPIC aborde-t-il les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle?   | 176 |
| 87. | Comment la procédure de règlement des différends fonctionne-t-elle à l'OMC et comment mon entreprise peut-elle s'en prévaloir?   | 177 |

## **Appendices**

- |       |   |     |
|-------|---|-----|
| I.    | Étude du CCI sur les questions fréquemment posées par les entreprises sur la propriété intellectuelle | 181 |
| II.   | Sites web d'offices nationaux et régionaux de propriété industrielle                                  | 184 |
| III.  | Sites web d'administrations nationales du droit d'auteur  | 187 |
| IV.   | Membres du Traité de coopération en matière de brevets  | 188 |
| V.    | Membres de l'Union de Madrid  | 189 |
| VI.   | Membres du Système de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels    | 190 |
| VII.  | Membres de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques            | 191 |
| VIII. | Membres de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle                     | 193 |

# Note

---

ADPIC	Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
CCI	Centre du commerce international
ccTLD	Noms de domaine qui sont des codes de pays
DPI	Droits de propriété intellectuelle
gTLD	Domaines génériques de premier niveau
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IEEE	Institut des ingénieurs en électricité et en électronique
ISO	Organisation internationale de normalisation
NPF	Nation la plus favorisée
OMC	Organisation mondiale du commerce
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
PCT	Traité de coopération en matière de brevets
PME	Petites et moyennes entreprises
R-D	Recherche-développement
TLD	Domaine de premier niveau
UE	Union européenne



# ***Introduction***

## ***Des milieux d'affaires particulièrement concurrentiels***

Dans le monde d'aujourd'hui, il est possible de transporter des personnes, des produits et des informations et de partager des idées ou de diffuser des connaissances plus vite, plus facilement et moins cher que jamais par le passé. Ajoutez à cela la tendance mondiale à la déréglementation des entreprises et des secteurs d'activité industrielle, ainsi que la libéralisation du commerce international, conjuguez ces faits nouveaux aux changements révolutionnaires apportés aux méthodes et modèles commerciaux, grâce aux possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication, et qu'obtenez-vous? Des milieux d'affaires particulièrement concurrentiels, tant sur les marchés nationaux qu'internationaux. Et cela tant dans le domaine des marchandises que des services.

Dans ce contexte, les secteurs industriels et les entreprises n'ont pas la vie facile, étant donné que l'offre de biens et de services semble considérablement excéder la demande. En outre, les consommateurs ont du mal à faire un choix face à une gamme d'une variété étourdissante et qui ne cesse de s'étoffer, qui pose le problème de l'excès de choix et se compose de produits trop semblables. Certes, le monde des affaires a toujours été un milieu risqué. Seules les entreprises capables de gérer et de contrôler avec succès risques et incertitudes peuvent espérer survivre et prospérer sur les marchés nationaux et d'exportation. Comprendre les besoins et les préoccupations de la clientèle a toujours été une condition préalable de base. L'étape suivante consiste à trouver des moyens créatifs et innovants de produire un produit ou de fournir un service, et ce toujours à temps et avant la concurrence. ***En bref, la qualité, le prix et le service restent les trois ingrédients essentiels du succès des entreprises commerciales, y compris des efforts de commercialisation à l'exportation.***

### **Prendre la décision d'exporter**

Comme dans tout autre domaine d'activité, la clé du succès de la décision d'exporter est le savoir. Un savoir pertinent reposera sur des informations fiables et une solide évaluation du marché. La collecte d'informations au travers d'études de marché devient alors une nécessité absolue. Mais même avant de se lancer dans cette entreprise, il convient de vous poser quelques questions fondamentales. En tant qu'exportateur potentiel, avez-vous étudié les raisons du succès de votre produit ou service sur le marché national? Si vous avez réussi à commercialiser certains produits ou services sur le marché national, il y a des chances pour que vous connaissiez aussi le succès sur les marchés étrangers, à tout le moins sur les marchés où les besoins des consommateurs et les conditions sont semblables.

Une autre approche permettant d'évaluer votre potentiel à l'exportation consiste à vous interroger sur ce qui fait que votre produit ou service est unique. Si ces caractéristiques sont difficiles à répliquer pour d'autres sur le marché d'exportation, alors il est probable que votre produit ou service connaîtra le succès à l'étranger. Un produit ou service unique devrait, par définition, n'avoir pour ainsi dire aucun concurrent, de sorte que les probabilités de connaître une demande forte sont élevées.

C'est peut-être grâce à vos connaissances, à votre créativité et à votre inventivité, ou celles de vos employés, consultants, partenaires commerciaux et autres que votre produit ou service est unique ou important. Le fruit de l'ingéniosité, de l'inventivité et de la créativité humaine est protégé sur le marché par un système juridique, connu sous le nom de **système des droits de propriété intellectuelle**. La propriété intellectuelle est un terme collectif utilisé pour décrire de nouvelles idées, inventions, dessins ou modèles, écrits, films, etc. qui sont protégés par droit d'auteur, brevets, marques, dessins et modèles industriels, etc. Chaque pays dispose d'une palette de lois qui protègent la propriété intellectuelle, et dont l'exportateur potentiel devrait avoir connaissance. L'exportateur potentiel sera bien avisé de s'attacher les conseils de spécialistes/experts en la matière tels qu'un professionnel de la propriété intellectuelle qualifié avant d'exporter des biens ou des services basés sur ces idées, dessins ou modèles, technologies, secrets d'affaires ou savoirs. Une des considérations les plus importantes est le fait que la propriété intellectuelle risque d'être volée si les mesures appropriées ne sont pas prises pour la protéger. D'un autre côté, si des mesures de protection ont été prises, alors il peut même être possible d'exporter uniquement la propriété intellectuelle à proprement parler, sans le produit qui l'accompagne. C'est notamment le cas lorsque vous concédez sous licence à une ou plusieurs entreprises enregistrées à l'étranger le droit de fabriquer ou de vendre vos produits. Ce faisant, vous pouvez enregistrer des bénéfices supplémentaires tout en conservant la titularité de vos inventions, dessins et modèles innovants et marques.

Pour réaliser une étude approfondie des marchés d'exportation, il est particulièrement important de comprendre les règles, règlements et lois locaux qui régissent la propriété intellectuelle. La législation relative à la propriété intellectuelle est complexe. Avant de se lancer, les exportateurs doivent à tout le moins s'assurer que leurs produits sont conformes à la législation relative à la propriété intellectuelle du marché étranger et/ou ne sont pas en violation des DPI dont des tiers sont titulaires.

Nombreuses peuvent être les bonnes raisons pour exporter en partenariat avec des tiers. Cette approche implique d'étudier les possibilités de faire équipe avec d'autres entreprises pour mettre à profit leurs forces ou leurs actifs complémentaires. Cette pratique peut déboucher sur des exportations directes ou indirectes. Il existe de nombreux moyens de faire équipe avec des tiers – des alliances stratégiques, coentreprises, accords de licence, franchisage et externalisation, jusqu'aux filiales contrôlées à 100% – qui ont tous des chances d'impliquer le transfert d'une ou de plusieurs sortes de DPI ou leur concession sous licence.

***Il ne s'agit là que de quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi comprendre le fonctionnement du système de la propriété intellectuelle est devenu un élément essentiel de l'élaboration de la stratégie d'exportation. Les questions et les réponses qui suivent apporteront de brèves explications et précisions sur certaines des difficultés les plus fréquemment rencontrées par les exportateurs en matière de propriété intellectuelle.***

## 1. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Pourquoi devrais-je la protéger?

Dès lors qu'un nouveau produit pénètre le marché et réussit à attirer le consommateur, il est fort probable que des concurrents tenteront tôt ou tard de fabriquer des produits similaires ou identiques. Dans certains cas, les concurrents bénéficieront d'économies d'échelle, d'un meilleur accès au marché, de meilleurs contacts avec les principaux distributeurs ou d'un accès à des matières premières bon marché, et seront de ce fait en mesure de fabriquer des produits similaires ou identiques à plus bas prix, exerçant ainsi des pressions considérables sur le créateur du produit ou service original. Il arrivera que le créateur du produit original soit ainsi conduit à la faillite, en particulier car il aura vraisemblablement investi des sommes considérables dans la mise au point du nouveau produit, alors que ses concurrents cueilleront les fruits de sa créativité, de son inventivité et les parasiteront.

C'est là la raison la plus importante pour laquelle les petites et moyennes entreprises devraient envisager de protéger leurs œuvres innovantes et créatives en utilisant le **système de la propriété intellectuelle**, lequel concède des **droits exclusifs** sur l'utilisation des inventions, dessins et modèles, marques, œuvres littéraires et artistiques et autres **actifs incorporels**. La protection au titre de la législation sur la propriété intellectuelle donne la titularité d'une œuvre innovante ou créative, limitant ainsi concrètement les risques de copie et d'imitation par des concurrents.

### **Actifs incorporels**

Les actifs d'une entreprise peuvent être d'une manière générale divisés en deux catégories : les **actifs corporels** – qui comprennent les bâtiments, les machines, les actifs financiers et les infrastructures – et les **actifs incorporels** – qui vont du capital et du savoir-faire humain aux idées, stratégies, plans de développement, marques, dessins et modèles et autres fruits incorporels des talents créatifs et novateurs de l'entreprise. Par tradition, les actifs corporels ont toujours représenté l'essentiel de la valeur de l'entreprise et ont été considérés comme déterminant dans une grande mesure la compétitivité de l'entreprise sur le marché. Ces dernières années, cette approche a changé de manière radicale. Les entreprises prennent de plus en plus conscience du fait que les actifs incorporels sont aujourd'hui plus précieux que leurs actifs corporels.

À l'heure actuelle, nombre d'entreprises de renom dans de nombreux secteurs sous-traitent l'essentiel de leurs opérations de fabrication à d'autres entreprises et se concentrent presque exclusivement sur la création de nouveaux produits et dessins/modèles et sur la promotion de leurs marques pour attirer les consommateurs. Alors que les produits sont conçus en interne, leur fabrication peut se faire ailleurs. Pour ces entreprises, la valeur des actifs corporels peut être extrêmement limitée, mais la valeur de leurs actifs incorporels (tels que la réputation de leur marque et/ou le fait qu'elles soient titulaires de droits exclusifs sur des technologies essentielles ou des dessins attrayants), qui sont la clé de leur réussite est, elle, très élevée.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**La propriété intellectuelle au service des entreprises.** Liste de questions-réponses sur les données fondamentales de la propriété intellectuelle disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sur le site web de l'OMPI pour les PME à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/managing\\_ip.html](http://www.wipo.int/sme/fr/managing_ip.html). Une version papier est également disponible auprès de la Division des PME de l'OMPI : 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse. Tél : +41 22 338 7035. Fax : +41 22 338 8760. E-mail : [sme@wipo.int](mailto:sme@wipo.int).

**WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.** Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse. Tél : +41 22 338 9111. Fax : +41 22 338 8810. E-mail : [publicinf@wipo.int](mailto:publicinf@wipo.int). Page web : [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop). Contient une introduction générale sur le but, le développement et l'utilisation des systèmes de la propriété intellectuelle, y compris des brevets.

La protection juridique des actifs incorporels grâce à la titularité des “Droits de propriété intellectuelle (DPI)” donne une exclusivité sur l’utilisation de ces actifs à des fins commerciales, les transformant ainsi en droits de propriété exclusifs, même si ce n’est que pour une durée limitée. Pour reprendre l’exemple susmentionné, l’entreprise qui sous-traite la fabrication de ses produits peut dans une grande mesure continuer de le faire car les principaux argumentaires de vente de ses produits sont sa conception créative, sa technologie de marque et/ou sa (ses) marque(s), sur lesquels elle possède des droits exclusifs de propriété grâce à l’utilisation effective de la protection offerte par le **système de la propriété intellectuelle**. En bref, la protection de la propriété intellectuelle rend les actifs incorporels “un peu plus tangibles” en les transformant en actifs exclusifs.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Why Intellectual Property Matters: The importance of intellectual property for small and medium-sized enterprises.** Esteban Burrone, OMPI. Page web à l’adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf). Contient une vue d’ensemble de la propriété intellectuelle et de son lien avec les activités des PME, ainsi qu’une brève discussion de diverses dispositions relatives à la propriété intellectuelle, des liens en ligne et d’autres documents à lire.

**The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises.** Hans Goldrian, OMPI. Conférence donnée lors de la session de septembre 1993 de l’Académie de l’OMPI. Page web à l’adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/acad\\_93\\_12.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/acad_93_12.pdf). Contient le point de vue de l’auteur sur la gestion et l’exploitation des DPI pour les PME dans le domaine de la technologie de pointe, du développement des produits et de la recherche-développement.

**Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises.** Peter Cordsen, OMPI. Document présenté lors d’un séminaire de l’OMPI en mai 1998. Page web à l’adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip\\_han\\_98/ip\\_han98\\_7b.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7b.pdf). Se concentre principalement sur les brevets en tant qu’instrument de commercialisation, tout en évoquant quelques considérations sur les coûts et avantages.

## 2. Quels sont les différents moyens de protéger mes actifs de propriété intellectuelle?

Selon la nature de vos actifs incorporels, la législation offre différents instruments juridiques vous permettant de les protéger.

- Les produits et procédés innovants peuvent être protégés par **brevets et modèles d'utilité**;
- Les dessins et modèles créatifs, y compris les motifs textiles, peuvent bénéficier d'une protection en tant que dessins et **modèles industriels**;
- Les **marques** peuvent être protégées en tant que telles;
- Les puces électroniques peuvent être protégées en tant que schémas de configuration ou **topographies de circuits intégrés**;
- Les dénominations des marchandises d'une qualité ou d'une réputation donnée attribuable à leur origine géographique peuvent être protégées par une **indication géographique**;
- Les **secrets d'affaires** peuvent être protégés en tant qu'informations non divulguées présentant une valeur commerciale;
- Les œuvres culturelles, artistiques et littéraires, y compris, dans la plupart des pays, les logiciels informatiques et les compilations de données, peuvent être protégés par **droit d'auteur et droits connexes**.

La propriété intellectuelle est généralement subdivisée en deux grandes branches : 1) la **propriété industrielle**, qui couvre les six premières catégories sur les sept susmentionnées; et 2) le **droit d'auteur et les droits connexes**, qui couvrent la dernière catégorie. Il est important de se familiariser avec cette terminologie.

Chacun des moyens de protection de la propriété intellectuelle susmentionnés est détaillé dans le détail dans les sections suivantes.

### **Un produit, de nombreux DPI**

Un seul produit peut être protégé par une palette de DPI différents. Prenez un lecteur CD, par exemple. Les caractéristiques techniques innovantes du produit sont protégées par une série de brevets (à l'origine détenus par Philips et Sony, co-inventeurs du CD). Les programmes d'ordinateur intégrés qui contrôlent les opérations sont protégés par droit d'auteur. L'aspect esthétique de chaque lecteur CD est généralement protégé en tant que dessin ou modèle industriel, et la marque utilisée pour commercialiser le produit est généralement protégée en tant que marque de commerce ou de fabrique. En outre, les fabricants sont probablement titulaires d'un certain nombre de secrets d'affaires allant de leur liste de clients à certains de leurs procédés de fabrication ou d'autres informations commerciales confidentielles qu'ils ne désirent pas révéler à leurs concurrents. Les inventeurs de produits innovants tels qu'un lecteur CD peuvent par conséquent obtenir l'exclusivité de l'utilisation, ou empêcher des tiers d'utiliser chacun de ces éléments grâce à la protection

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.** Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse. Tél : +41 22 338 9111. Fax : +41 22 338 8810. E-mail : [publicinf@wipo.int](mailto:publicinf@wipo.int). Page web : [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop). Contient une introduction générale sur le but, le développement et l'utilisation des systèmes de la propriété intellectuelle, y compris des brevets.

**La propriété intellectuelle au service des entreprises.** Liste de questions-réponses sur les données fondamentales de la propriété intellectuelle disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sur le site web de l'OMPI pour les PME à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/managing\\_ip.html](http://www.wipo.int/sme/fr/managing_ip.html). Une version papier est également disponible auprès de la Division des PME de l'OMPI : 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse. Tél : +41 22 338 7035. Fax : +41 22 338 8760. E-mail : [sme@wipo.int](mailto:sme@wipo.int).

**IPR-Helpdesk.** Site web à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Informations sur la propriété intellectuelle pour les PME. Contient une série de guides particulièrement pertinents dans l'Union européenne ainsi qu'un service d'assistance sur la propriété intellectuelle destiné aux entreprises.

accordée au titre de la propriété intellectuelle. Qui plus est, les inventeurs du CD ont choisi de concéder une autorisation (ou une licence) à un certain nombre d'autres entreprises pour qu'elles puissent utiliser la technologie du CD moyennant finances, et ainsi tirer un revenu supplémentaire de la licence.

Il convient de noter que la musique jouée sur le lecteur de CD est généralement protégée par droit d'auteur (à moins que la protection ne soit arrivée à échéance) et quiconque souhaite jouer la musique en public, vendre des copies du CD, le diffuser à la radio, traduire les chansons dans d'autres langues ou utiliser son contenu de toute autre manière à des fins commerciales doit obtenir l'autorisation du musicien/compositeur ou de l'organisme de gestion collective qui administre les droits du musicien ou du compositeur.

### ***Choisir la protection adaptée***

Étant donné que les produits peuvent être protégés de diverses manières et en utilisant des DPI différents, il est important que les entrepreneurs connaissent le système et choisissent en connaissance de cause le moyen de protéger leurs droits de manière rentable pour éviter la copie et l'imitation par les concurrents.

Les entrepreneurs désireux de lancer un nouveau produit devraient par conséquent se demander quel sera vraisemblablement le principal argumentaire de vente de ce produit. En d'autres termes, quelle est la particularité du produit qui a le plus de chances d'attirer le client? Ou alors, qu'est-ce qui le distingue des produits fabriqués par la concurrence? Possède-t-il une caractéristique technique innovante? S'agit-il du style du produit? De sa marque? S'agit-il des aspects créatifs, artistiques ou littéraires du produit? La réponse à ces questions peut donner à l'entrepreneur une idée initiale de la manière de protéger le nouveau produit et d'obtenir ainsi l'exclusivité sur les facteurs qui ont le plus de chances d'assurer le succès du produit sur le marché. Parfois, un seul facteur peut dominer; dans d'autres cas, il peut s'agir de la combinaison de différentes caractéristiques qui pousse le client à prendre la décision d'acheter un produit donné alors qu'il existe une kyrielle de produits concurrents sur le marché. Selon la réalité du marché, l'entrepreneur peut consacrer son attention et ses ressources à l'un quelconque, ou à une combinaison des différents types de DPI pour un produit donné.

En outre, le système des DPI est en train d'évoluer de telle manière que les mêmes parties d'un produit peuvent être protégées de différentes façons. Par exemple, une nouvelle forme pour un produit peut être gardée comme un secret d'affaires jusqu'au lancement du produit, les caractéristiques fonctionnelles de la forme peuvent être protégées par brevet(s), les caractéristiques esthétiques de la forme peuvent être protégées par les droits attachés au dessin ou modèle et/ou par droit d'auteur et, si certaines conditions sont réunies, en tant que marque. Ainsi, la réponse finale peut ne pas apparaître comme une évidence et il est souvent conseillé de consulter un expert en propriété intellectuelle pour élaborer une stratégie détaillée pour protéger votre produit.

Quelle que soit votre décision finale, il est toujours conseillé de commencer par protéger au moins la marque. Même si l'opération peut ne pas présenter un grand intérêt au moment du lancement du produit, le succès du produit entraînera immédiatement une augmentation de la valeur de la marque et deviendra une partie essentielle de l'image et de l'identité du produit. Mais à ce moment là il se pourrait qu'il soit trop tard! (Voir la question 4.)

### 3. Pourquoi devrais-je me préoccuper de la propriété intellectuelle au moment de prendre la décision d'exporter?

Lors de l'établissement d'un plan d'exportation et avant de se lancer dans une opération d'exportation, la plupart des entreprises passent par certaines, voire la totalité, des étapes indispensables suivantes :

- Identification des marchés d'exportation appropriés,
- Estimation de la demande et des besoins des marchés sélectionnés,
- Recherche de partenaires locaux et de circuits de distribution,
- Adaptation du produit, de sa forme, de sa marque ou de son conditionnement au marché,
- Négociation de contrats avec les représentants pour les ventes à l'exportation, les distributeurs, les partenaires locaux, les fabricants locaux, les titulaires de licences, etc.,
- Détermination des prix sur les différents marchés d'exportation,
- Établissement du budget de l'opération d'exportation et financement,
- Organisation du transport du produit exporté,
- Publicité et commercialisation du produit sur le marché étranger,
- Participation à des expositions commerciales ou à d'autres manifestations à l'étranger.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une entreprise devrait prendre en compte les **questions de propriété intellectuelle** en établissant sa stratégie d'exportation – en particulier parce que la propriété intellectuelle joue un rôle important, voire capital, en ce qui concerne la plupart des points mentionnés ci-dessus. Les exemples suivants en sont une illustration:

- La **fixation du prix** de votre produit peut être influencée par la mesure dans laquelle la marque est reconnue et appréciée par les consommateurs du marché d'exportation, et sera aussi fonction de la capacité concurrentielle d'autres produits similaires ou identiques (qui peut être limitée par la protection des droits de propriété intellectuelle).
- S'agissant du **financement de l'opération d'exportation**, le fait de détenir des brevets qui protègent les caractéristiques innovantes du produit est souvent utile lorsqu'il faut convaincre les investisseurs, les capital-risqueurs ou les banques de l'avenir commercial de votre produit. (Voir question 75.)
- L'**adaptation du produit, de sa forme, de sa marque ou de son conditionnement au(x) marché(s) d'exportation** exigera des solutions créatives ou novatrices qui pourront être protégées par le système de la propriété intellectuelle, ce qui garantira ainsi à l'exportateur une certaine exclusivité sur ces adaptations.
- La négociation d'**accords avec des partenaires** devra prendre en compte des éléments relatifs à la titularité des droits de propriété intellectuelle, en particulier si le produit est fabriqué à l'étranger ou s'il est modifié, conditionné ou distribué par des partenaires étrangers. (Voir question 48.)
- La **commercialisation** de votre produit s'appuiera largement sur l'image de votre entreprise. Cette

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Droits de propriété intellectuelle et exportation : Comment éviter les pièges les plus courants.** Esteban Burrone, OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip\\_exports.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip_exports.pdf). Traite des erreurs liées à la propriété intellectuelle fréquemment commises par les exportateurs.

**SBA Guide to Exporting.** United States Small Business Administration (administration américaine des petites entreprises). Page web à l'adresse [www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting/](http://www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting/). Créé à l'intention des petites entreprises exportant à partir des États-Unis. L'essentiel des documents est également valable pour les petites entreprises du reste du monde.

image de l'entreprise est véhiculée essentiellement par sa marque qui, si elle n'est pas enregistrée, sera beaucoup plus difficile à protéger de la copie et de l'imitation.

- L'entreprise pourra juger de l'opportunité de **participer ou non à des foires ou à des expositions** selon qu'elle aura déjà déposé ou non une demande de protection pour vos inventions ou vos dessins ou modèles. En effet, le fait de dévoiler prématurément votre travail novateur pourrait vous faire perdre tout caractère de nouveauté. Cela exclurait le dépôt d'une demande ultérieure de protection (sauf possibilité de bénéficier, dans certaines circonstances, d'un délai de grâce dans le pays concerné.) (Voir question 30.)
- En outre, des considérations liées à la divulgation de **renseignements commerciaux confidentiels** sont susceptibles de jouer un rôle dans toutes les étapes fondamentales énumérées ci-dessus. De telles informations pourront bénéficier de la protection accordée au titre des secrets d'affaires ou de la protection contre la concurrence déloyale, mais à condition qu'elles ne soient divulguées qu'en réponse à "un besoin de savoir", et seulement après qu'un accord de confidentialité ou de non-divulgation a été passé. Le plan stratégique d'exportation est lui-même un secret d'affaires, et les entreprises auront en général tout intérêt à s'assurer qu'il reste confidentiel et qu'il ne soit pas révélé à des concurrents. (Voir question 37.)

La possibilité pour une entreprise de **renforcer sa position sur les marchés d'exportation** et d'empêcher d'autres entreprises de copier ou d'imiter une œuvre protégée par le droit d'auteur, par ses caractéristiques fonctionnelles, sa marque ou son design, constitue une raison supplémentaire de prendre en compte les questions de propriété intellectuelle. En effet, un produit qui a du succès à l'étranger sera probablement imité ou copié tôt ou tard par des entreprises concurrentes. Sans la protection qu'offrent les droits de propriété intellectuelle, il pourrait être difficile, voire impossible, d'empêcher de telles pratiques, et le manque à gagner qui en résultera pourra être important.

En outre, la protection de la propriété intellectuelle peut permettre à une entreprise **d'accéder à de nouveaux marchés grâce à la concession de licences, au franchisage, à la création de coentreprises ou à d'autres types d'accords contractuels avec d'autres entreprises**. Les droits de propriété intellectuelle permettent aux entreprises de négocier entre elles des accords de production, de commercialisation, de distribution ou de livraison de biens et services sur des marchés étrangers. Ils peuvent également renforcer le pouvoir de négociation d'une entreprise désireuse d'exploiter sous licence des techniques d'une autre entreprise, elle-même intéressée notamment par des techniques exclusives, des œuvres protégées par le droit d'auteur, des dessins ou modèles ou des marques détenus par la première entreprise.

Le fait pour une entreprise de négliger les questions de propriété intellectuelle peut, dans l'éventualité où les produits qu'elle vend sur un marché étranger sont considérés comme portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers, entraîner des pertes financières importantes ou fatales pour elle. De plus, si une invention, un dessin ou modèle ou une marque n'est pas protégé dans votre propre pays, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne l'est pas dans un pays étranger. Par exemple, votre produit peut avoir certaines caractéristiques techniques ou esthétiques qui ne sont pas protégées dans votre pays d'origine mais qui le sont dans d'autres pays en tant que droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Il peut aussi en être ainsi pour des marques.

Enfin, un accord de licence permettant à une entreprise de vendre un produit donné sur son marché intérieur ne lui donnera pas nécessairement le droit de vendre ce produit sur un marché extérieur. Le territoire sur lequel porte l'exclusivité des droits conférés par la licence ainsi que le champ d'application de celle-ci sont stipulés dans le contrat de licence. Ce sont là des éléments qu'il convient de garder à l'esprit lorsque l'on négocie un accord de licence. (Voir question 46.)

#### 4. Quelles sont les erreurs liées à la propriété intellectuelle les plus fréquemment commises par les exportateurs?

Les entreprises exportatrices se rendent souvent compte qu'il est important de faire protéger leurs inventions lorsqu'il est déjà trop tard, c'est-à-dire lorsqu'elles sont confrontées à l'existence d'imitations ou de contrefaçons sur le marché ou qu'elles sont accusées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'une autre entreprise. Il est donc important, lorsque l'on prépare un plan stratégique d'exportation, d'être bien informé de la situation sur le plan des droits de propriété intellectuelle dans le pays vers lequel on souhaite exporter et de bien connaître l'environnement commercial de ce pays. Parmi les erreurs les plus fréquentes commises par les entreprises exportatrices figurent :

- **S'imaginer que la protection des droits de propriété intellectuelle est universelle.** De nombreuses entreprises exportatrices pensent que le fait d'avoir déposé dans leur propre pays une demande d'enregistrement de marque, une demande de brevet ou une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel étend automatiquement la protection au monde entier. Or les droits de propriété intellectuelle sont régis par le principe de la territorialité. En effet, les offices de brevets ne sont habilités à accorder une protection juridique que pour le territoire – pays ou région – qui relève de leur compétence. Ce n'est que dans le domaine du droit d'auteur qu'il existe une protection élargie et automatique dans un grand nombre de pays. Pour savoir comment demander la protection de la propriété intellectuelle à l'étranger, voir la question 61.
- **Prendre pour acquis que les lois et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle sont les mêmes dans tous les pays.** Bien qu'il y ait eu des progrès importants dans l'harmonisation mondiale des lois et des procédures relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, nombreux sont les domaines dans lesquels il existe des disparités importantes entre les différents pays. Un exemple est constitué par les États-Unis, où les brevets sont délivrés selon le principe du *premier inventeur*, selon lequel un brevet ne peut pas être accordé à un déposant pour une invention déterminée si un tiers peut prouver qu'il a réalisé la même invention avant ce déposant. Ce principe s'oppose à celui du *premier déposant*, qui est en vigueur dans la plupart des autres pays, et selon lequel la protection pour une invention donnée est accordée à la première personne qui dépose la demande de brevet correspondante.
- **Ne pas vérifier si une marque a déjà été enregistrée ou est déjà utilisée par des concurrents dans le pays vers lequel on souhaite exporter.** L'utilisation, dans un pays étranger, d'une marque identique ou semblable à une marque enregistrée ou d'une marque qui est déjà utilisée par une autre entreprise pourrait être considérée comme une atteinte aux droits de cette dernière entreprise sur cette marque. Il pourrait être demandé à l'entreprise incriminée de cesser d'utiliser cette marque ou de verser des dommages-intérêts pour atteinte à la marque, ce qui pourrait porter un très mauvais coup à l'ensemble de sa stratégie d'exportation et de commercialisation. Il est donc indispensable de faire une recherche en matière de marques dans le pays concerné avant de commencer les opérations d'exportations ou, mieux encore, avant même de choisir une marque.
- **Ne pas utiliser les systèmes de protection régionaux ou internationaux.** Déposer une demande de protection dans plusieurs offices de propriété industrielle nationaux peut être coûteux. Les systèmes de protection régionaux ou internationaux, quand ils sont disponibles, sont un moyen efficace de déposer des demandes de protection dans plusieurs pays. (Voir questions 62-64.)
- **Déposer trop tardivement une demande de protection à l'étranger de droits de propriété intellectuelle.** Pour certaines catégories de droits de propriété intellectuelle, telles que les brevets et les droits sur les dessins ou modèles industriels, la demande de protection dans les pays d'exportation devrait être déposée dans un délai déterminé qui commence à courir à la date de dépôt de la demande dans le

---

---

#### RÉFÉRENCES

---

---

**Droits de propriété intellectuelle et exportation : Comment éviter les pièges les plus courants.** Esteban Burrone, OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip\\_exports.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ip_exports.pdf). Traite des erreurs liées à la propriété intellectuelle fréquemment commises par les exportateurs.

pays d'origine. Ce délai porte en général le nom de "délai de priorité". Il est d'un an pour les brevets et les modèles d'utilité et de six mois pour les marques et les dessins et modèles industriels. Si l'entreprise ne respecte pas ce délai, il lui sera impossible, d'une façon générale, d'obtenir une protection dans les pays en question, et les autres entreprises pourront ainsi copier librement les inventions ou les dessins ou modèles. (Voir question 60.)

- **Divulguer des informations prématurément ou sans accord préalable de confidentialité ou de non-divulgateion.** Divulguer des informations sur une innovation apportée à un produit ou sur un dessin ou modèle nouveau à des partenaires commerciaux potentiels, à des agents exportateurs, à des distributeurs ou à toute autre personne sans avoir déposé au préalable une demande de protection ou sans avoir passé un accord écrit de confidentialité peut entraîner la perte de ses droits sur son invention ou sur son dessin ou modèle. Le produit innovant en question pourrait ne plus être considéré comme nouveau ou brevetable. Un tiers pourrait déposer une demande de brevet, privant ainsi l'entreprise auteur de l'invention de l'utilisation du produit. Il en va de même pour les dessins ou modèles industriels.
- **Porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.** Exporter ses produits sans vérifier si les produits ne portent pas ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers dans le pays importateur pourrait se révéler être une erreur coûteuse. Ainsi, une entreprise désirant exporter des produits intégrant de la technologie qui lui a été concédée sous licence par une autre entreprise doit s'assurer qu'elle a le droit de le faire afin de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière entreprise. Si des produits exportés sont considérés comme portant atteinte aux droits de tiers, ils pourraient être bloqués à la frontière et leur distribution entravée ou stoppée, ce qui pourrait coûter très cher ou même porter un coup fatal à l'entreprise visée par de telles mesures.
- **Ne pas déterminer la titularité des droits de propriété intellectuelle lorsque l'on sous-traite la fabrication d'un produit.** De nombreuses entreprises confient la création, la conception ou la fabrication de leurs produits à d'autres entreprises, qui opèrent souvent à l'étranger. Or, il arrive fréquemment que les entreprises qui sous-traitent dans d'autres pays oublient de faire protéger leurs droits de propriété intellectuelle dans ces pays ou de faire figurer, dans les contrats qui les lient aux entreprises étrangères, des clauses relatives à la propriété des dessins ou modèles, des logiciels, des inventions, etc. Cette lacune risque principalement d'aboutir à un malentendu entre les parties en ce qui concerne la titularité des droits de propriété intellectuelle. (Voir question 43.)
- **Chercher à concéder l'exploitation d'un produit sous licence dans un pays où le brevet ou le dessin ou modèle correspondant n'est pas protégé.** Au lieu d'exporter elles-mêmes un produit, de nombreuses entreprises concèdent des licences à d'autres entreprises contre paiement d'un droit unique ou d'une redevance acquittée régulièrement. Un contrat de licence contient souvent des clauses prévoyant le partage d'un savoir-faire technologique et autorisant la fabrication ou la vente d'un produit mis au point par le donneur de licence. Il est important, lorsque l'on négocie un accord de licence, de s'assurer, d'une part, que les droits de propriété intellectuelle relatifs au produit sur lequel porte la licence bénéficient d'une protection suffisante dans le pays visé et, d'autre part, que le contrat contient bien des clauses relatives à la titularité de ces droits. (Voir question 46.)
- **Utiliser une marque qui n'est pas adaptée au marché vers lequel on souhaite exporter.** Nombreuses sont les entreprises qui, ayant commencé à commercialiser leurs produits ou leurs services sur un marché étranger, s'aperçoivent ensuite que leur marque n'est pas adaptée à ce marché, parce que a) la marque a une connotation négative ou indésirable dans la langue ou dans la culture locale, ou b) la marque risque fort de ne pas être enregistrée par l'office national de la propriété industrielle pour des motifs qui appellent obligatoirement un refus. (Voir question 19.)

En bref, il existe de nombreuses raisons pour s'assurer que les questions de propriété intellectuelle ont été dûment prises en compte lors de l'établissement d'un plan d'exportation. Il s'agit aussi de prendre des mesures suffisantes afin a) de ne pas se retrouver malgré soi dans une situation constitutive d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers et, b) de limiter les occasions dont pourraient profiter les concurrents pour exploiter gratuitement les fruits de l'inventivité et de la créativité de son entreprise.

## 5. Une fois mes droits de propriété intellectuelle protégés dans mon pays, sont-ils automatiquement protégés à l'étranger?

Il est important de ne pas perdre de vue que les DPI sont des “**droits territoriaux**”, ce qui signifie qu'ils sont généralement protégés uniquement dans le pays (la France, par exemple) ou la région [les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), par exemple] où la protection a été demandée et obtenue. Ainsi, l'entreprise qui a dûment déposé une demande de protection de ses brevets, marques ou dessins et modèles industriels sur son marché intérieur, et s'est vue accorder ces droits, risque de rapidement découvrir que ces droits ne confèrent aucune protection sur les marchés d'exportation, à moins que les mêmes droits aient été demandés et accordés par l'office national (ou régional) de la propriété intellectuelle du marché d'exportation en question. Pour de plus amples informations sur la manière de protéger votre propriété intellectuelle à l'étranger, voir la question 61.

### **Exceptions**

Quelques exceptions dérogent à cette règle, qui méritent d'être brièvement évoquées ici. Premièrement, dans certains pays (principalement les pays dont le système juridique repose sur le droit coutumier comme l'Australie, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis), le simple fait d'utiliser les **marques** peut les protéger. En d'autres termes, une fois la marque utilisée sur le territoire du pays en question, elle bénéficie d'un certain degré de protection même si elle n'a pas été enregistrée. Il n'en demeure pas moins que même dans les pays dans lesquels l'utilisation de la marque peut suffire à la protéger, il est généralement fortement recommandé de demander son enregistrement car il confèrera une protection beaucoup plus grande, facilitera et simplifiera considérablement son respect. Pour de plus amples informations sur les marques voir la question 18.

Deuxièmement, les droits qui ne sont pas subordonnés au respect de formalités de protection officielles, telles que le **droit d'auteur et les droits connexes**, n'appellent pas un enregistrement à l'étranger pour bénéficier de la protection. Dans le cas du droit d'auteur, une œuvre artistique ou littéraire (une catégorie qui inclut aussi les logiciels informatiques) est automatiquement protégée dès lors qu'elle est créée ou, dans certains pays, dès lors qu'elle est fixée sur un support matériel. S'agissant de la protection à l'étranger, les œuvres créées par des ressortissants ou des résidents d'un pays partie à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ou Membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), seront automatiquement protégées dans tous les autres pays parties à la Convention de Berne ou Membres de l'OMC (plus de 150 pays à l'heure actuelle). L'appendice VII contient une liste des parties à la Convention de Berne. Pour de plus amples informations sur le droit d'auteur et les droits connexes, voir la question 31.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**The Collection of Laws for Electronic Access (CLEA)**. Site web à l'adresse <http://clea.wipo.int/>. Archive électronique internationale unique de la législation relative à la propriété intellectuelle. Donne un accès simple aux traités multilatéraux et à la législation relative à la propriété intellectuelle d'une large gamme de pays.

Cependant, dans tous les autres cas de figure, déposer une demande de protection des DPI est une condition préalable importante pour obtenir la protection dans d'autres pays. Comme cela est souvent le cas avec la protection de la propriété intellectuelle, il est fondamental de prendre des mesures suffisamment tôt si vous voulez :

- Respecter les délais relatifs à la demande de DPI à l'étranger (voir question 60);
- Limiter les risques d'imitation ou de copie pure;
- Savoir à temps si le produit devant être exporté portera atteinte aux DPI d'autres titulaires de droits pour éviter des procédures judiciaires coûteuses ou éviter de ne pas pouvoir introduire le produit sur le marché souhaité;
- Faciliter la négociation d'accords de licence, de franchisage ou d'autres accords contractuels avec des entreprises sans craindre de perdre des DPI au profit de tiers.

(La question 61 contient des informations plus détaillées sur la manière de protéger les DPI à l'étranger.)

## 6. Tous les pays protègent-ils la propriété intellectuelle?

La quasi-totalité des pays du monde sont dotés d'une législation qui protège la propriété intellectuelle. Au fil des ans, les lois relatives à la propriété intellectuelle ont été considérablement harmonisées et aujourd'hui, la plupart des pays ont adopté des lois qui offrent les principales formes de protection de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles industriels, ainsi que droit d'auteur et droits connexes).

Les deux principaux piliers du système international de la propriété intellectuelle sont les Conventions de Paris et de Berne, adoptées en 1883 et 1886 respectivement. Un certain nombre d'autres traités ont été adoptés par la suite pour que le système évolue en fonction des tendances et valeurs actuelles. En 1995, avec l'entrée en vigueur des accords établissant l'Organisation mondiale du commerce, l'harmonisation a encore progressé avec la ratification par tous les Membres de l'OMC (146 pays en novembre 2003) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (plus connu sous le nom d'Accord sur les "ADPIC") qui établit les normes minimales de protection des principales formes de DPI.

Ces dernières années, les nouvelles technologies telles qu'Internet ou la biotechnologie n'ont cessé de constituer de nouveaux défis pour le système. Si les pays relèvent les défis différemment selon le cas, des efforts croissants sont consentis pour veiller à ce que le processus d'harmonisation se poursuive. Par exemple, le Traité de l'OMPI sur le Droit d'auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, aussi connus sous le nom de "traités Internet", entrés en vigueur en mars et mai 2002 respectivement, sont des traités qui jettent les bases juridiques destinées à préserver les intérêts des créateurs du cyberspace, à permettre aux compositeurs, artistes, écrivains, exécutants et producteurs de phonogrammes d'utiliser Internet en toute confiance pour créer, distribuer et contrôler l'utilisation de leurs œuvres dans le monde du numérique.

Il n'en demeure pas moins qu'il est important de garder à l'esprit que des différences de taille persistent dans le mode de fonctionnement du système de la propriété intellectuelle d'un pays ou d'une région à l'autre, et il est particulièrement recommandé de vérifier la législation relative à la propriété intellectuelle en vigueur ou de consulter un juriste en propriété intellectuelle pour connaître les détails du système de la propriété intellectuelle dans le pays qui intéresse votre entreprise.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Traités internationaux sur la propriété intellectuelle.** Page web à l'adresse [www.wipo.int/treaties](http://www.wipo.int/treaties). Vue d'ensemble des principaux traités internationaux sur la propriété intellectuelle administrés par l'OMPI, ainsi que des détails sur les pays signataires des traités.

**Propriété intellectuelle : protection et respect des droits.** Organisation mondiale du commerce. OMC, Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Genève 21, Suisse. Tél : +41 22 739 51 11. Fax : +41 22 731 42 06. E-mail : [enquiries@wto.org](mailto:enquiries@wto.org). Page web à l'adresse [www.wto.org/french/thewto\\_f/whatis\\_f/aqrm7\\_f.htm](http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/aqrm7_f.htm). Introduction simplifiée à la propriété intellectuelle et à l'Accord sur les ADPIC.

**The Collection of Laws for Electronic Access (CLEA).** Site web à l'adresse <http://clea.wipo.int/>. Archive électronique internationale unique de la législation relative à la propriété intellectuelle. Donne un accès simple aux traités multilatéraux et à la législation relative à la propriété intellectuelle d'une large gamme de pays.

## 7. Où puis-je trouver des informations sur la protection de la propriété intellectuelle et les procédures connexes dans différents pays?

Le meilleur endroit par lequel commencer pour trouver des informations sur les règles et procédures relatives à la protection de la propriété intellectuelle dans votre pays ou dans un autre pays est l'office chargé de la protection de la propriété intellectuelle dans le pays en question. Les **offices de propriété intellectuelle** sont des organismes du secteur public qui relèvent généralement d'un ministère (le Ministère du commerce et de l'industrie, par exemple).

Si dans certains pays il n'existe qu'un seul office de la propriété intellectuelle couvrant l'ensemble des DPI (comme par exemple l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour), dans nombre d'autres pays il existe un office pour les droits de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles industriels, etc.), généralement connu sous le nom d'**office de propriété industrielle**, et un office distinct chargé de l'administration du droit d'auteur et des droits connexes. Dans un troisième groupe de pays, la concession de brevets et l'enregistrement des marques sont du ressort d'offices différents. Les coordonnées de tous les offices de propriété intellectuelle (y compris des offices de la propriété industrielle et des administrations chargées du droit d'auteur) sont disponibles sur le site web suivant : [www.wipo.int/news/fr/links/index.htm](http://www.wipo.int/news/fr/links/index.htm). En outre, l'appendice II au présent Guide contient une liste des sites web des offices de propriété industrielle et du droit d'auteur pour une référence rapide.

Les **agents de la propriété intellectuelle** et les **avocats en propriété intellectuelle** peuvent aussi constituer une source d'informations et de conseils utiles sur les questions relatives à la propriété intellectuelle. Les agents et avocats en propriété intellectuelle sont des fournisseurs de services du secteur privé habilités à représenter les clients pendant le processus de présentation de la demande et/ou à défendre les clients devant les tribunaux en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle. Nombreux sont les pays qui exigent des entreprises étrangères qu'elles engagent un agent de la propriété intellectuelle national pour déposer la demande de brevet ou de marque.

Pour finir, vous pouvez consulter la **léislation nationale** d'un pays donné pour obtenir des détails sur la protection de la propriété intellectuelle dans le pays en question. Le site web de l'OMPI contient un recueil des lois nationales sur la propriété intellectuelle qui peut être consulté gratuitement en ligne à l'adresse <http://clea.wipo.int/>.

---

---

### RÉFÉRENCES

---

---

**The Collection of Laws for Electronic Access (CLEA)**. Site web à l'adresse <http://clea.wipo.int/>. Archive électronique internationale unique de la législation relative à la propriété intellectuelle. Donne un accès simple aux traités multilatéraux et à la législation relative à la propriété intellectuelle d'une large gamme de pays.

**OMPI**. Page web à l'adresse [www.wipo.int/news/fr/links](http://www.wipo.int/news/fr/links). Contient un répertoire des offices de propriété intellectuelle de différents pays.

# ***Principes de base des brevets***



## 8. Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet confère un droit exclusif sur une **invention**. Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher des tiers d'exploiter l'invention à des fins commerciales pendant une durée limitée en échange de la divulgation de l'invention au public. Ainsi, le titulaire d'un brevet (le breveté) peut empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer l'invention brevetée sans autorisation, et peut poursuivre en justice quiconque exploite l'invention brevetée sans son autorisation.

La théorie qui sous-tend le système veut que les avantages financiers qui découlent de l'exploitation du brevet et de la divulgation des inventions qui en résultent en vue de leur diffusion au public et de leur utilisation, encourageraient l'innovation et relèveraient le niveau de technique du secteur industriel d'une nation, avec tous les avantages évidents que cela peut signifier pour son commerce.

S'il est indéniable que toutes les entreprises ne créent pas des inventions brevetables, il serait aussi erroné de croire que les brevets concernent uniquement les procédés et produits physiques ou chimiques complexes, ou qu'ils ne sont utiles qu'aux grandes entreprises. En règle générale, les brevets peuvent être délivrés dans tous les domaines de la technologie, depuis les trombones jusqu'aux ordinateurs. Il existe d'ores et déjà des milliers de brevets délivrés pour des produits simples de la vie courante tels que les stylos, les bouteilles en verre, les tissus ou les bicyclettes.

Pour obtenir un brevet vous devez **présenter une demande à l'office national ou régional** (voir l'appendice II pour une liste des offices nationaux et régionaux). Dans le formulaire de demande il vous faudra décrire votre invention et la comparer aux technologies existantes dans le même domaine. Les formulaires de demande peuvent généralement être obtenus auprès de l'office des brevets. Pour de plus amples informations sur l'obtention de la protection par brevet dans d'autres pays, voir la question 62.

Ce droit exclusif est conféré pour une durée limitée, généralement **20 ans** à compter de la date de dépôt et pour autant que les frais annuels de maintien soient versés par le titulaire du brevet, et est valable uniquement dans le pays dans lequel vous avez demandé la protection.

La protection juridique contre toute violation des droits de brevet (atteinte) n'est pas automatique et n'est accordée que sur demande du titulaire du brevet. Les titulaires de brevets doivent donc régulièrement surveiller les activités professionnelles des tiers s'ils souhaitent faire respecter leurs droits de brevet.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Portail de l'OMPI sur les brevets.** Page web à l'adresse [www.wipo.int/patent/fr](http://www.wipo.int/patent/fr). Contient des liens vers d'autres pages web de l'OMPI traitant des brevets.

**British Library.** Page web à l'adresse [www.bl.uk/services/information/patents.html](http://www.bl.uk/services/information/patents.html). Donne des liens utiles sur les brevets, les bases de données de recherche, des listes de questions fréquemment posées sur les brevets.

**The Protection of Inventions: Patents and Other Titles of Protection.** OMPI. 1997. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip\\_add97\\_2.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_add97_2.pdf). Contient une introduction aux brevets, les raisons de protéger les brevets, les exigences et contenus.

**Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook.** APEC. 2001. Page web à l'adresse [www.apecipeq.org/library/resources/biotech.asp](http://www.apecipeq.org/library/resources/biotech.asp). Informations pratiques en rapport avec les brevets et également pertinentes pour les entreprises autres que de biotechnologie.

## 9. Comment savoir si mon produit est brevetable?

Pour être brevetable, votre produit devrait :

- Être un objet brevetable;
- Être une invention;
- Comporter un élément de nouveauté;
- Comporter un élément d'inventivité;
- Pouvoir se prêter à une application industrielle.

Les brevets sont délivrés pour les **inventions**. Qu'est-ce qu'une invention? En règle générale, dans un certain nombre de pays, l'"invention" est décrite comme une solution à un problème technique. Le problème peut être ancien ou récent, mais la solution, pour mériter le nom d'invention, doit être nouvelle. Le simple fait de trouver quelque chose qui existe déjà dans la nature, ce que l'on appelle une "découverte", n'est pas une invention. Une intervention humaine doit venir s'y ajouter. Ainsi, une substance extraite d'une plante qui existe dans la nature peut constituer une invention. Une invention n'est pas nécessairement un produit complexe ou de haute technologie. Même un trombone ou un cure-dents peuvent constituer des inventions s'ils permettent de résoudre un problème technique.

Bien que certaines inventions soient le fruit de la recherche et du développement (R-D) ou d'investissements considérables, vous trouverez aisément dans votre vie de tous les jours des exemples d'inventions simples mais formidables du passé.

Une invention doit, en général, remplir les conditions suivantes pour être protégée par un brevet. Elle doit entrer dans la catégorie des **objets brevetables**. Elle doit comporter un élément de **nouveauté**, en d'autres termes inclure des **caractéristiques nouvelles** ne faisant pas partie du fonds de connaissances existantes dans le domaine technique considéré. Ce **fonds de connaissances existantes** est appelé "**état antérieur de la technique**". L'invention doit impliquer une **activité inventive** qui ne doit pas être évidente pour une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique considéré. Pour finir, son objet doit être susceptible d'**application industrielle**.

### **Nouveauté**

Une invention est nouvelle (ou, selon la terminologie du droit des brevets), il y a "nouveauté", s'il existe une quelconque différence entre l'invention et les connaissances existantes ou "l'état antérieur de la technique".

Le contenu de "l'état antérieur de la technique" varie d'un pays à l'autre. Dans nombre de pays européens toute invention décrite dans une publication imprimée disponible n'importe où dans le monde, ou connue ou utilisée n'importe où dans le monde, constitue l'état antérieur de la technique et peut ainsi détruire l'élément de nouveauté de votre invention. Par conséquent, publier une description de votre invention avant qu'elle soit brevetée peut techniquement retirer l'élément de nouveauté à votre invention, et donc la rendre non brevetable.

Dans d'autres pays, les utilisations à l'étranger ne sont pas comprises dans l'état antérieur de la technique au motif qu'elles sont difficiles à prouver. En outre, certains pays (tels que les États-Unis) accordent un délai de grâce allant jusqu'à 12 mois à partir du moment où l'invention est révélée par l'inventeur, délai pendant lequel l'inventeur peut déposer une demande de protection par brevet sans que l'invention perde son élément de nouveauté.

---



---

## RÉFÉRENCES

---



---

**When is Something Prior Art Against a Patent?** Arnaud Engelfriet. 2002.

Page web à l'adresse [www.iusmentis.com/patents/priorart/](http://www.iusmentis.com/patents/priorart/). Contient une explication facile à comprendre de l'état antérieur de la technique.

**Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook.** APEC. 2001.

Page web à l'adresse [www.apcipeg.org/library/resources/biotech.asp](http://www.apcipeg.org/library/resources/biotech.asp). Informations pratiques en rapport avec les brevets et également pertinentes pour les entreprises autres que de biotechnologie.

### **Activité inventive (fait de ne pas être évidente)**

L'on considère qu'une invention implique une "activité inventive" si, d'après l'état antérieur de la technique, elle n'est pas évidente pour une personne ayant une connaissance du domaine en question; en d'autres termes, un expert ayant une connaissance moyenne du domaine ne doit pas pouvoir produire l'invention dans le cadre de son activité de routine.

Il s'agit là d'un critère subjectif difficile à expliquer et difficile à appliquer. Dans un grand nombre de cas l'examineur et le déposant, ou l'avocat de brevets, ne sont pas d'accord sur l'activité inventive d'une demande de brevet donnée, et la décision doit être prise par un tribunal. Il n'est pas rare que les décisions prises par l'examineur d'un office de brevets soient inversées par une décision de justice ou qu'une décision d'un tribunal inférieur soit inversée par une juridiction supérieure.

Parmi les exemples d'activités pouvant ne pas être considérées comme inventives par les tribunaux peuvent être citées : un simple changement de taille; le fait de rendre l'objet portable; l'inversion de pièces; le changement de matériaux; l'ajout; ou la simple substitution par une pièce ou une fonction équivalente. Ces activités ne sont pas considérées comme suffisamment inventives pour mériter un brevet. Cependant, elles peuvent prétendre bénéficier d'une protection en tant que modèles d'utilité. (Voir question 12.)

### **Application industrielle**

Une invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un secteur industriel. En d'autres termes, l'invention doit revêtir la forme pratique d'un appareil ou d'un instrument, d'un produit tel qu'un matériau ou une substance, ou encore un procédé industriel ou une manière d'opérer.

Les termes "secteur industriel" doivent s'entendre au sens large du terme, à savoir tout ce qui n'est pas une activité purement intellectuelle ou esthétique. Une idée en soi ne peut pas être brevetée, à moins qu'il s'agisse d'une invention considérée comme ayant une application industrielle. Le terme "industriel" couvre l'agriculture.

### **Objet non brevetable**

En outre, toutes les inventions ne sont pas brevetables. Pour pouvoir prétendre bénéficier d'une protection par brevet, une invention doit entrer dans la catégorie des objets brevetables. Si vous souhaitez que votre invention soit protégée par brevet, il vous faut d'abord vous reporter au concept légal d'objet brevetable dans votre législation nationale sur les brevets car des différences existent d'un pays à l'autre.

Selon la législation sur les brevets de chaque pays, certains objets parmi ceux cités ci-dessous ne sont pas brevetables :

- Découvertes de matières ou de substances existant déjà dans la nature;
- Théories scientifiques ou méthodes mathématiques;
- Végétaux ou animaux (ou leurs variétés) autres que des microorganismes, ou les procédés essentiellement biologiques pour la production de végétaux ou d'animaux (ou de leurs variétés), autres que des procédés micro-biologiques;
- Dispositifs, règles ou méthodes, tels que ceux utilisés dans le monde des affaires, pour des exercices d'activités intellectuelles ou jouer à des jeux;
- Méthodes de traitement des êtres humains ou des animaux, ou méthodes de diagnostic utilisées sur les êtres humains ou les animaux (mais pas les produits destinés à être employés avec ces méthodes);
- Toute invention dont l'exploitation commerciale doit être interdite pour protéger l'ordre public, la morale ou la santé publique.

## 10. Pourquoi devrais-je breveter mes produits ou procédés innovants?

Breveter les inventions de votre entreprise peut s'avérer extrêmement avantageux et peut conférer à votre entreprise le droit exclusif d'utiliser et d'exploiter l'invention pendant une durée allant jusqu'à 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Qui plus est, la protection par brevet peut aussi donner :

- **Une position de force sur le marché.** Grâce à ces droits exclusifs, vous pouvez empêcher des tiers d'utiliser commercialement votre invention brevetée, et réduire ainsi la concurrence tout en vous positionnant sur le marché en tant qu'acteur de premier plan.
- **Un retour sur investissement plus important.** Ayant investi des sommes considérables et beaucoup de temps pour l'élaboration de produits innovants, vous pourriez, au bénéfice de ces droits exclusifs, commercialiser l'invention et ainsi enregistrer un retour sur investissement plus important.
- **L'occasion de vendre ou de concéder l'invention sous licence.** Si vous décidez de ne pas exploiter vous-même le brevet, vous pouvez soit le vendre, soit concéder sous licence à une autre entreprise les droits de le commercialiser. Opter pour cette dernière solution implique d'utiliser le brevet pour obtenir des redevances en concédant l'invention brevetée sous licence à d'autres entreprises ayant la capacité de la commercialiser. Cette solution peut non seulement vous permettre d'économiser de l'argent, mais aussi vous assurer des revenus réguliers de votre invention, ou des inventions de vos employés, sans avoir à investir dans leur commercialisation.
- **Un pouvoir de négociation accru.** Si vous êtes en passe d'acquérir les droits d'utiliser les brevets d'une autre entreprise, par le biais d'un contrat de licence, votre propre portefeuille de brevets augmentera votre pouvoir de négociation. En d'autres termes, vos brevets peuvent présenter un intérêt considérable pour l'entreprise avec laquelle vous négociez et vous pourriez conclure un accord de concession réciproque de licences au titre duquel, en résumé, les droits de brevet pourraient être échangés entre votre entreprise et l'autre entreprise.
- **Une image positive pour votre entreprise.** Les partenaires en affaires, les investisseurs et les actionnaires peuvent considérer que les portefeuilles de brevets attestent d'un niveau élevé de compétences, de spécialisation et de capacité technologique de l'entreprise. Ceci peut s'avérer utile pour collecter des fonds, trouver de nouveaux partenaires commerciaux et accroître la valeur commerciale de votre entreprise.

---



---

## RÉFÉRENCES

---



---

**The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises.** Peter Cordsen. OMPI. 1998. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip\\_han\\_98/ip\\_han98\\_5b.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_5b.pdf). Se concentre sur l'utilité des informations en matière de brevet pour les entreprises.

**The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises.** Kari Sipilä. OMPI. 1999. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr\\_mct99\\_5a.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr_mct99_5a.pdf). Traite des avantages du brevetage.

**Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises.** Mart Leesti. OMPI. 1998. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip\\_han98/ip\\_han98\\_7c.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han98/ip_han98_7c.pdf). Observations et recommandations sur l'élaboration de la stratégie en matière de propriété intellectuelle.

**Patent Strategies for Business.** Stephen C. Glazier. Troisième édition. LBI Law & Business Institute. 2003. US\$ 34,95. Disponible à l'adresse [www.amazon.com/](http://www.amazon.com/). Traite des aspects pratiques de la gestion de la propriété intellectuelle.

**Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents.** Kevin G. Rivette et David Kline. Harvard Business School Press. 1999. US\$ 27,50. Harvard Business School Press, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163, États-Unis. Tél : +1 617 783 7500. Fax : +1 617 783 7555. E-mail : [corpcustserv@hbsp.harvard.edu](mailto:corpcustserv@hbsp.harvard.edu). Également disponible sur le site [www.amazon.com/](http://www.amazon.com/). Offre des conseils sur la manière d'utiliser la propriété intellectuelle en tant qu'actif de l'entreprise et qu'instrument commercial stratégique pour accroître le succès de l'entreprise, ainsi que des exemples d'entreprises très connues.

## 11. Que se passe-t-il si je ne fais pas breveter mes produits ou procédés innovants?

Le brevetage peut ne pas toujours être la meilleure solution pour votre entreprise. Il est conseillé de peser avec soin les coûts et les avantages de la protection par brevet, et ce avant de lancer la procédure. Il vous faudra par conséquent comprendre ce qu'il risque de se passer si votre entreprise décide de ne pas breveter une invention brevetable.

**Quelqu'un d'autre risque de la breveter.** Dans la plupart des pays (à l'exception des États-Unis), lorsque plusieurs personnes ou entreprises ont déposé des demandes de brevets pour la même invention, la première personne ou entreprise qui a déposé la demande se voit accorder le brevet. En d'autres termes, si vous ne faites pas breveter vos inventions ou celles de vos employés, ou si vous déposez votre demande trop tard, un tiers – qui peut avoir mis au point la même invention ou une invention équivalente après vous – risque d'obtenir le brevet. Le titulaire du brevet pourra alors légitimement exclure votre entreprise du marché, limiter ses activités à la poursuite de l'utilisation antérieure (lorsque la législation prévoit cette exception) ou demander à votre entreprise d'acquiescer à une redevance de licence pour utiliser cette invention.

**Les concurrents risquent de tirer parti de votre invention.** Si le produit a du succès, nombre d'entreprises concurrentes seront tentées de fabriquer le même produit en utilisant votre invention mais sans payer pour pouvoir le faire. Les entreprises de plus grande taille risquent de tirer parti des économies d'échelle pour produire le même produit à moindre coût et vous concurrencer à un prix de marché plus avantageux. Ceci risque de considérablement réduire votre part de marché pour ce produit. Même les petites entreprises concurrentes peuvent produire le même produit et souvent le vendre à un prix inférieur, étant donné qu'elles n'ont pas à amortir les dépenses que vous avez engagées pour la recherche et le développement (R-D).

**Les possibilités de concession de licence, de vente ou de transfert de technologie seront considérablement réduites.** Personne n'est disposé à payer pour avoir le droit d'utiliser quelque chose qui n'appartient à personne. Si la propriété intellectuelle n'est pas protégée, les possibilités de concession de la technologie sous licence à des tiers en échange de redevances sont considérablement réduites. Qui plus est, lorsque des négociations ont lieu pour transférer un progrès technologique donné sans protection de la propriété intellectuelle, les parties hésitent à divulguer leurs inventions, craignant que l'autre partie "se sauve avec l'invention". La protection des brevets limite les risques de problèmes de ce type étant donné que le titulaire du brevet jouit de l'exclusivité de l'utilisation de l'invention.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.** Division des petites et moyennes entreprises, 34 chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse. Fax : +41 22 338 8760. E-mail : [sme@wipo.int](mailto:sme@wipo.int). Site web : [www.wipo.int/sme](http://www.wipo.int/sme). Offre des informations sur les brevets, leur utilisation commerciale ainsi que des exemples d'entreprise utilisant des brevets.

## 12. Qu'est-ce qu'un modèle d'utilité?

Dans certains pays, les inventions peuvent être protégées par des modèles d'utilité, aussi connus sous le nom de "brevets d'innovation", "certificats d'innovation" ou "brevets de courte durée".

Les principales différences entre les modèles d'utilité et les brevets portent sur :

- Les exigences relatives à l'obtention d'un modèle d'utilité sont moins strictes que pour les brevets. Si le critère de "nouveau" doit être rempli, l'exigence relative à l'"activité inventive" ou à la "non-évidence" peut être moins importante, voire inexistante. Dans la pratique, la protection par modèle d'utilité est souvent demandée pour des innovations à caractère plutôt complémentaire, qui ne remplissent pas éventuellement les critères de brevetabilité.
- La durée de protection par modèle d'utilité est plus courte que celle accordée aux brevets et varie d'un pays à l'autre (en règle générale entre 7 et 10 ans sans possibilité d'extension ou de renouvellement).
- Dans la plupart des pays où la protection par modèle d'utilité est accordée, les offices de brevets n'examinent pas les demandes sur le fond avant l'enregistrement. Cela signifie que la procédure d'enregistrement est souvent sensiblement plus simple et plus rapide et dure en moyenne six mois.
- Les modèles d'utilité sont beaucoup moins coûteux à obtenir et à maintenir en vigueur.
- Dans certains pays, la protection par modèle d'utilité ne peut être obtenue que dans certains domaines techniques et uniquement pour des produits et non pour des processus.

L'enregistrement en tant que modèle d'utilité est par conséquent plus indiqué que le brevetage si vous avez besoin d'une protection pour un produit ayant un cycle de vie court, ou si vous tenez particulièrement à éviter les longs délais.

Certains pays vous permettent de déposer en même temps une demande de brevet et une demande de modèle d'utilité, de manière à pouvoir cueillir les fruits de votre invention le plus tôt possible tout en attendant que la procédure relativement plus longue de délivrance du brevet aboutisse. Mais si le brevet est délivré, vous devez généralement ne sélectionner qu'un des deux types de droits qui couvrent votre invention; en d'autres termes vous ne pouvez être en même temps titulaire d'un modèle d'utilité et d'un brevet pour le même produit<sup>1</sup>.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Ladas & Parry.** Page web à l'adresse [www.ladas.com/Patents/PatentPractice/PettyPatents/Petty/PettyP\\_c.html](http://www.ladas.com/Patents/PatentPractice/PettyPatents/Petty/PettyP_c.html). Introduction aux modèles d'utilité (petits brevets) et aux avantages et différences qu'ils présentent par rapport aux brevets.

**Où obtenir un modèle d'utilité?** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/ip\\_business/utility\\_models/where.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/utility_models/where.htm). Liste des pays qui offrent une protection des modèles d'utilité.

---

<sup>1</sup> Voir, par exemple, une introduction au Brevet d'innovation australien (Australian Innovation Patent) à l'adresse [www.ipaustralia.gov.au/patents/what\\_innovation.shtml](http://www.ipaustralia.gov.au/patents/what_innovation.shtml).

### 13. Quelles sont les procédures administratives qui régissent l'obtention de la protection par brevet?

Pour obtenir un brevet, la première étape consiste à déposer une **demande de brevet**. Les formulaires de demande de brevet peuvent généralement être obtenus auprès de l'office national des brevets de chaque pays. Il est important que vous ne divulguiez pas votre invention avant le dépôt de la demande de brevet. Une divulgation anticipée affecte vos chances d'obtenir un brevet car l'invention n'est alors plus considérée comme nouvelle.

#### **Comment savoir si mon invention est nouvelle?**

Il est essentiel de procéder à une recherche de brevet approfondie avant le dépôt de la demande, étant donné que cela vous indiquera si votre invention est nouvelle et a donc des chances d'être brevetable. Vous pouvez effectuer la recherche vous-même ou vous attacher les services d'un agent de brevet professionnel qui effectuera la recherche pour vous. Nombre d'offices nationaux des brevets à travers le monde disposent à présent de bases de données en ligne gratuites sur les brevets, lesquelles vous permettent d'effectuer vos propres recherches. (Pour de plus amples informations sur les brevets et sur l'utilisation des bases de données sur les brevets, voir la question 17.)

#### **Ai-je besoin d'un agent de brevet pour demander le brevet?**

Les règles en la matière diffèrent d'un pays à l'autre. Il est généralement possible de demander la protection par brevet sans recourir à un agent de brevet, bien qu'il soit conseillé de s'attacher les services d'un professionnel expérimenté pour vous assurer que le brevet a été rédigé comme il se doit. Cependant, certaines réglementations nationales exigent des déposants non domiciliés dans le pays qu'ils soient représentés par un agent de brevet résidant dans le pays où la protection est demandée.

#### **Quelles sont les procédures suivies par l'office des brevets avant de délivrer le brevet?**

Lorsqu'il est saisi d'une demande de brevet, l'office des brevets prend généralement une série de mesures avant de délivrer le brevet. Son intervention est généralement triple, à savoir :

- Examen quant à la forme;
- Examen quant au fond;
- Délivrance et publication.

À chacune de ces étapes, la procédure normale consiste à entamer un dialogue, principalement par écrit, entre l'examineur de l'office des brevets et le déposant. L'agent de brevet peut faire office d'intermédiaire, recevant les communications de l'office des brevets, conseillant le déposant quant à la marche à suivre, écoutant les instructions du déposant et agissant en fonction auprès de l'office des brevets.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**A Guide to Filing A Utility Patent Application.** Office américain des brevets et des marques. Page web à l'adresse [www.uspto.gov/Web/offices/pac/utility/utility.htm](http://www.uspto.gov/Web/offices/pac/utility/utility.htm). Informations de base sur le dépôt des demandes de brevets d'utilité.

**Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.** Office européen des brevets. Page web à l'adresse [www.european-patent-office.org/legal/gui\\_lines/f/index.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/f/index.htm). Directives suivies par l'Office européen des brevets pour l'examen des brevets.

**Manual of Patent Practice.** Office des brevets du Royaume-Uni. Page web à l'adresse [www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/](http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/). Informations détaillées sur la manière, la forme et la teneur des demandes de brevet au Royaume-Uni.

### **Examen quant à la forme**

Cette étape consiste à vérifier toutes les formalités requises, comme par exemple si le formulaire de demande a été correctement rempli et contient toutes les informations pertinentes. Le déposant a la possibilité d'apporter d'éventuelles corrections en cas d'erreurs identifiées pendant cet examen; si ces erreurs ne sont pas corrigées dans un délai donné, l'office des brevets rejette la demande.

### **Examen quant au fond**

Les recherches menées ont pour but de déterminer l'état antérieur de la technique dans le domaine dont relève l'invention. Lors de son examen quant au fond, l'office des brevets consulte ses archives pour voir si des documents existent qui décriraient une solution identique ou similaire à celle contenue dans la demande.

L'examen quant au fond a pour but de s'assurer que la demande remplit certaines conditions de brevetabilité. En résumé, il s'agit d'empêcher qu'un brevet soit délivré lorsque :

- L'invention ne peut pas bénéficier d'une protection par brevet du fait de dispositions particulières de la législation;
- L'invention n'est pas nouvelle, n'implique pas une activité inventive et/ou n'est pas susceptible d'application industrielle; ou
- L'invention n'est pas divulguée de manière suffisamment claire et détaillée.

Tout comme pour l'examen quant à la forme, le déposant a la possibilité de dissiper toute objection soulevée pendant l'examen quant au fond. Tous les offices des brevets ne procèdent pas à un examen quant au fond. Dans un certain nombre de pays, le brevet est délivré sur la base de l'examen quant à la forme. Dans ce cas là, la validité du brevet et son respect des prescriptions de brevetabilité sont vérifiés par les tribunaux en cas de litige.

### **Délivrance et publication**

Si, et lorsque, le résultat de l'examen est favorable au déposant – en d'autres termes lorsque toutes les exigences quant à la forme et quant au fond ont été respectées et, en supposant qu'aucune procédure d'opposition n'a été entamée ou n'a abouti, l'office des brevets délivre un brevet en rapport avec la demande. Cette décision implique de la part de l'office des brevets certaines mesures à prendre :

- Les détails du brevet sont saisis dans le registre des brevets.
- Le déposant se voit remettre un Certificat de délivrance; il s'agit là du document juridique qui établit la titularité du brevet.
- L'office des brevets publie généralement lui-même le document de brevet. Nombre d'offices des brevets publient aussi la demande 18 mois après la date de dépôt (ou date de priorité; voir question 60 pour une définition).

Généralement, pour que le brevet reste en vigueur année après année et pendant toute la durée du brevet, des taxes annuelles de maintien des brevets doivent être versées à l'office des brevets.

## 14. Quels sont les coûts de la protection par brevet?

Les coûts des brevets peuvent être divisés en quatre catégories :

- Les coûts liés aux taxes de demande et autres taxes de dépôt dues aux offices nationaux ou régionaux des brevets. Les coûts de ce type peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre (des renseignements sur les taxes sont disponibles directement auprès des offices nationaux de propriété intellectuelle) et sont en règle générale inférieurs aux autres coûts mentionnés ci-après.
- Les coûts des conseils ou agents de brevets qui aident à rédiger la demande. Le recours à un conseil ou agent de brevets est normalement facultatif (à moins que le déposant ne réside dans pas le pays et que la loi exige qu'il soit représenté par un conseil en propriété industrielle ou un agent reconnu dans le pays), mais il est judicieux de s'adresser à un conseil juridique pour rédiger un document de brevet.
- Les coûts de traduction. Ces coûts ne s'appliquent que lorsqu'il est demandé une protection de la propriété intellectuelle dans des pays dont la langue officielle diffère de celle dans laquelle a été rédigée la demande. Ces coûts peuvent s'avérer très élevés, en particulier pour les demandes de brevet très techniques.
- Les coûts de maintien. Il s'agit de taxes généralement versées à intervalle régulier (par exemple chaque année ou tous les cinq ans) pour maintenir la demande ou le brevet. Dans certains pays, la protection des brevets (généralement 20 ans) peut se révéler onéreuse. Il convient aussi de ne pas oublier que les taxes de maintien annuelles augmentent en proportion de la durée de la protection.

Pour les PME qui souhaitent déposer une demande de protection par brevet dans plusieurs pays, le service offert par le système du PCT administré par l'OMPI peut fortement réduire les taxes et simplifier les procédures. Pour de plus amples informations sur le PCT voir la question 62.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Costs – an Issue for Whom.** John Orange. 2002. Conférence donnée lors de la Conférence de l'OMPI sur le système international des brevets, Genève, Suisse, le 26 mars 2002. Page web à l'adresse [www.invention-ifa.ch/Costs\\_orange.pdf](http://www.invention-ifa.ch/Costs_orange.pdf). Traite des coûts du brevetage et des différentes options et stratégies.

**IP CostCalculator.** Site web à l'adresse [www.ip-calculation.com](http://www.ip-calculation.com). Logiciel en ligne gratuit pour le calcul du coût de la protection de la propriété intellectuelle, assorti d'informations sur plus de 160 pays. Contient aussi une base de données sur les experts de la propriété intellectuelle à travers le monde.

## 15. Comment les informations issues des bases de données sur les brevets peuvent-elles être utilisées dans le monde des affaires?

Les “informations en matière de brevets” sont les informations techniques et juridiques contenues dans les documents de brevet publiés périodiquement par les offices des brevets. Un document de brevet contient la description détaillée du fonctionnement de l’invention brevetée ainsi que les revendications qui déterminent la portée de la protection. Il contient aussi des détails relatifs à la personne qui a breveté l’invention et au moment où elle a été brevetée, et fournit les références de publications pertinentes. Deux tiers environ des informations techniques révélées lors du traitement du brevet ne sont jamais publiés ailleurs et l’ensemble des documents de brevet à travers le monde contient quelque 40 millions d’entrées. Tout ceci fait des informations en matière de brevets le recueil le plus complet de données techniques classifiées sur terre.

Les informations en matière de brevets peuvent être utiles aux PME et ce pour de nombreuses raisons. La plus importante est probablement le fait que les brevets sont une source unique d’informations techniques que les PME pourront trouver très précieuses pour leur planification commerciale stratégique. La plupart des inventions sont divulguées pour la première fois au public lorsque le brevet (ou, selon la législation locale, la demande de brevet) est publié. Les brevets sont donc une précieuse source d’information sur la recherche et les innovations en cours, souvent bien avant le lancement des produits innovants sur le marché. Les informations techniques contenues dans les documents de brevet peuvent fournir aux PME des données clé pouvant être utilisées pour :

- Éviter d’engager des dépenses inutiles dans la recherche lorsque les résultats en sont déjà connus;
- Identifier et évaluer la technologie pouvant faire l’objet d’accords de licence et d’un transfert de technologie;
- Identifier les technologies de substitution;
- Se tenir informé des nouveautés techniques dans votre domaine de compétences;
- Trouver des solutions toutes faites à des problèmes techniques;
- Trouver des idées pour innover encore.

Du point de vue de la stratégie commerciale de votre entreprise, les informations en matière de brevets peuvent vous aider à :

- Localiser des partenaires en affaires;
- Localiser des fournisseurs et du matériel;
- Surveiller les activités des concurrents réels et potentiels;
- Identifier des créneaux de marché.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Esp@cenet : Le Guide de l’OEB des informations en matière de brevets sur Internet.** Office européen des brevets. 2002. Page web à l’adresse [www.european-patent-office.org/espacenet/info/manual.htm](http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/manual.htm). Explique comment utiliser Internet pour les activités en rapport avec les brevets et pour trouver des informations scientifiques et techniques liées aux brevets. Contient des informations sur Internet à proprement parler et donne un certain nombre de conseils et d’astuces pour effectuer des recherches sur Internet. Contient également des listes d’adresses Internet présentant un intérêt scientifique et technique, ainsi que des sources d’informations en matière de brevets.

**Informations générales sur la septième édition de la Classification internationale des brevets (CIB).** OMPI. 2000. Page web à l’adresse [www.wipo.int/publications/patents/409/409e.pdf](http://www.wipo.int/publications/patents/409/409e.pdf); également disponible en anglais et en espagnol. Explique le système de classification destiné à faciliter la recherche et l’extraction des documents de brevets.

Et enfin, les informations contenues dans les documents de brevet peuvent aussi être utilisées par les PME pour :

- Éviter d'éventuels problèmes d'atteinte aux droits;
- Évaluer la brevetabilité de vos propres inventions;
- S'opposer à la délivrance de brevets lorsqu'ils sont en conflit avec votre propre brevet.

### **Avantages des brevets en tant que source d'informations techniques**

Les brevets offrent des avantages par rapport aux autres sources d'information en ce sens qu'ils :

- Contiennent des informations qui ne sont bien souvent divulguées sous aucune autre forme;
- Se présentent sous une forme relativement standardisée contenant un résumé, des renseignements d'ordre bibliographique, une description de l'invention (et aussi dans la plupart des cas des dessins pour l'illustrer), ainsi que des renseignements détaillés sur le déposant;
- Sont classés par domaines techniques;
- Fournissent des exemples d'applications industrielles de l'invention;
- Couvrent la quasi-totalité des domaines de la technologie.

### **Classification internationale des brevets**

La Classification internationale des brevets (CIB) a principalement été créée en tant que système de classification, puis d'extraction, des documents en matière de brevets. L'objectif premier du CIB est l'établissement d'un outil de recherche efficace. À cet effet, il vise à garantir que tout sujet technique auquel une invention est immédiatement associée puisse être classé, dans la mesure du possible, comme un tout et non par une classification séparée des pièces qui la constitue. La CIB divise la technique en 8 sections, 120 classes, 628 sous-classes et près de 69 000 groupes qui couvrent chaque domaine de la technique. À l'heure actuelle 54 États sont membres de la CIB et un certain nombre de pays supplémentaires utilisent la CIB ou des variantes de la CIB pour classer les brevets.

Pour de plus amples informations sur la CIB, consulter le site [www.wipo.int/classifications/fr/ipc](http://www.wipo.int/classifications/fr/ipc).

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Patent Information and Documentation: Contents of a patent document.** OMPI. 1999. Page web à l'adresse : [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip\\_cm99\\_16.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_cm99_16.pdf). Fournit des informations sur le contenu, la classification, le stockage et la recherche des documents de brevet.

**Patent Searching – Tutorial and Guide to Online Resources and Information.** McKinney Engineering Library, Université du Texas. Page web à l'adresse [www.lib.utexas.edu/engin/patent-tutorial/index.htm](http://www.lib.utexas.edu/engin/patent-tutorial/index.htm). Démonstration de recherche de brevet interactive, pratique, utilisant le site web de l'office américain des brevets et des marques.

**Les services d'information en matière de brevets de l'OMPI pour les pays en développement.** Page web à l'adresse [www.wipo.int/innovation/en/wpis](http://www.wipo.int/innovation/en/wpis). Fournit des informations sur différents types de recherches, sur le WPIS et ses services, ainsi que des lignes directrices relatives à la présentation des demandes.

## 16. Comment lire un document de brevet?

Il est important de comprendre à quoi ressemble un document de brevet, non seulement aux fins du dépôt des demandes de brevet mais aussi pour pouvoir trouver dans le document de brevet les informations techniques, juridiques et/ou commerciales que vous recherchez. La structure des documents de brevet est relativement similaire à travers le monde et, à seulement quelques différences près, se présente généralement comme suit :

- **Page de garde** : il s'agit en quelque sorte d'un résumé du brevet. Elle contient des informations sur la date de dépôt, la date de priorité, la date de délivrance du brevet (le cas échéant), un numéro d'identification pour le brevet, les coordonnées de l'inventeur, du déposant et de l'agent de brevet (le cas échéant), des données techniques et relatives à la classification, ainsi qu'un résumé du brevet accompagné d'un dessin.
- **Description** : l'invention doit être décrite suffisamment dans le détail de sorte qu'une personne versée dans le même art puisse reproduire l'invention à partir de la description et des dessins donnés. Dans la pratique, des documents d'accompagnement (comme par exemple des séquences de gènes dans le cas de brevets dans le domaine de la biotechnologie) peuvent être joints sur disque, CD ou sur d'autres supports, lesquels sont conservés séparément du document de brevet à proprement parler.
- **Revendications** : indique la portée de la protection. Elles sont généralement considérées comme la partie la plus importante du brevet. Il est fondamental que les revendications soient correctement rédigées, qu'elles précisent exactement les aspects de l'invention qui sont nouveaux. Les revendications sont normalement numérotées, la 1<sup>ère</sup> étant la plus générale, les revendications "dépendantes" renvoyant à des revendications antérieures. La revendication de brevet doit être accompagnée par la description et les dessins du brevet.
- **Dessins** : illustrent les détails techniques de l'invention. Le nombre de dessins accompagnant l'invention n'est pas limité, ils peuvent être aussi nombreux que jugé nécessaire. Les dessins contiennent habituellement les numéros de référence des différentes pièces ou caractéristiques auxquelles peut renvoyer la description.
- **Rapport de recherche** : fourni par l'office des brevets, il contient une liste des brevets, publications, articles de journaux, comptes rendus de conférences, etc., en rapport avec l'invention en question. Il peut présenter un grand intérêt mais est souvent négligé par ceux qui utilisent la documentation en matière de brevets pour trouver des informations.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**"How to Read a Patent Specification"**. Vivien Irish. Dans *Engineering Management Journal*, avril 2000. Page web à l'adresse [www.bl.uk/pdf/patspec.pdf](http://www.bl.uk/pdf/patspec.pdf). Vue d'ensemble facile à comprendre des documents de brevet.

**Determining the Scope of a Patent**. Arnaud Engelfreit. 2001. Page web à l'adresse [www.iusmentis.com/patents/claims](http://www.iusmentis.com/patents/claims). Vue d'ensemble du rôle des revendications dans la détermination de la portée de la protection par brevet. Traite des différents types de revendications.

**How to Read a Patent**. CAMBIA Intellectual Property Resource.

Page web à l'adresse [www.cambiaip.org/Tutorials/Tutorial\\_1/tut\\_1.htm](http://www.cambiaip.org/Tutorials/Tutorial_1/tut_1.htm). Cours interactif sur les différentes sections et contenus d'un brevet.

**Les services d'information en matière de brevets de l'OMPI pour les pays en développement**. Page web à l'adresse [www.wipo.int/innovation/en/wpis](http://www.wipo.int/innovation/en/wpis). Fournit des informations sur différents types de recherches, sur le WPIS et ses services, ainsi que des lignes directrices sur la présentation des demandes.

## 17. Où puis-je chercher des informations en matière de brevets?

Les brevets étant des documents publics, la plupart des offices de propriété intellectuelle à travers le monde mettent à la disposition du grand public des installations pour la consultation des bases de données sur les brevets. Certains offices des brevets nationaux et régionaux ont également mis leurs bases de données sur les brevets en ligne, généralement à titre gratuit. En outre, un certain nombre de fournisseurs de services privés proposent des bases de données sophistiquées pouvant être consultées moyennant paiement d'une taxe commerciale. Les agents de brevets sont généralement formés à la recherche de documents de brevet et les entreprises s'attachent souvent leurs services pour obtenir les informations recherchées.

### **Liens vers des bases de données sur les brevets gratuites et en ligne**

<b>Pays/Organisation</b>	<b>URL</b>
Allemagne	<a href="http://www.dpma.de/suche/suche.html">www.dpma.de/suche/suche.html</a>
Amérique latine	<a href="http://www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR">www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR</a>
Australie	<a href="http://www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm">www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm</a>
Base de données trilatérale	<a href="http://www.uspto.gov/web/tws/sh.htm">www.uspto.gov/web/tws/sh.htm</a>
Brésil	<a href="http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm">www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm</a>
Canada	<a href="http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html">http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html</a>
Espagne	<a href="http://www.oepm.es/bases-documentales/oeppmat_sp?ACTION=RETOUR">www.oepm.es/bases-documentales/oeppmat_sp?ACTION=RETOUR</a>
États-Unis	<a href="http://www.uspto.gov/patft/">www.uspto.gov/patft/</a>
Fédération de Russie	<a href="http://www.fips.ru/ensite/">www.fips.ru/ensite/</a>
France	<a href="http://www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm">www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm</a>
Hongrie	<a href="http://www.hpo.hu/English/db/">www.hpo.hu/English/db/</a>
Japon	<a href="http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl">www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl</a>
Nouvelle-Zélande	<a href="http://www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main">www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main</a>
Office européen des brevets	<a href="http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm">www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm</a>
République de Corée	<a href="http://www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html">www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html</a>
Roumanie	<a href="http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch">http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch</a>
Royaume-Uni	<a href="http://www.patent.gov.uk/patent/dbase/">www.patent.gov.uk/patent/dbase/</a>
Thaïlande	<a href="http://www.ipic.moc.go.th/">www.ipic.moc.go.th/</a>

Il existe aussi un certain nombre d'entreprises privées qui proposent des services de recherche de bases de données payants. Derwent ([www.derwent.com](http://www.derwent.com)), Dialog ([www.dialog.com](http://www.dialog.com)), STN ([www.stn-international.de](http://www.stn-international.de)) et Questel Orbit ([www.questel.orbit.com/index.htm](http://www.questel.orbit.com/index.htm)) sont quelques-uns des vendeurs parmi les plus importants et les plus populaires, Derwent étant le plus gros. Vous trouverez aussi sur Internet des nouveaux venus, de toutes tailles, tels que Micropatent ([www.micropatent.com](http://www.micropatent.com)), WIPS Global ([www.wipsglobal.com](http://www.wipsglobal.com)) et bien d'autres encore.

---

## RÉFÉRENCES

---

Vendeurs commerciaux populaires, et fournisseurs de services de recherche de bases de données payants.

**Derwent.** Site web à l'adresse [www.derwent.com](http://www.derwent.com).

**Dialog.** Site web à l'adresse [www.dialog.com](http://www.dialog.com).

**STN.** Site web à l'adresse [www.stn-international.de](http://www.stn-international.de).

**Questel Orbit.** Site web à l'adresse [www.questel.orbit.com](http://www.questel.orbit.com).

**Micropatent.** Site web à l'adresse [www.micropatent.com](http://www.micropatent.com).

**WIPS Global.** Site web à l'adresse [www.wipsglobal.com](http://www.wipsglobal.com).



# ***Principes de base des marques***



## 18. Qu'est-ce qu'une marque?<sup>2</sup>

Une marque est un signe distinctif qui distingue les marchandises et les services produits ou fournis par une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

En règle générale, les **mots, lettres, chiffres, dessins, couleurs, images, formes, logotypes, étiquettes**, ou **combinaisons de ceux-ci** utilisés pour distinguer les produits et les services de différentes entreprises peuvent être considérés comme une marque. Dans certains pays, les **slogans publicitaires** sont considérés comme des marques et peuvent être enregistrés comme tels auprès des offices nationaux des marques. De plus en plus de pays autorisent aussi l'enregistrement de formes de marques moins traditionnelles, telles que les signes tridimensionnels (comme par exemple la bouteille de Coca-Cola ou la barre de chocolat Toblerone), les signes audibles (sons, tels que le rugissement du lion qui précède les films produits par la MGM) ou les signes olfactifs (les odeurs, telles que les parfums). Mais de nombreux pays ont fixé des limites à ce qui peut être enregistré, n'autorisant généralement que les signes visuellement perceptibles ou susceptibles de représentation graphique.

Une marque a pour principales fonctions de :

- Permettre aux consommateurs d'**identifier un produit** (qu'il s'agisse d'un bien ou d'un service) d'une entreprise donnée pour pouvoir le **distinguer d'autres produits identiques ou similaires** fournis par des concurrents. Les consommateurs satisfaits d'un produit donné rachèteront ou utiliseront probablement le même produit à l'avenir. Pour cela, ils doivent être en mesure de distinguer aisément les produits identiques ou similaires.
- Permettre aux entreprises de différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents. Les marques jouent donc un rôle clé dans les **stratégies publicitaires et de commercialisation** des entreprises en ce sens qu'elles définissent l'**image** et la **réputation** des produits de l'entreprise aux yeux des consommateurs.
- **Inciter** les entreprises à **investir pour maintenir ou améliorer la qualité de leurs produits** afin de s'assurer que les produits munis de la marque aient une bonne réputation bien établie.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Créer une marque : Initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/guides/trade\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/guides/trade_marks.pdf). Vue d'ensemble facile à suivre des marques, de leur protection, de leurs types, utilisation et respect, accompagnée d'illustrations et d'exemples.

**IPR-Helpdesk.** Site web à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Informations de base et guides destinés à être téléchargés ainsi que de nombreux liens vers d'autres portails sur la propriété intellectuelle. Comprend un guide des marques, sous le lien *Distinctive Signs*, et couvre ce qui constitue les marques, leur utilité, leur protection, leurs types et leur enregistrement.

**Trademark World.** Site web à l'adresse [www.ipworldonline.com](http://www.ipworldonline.com). Sur abonnement; US\$ 892 par an. Nouvelles et évolution internationale dans le domaine des marques.

---

<sup>2</sup> Le terme "marque" est utilisé indifféremment pour les marchandises et les services. La question 21 contient une brève explication des marques de service.

**Les marques sont différentes des dénominations commerciales**

De nombreuses personnes pensent qu'en faisant inscrire leur entreprise et son **nom commercial** au registre des entreprises, ce nom sera aussi automatiquement protégé en tant que marque. Il s'agit d'une idée fautive assez répandue. Il est important de saisir la différence entre noms commerciaux et marques.

**Le nom commercial est le nom complet de votre entreprise**, par exemple "Blackmark International Ltd.", et **permet de l'identifier**. Il se termine souvent par Ltd., Inc., SA, SARL ou d'autres abréviations du même ordre indiquant la nature juridique de l'entreprise. **Cependant, une marque est le signe qui distingue le ou les produits de votre entreprise de ceux d'autres entreprises**. Une entreprise peut avoir plusieurs marques. Par exemple, Blackmark International Ltd. peut vendre un de ses produits sous la marque BLACKMARK et un autre sous REDMARK. Les entreprises peuvent utiliser une marque donnée pour distinguer l'ensemble de leurs produits, ou une gamme particulière de produits ou un type déterminé de produits fabriqués par l'entreprise. Certaines entreprises peuvent aussi utiliser leur nom commercial ou une partie de celui-ci comme une marque et devraient de ce fait envisager de l'enregistrer en tant que marque.

## 19. Que ne peut-on pas protéger en tant que marque?

À l'heure de choisir la ou les marque(s) de votre entreprise, il peut s'avérer utile de connaître les catégories de signes généralement refusés à l'enregistrement. Les demandes d'enregistrement de marques sont souvent rejetées pour ce que l'on a coutume d'appeler des "motifs absolus" dans les cas suivants :

**Termes génériques.** Par exemple, si votre entreprise a l'intention de faire enregistrer la marque CHAISE pour vendre des chaises, la demande sera rejetée parce que "chair" est le terme générique désignant le produit.

**Termes descriptifs.** Il s'agit de mots généralement utilisés dans le commerce pour décrire le produit en question. Par exemple, la marque DOUCEUR est susceptible d'être rejetée pour la commercialisation de chocolats parce qu'elle est descriptive. En fait, il serait jugé déloyal d'accorder à un seul fabricant de chocolats l'exclusivité sur le mot "douceur" pour la commercialisation de ses produits. De même, l'emploi de termes qualitatifs ou élogieux tels que "RAPIDE", "MEILLEUR", "CLASSIQUE" ou "INNOVANT", est de nature à soulever des objections similaires à moins qu'ils ne fassent partie d'une marque par ailleurs distinctive. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'inclure un avertissement précisant qu'aucune exclusivité n'est demandée pour la partie en question de la marque.

**Marques déceptives.** Il s'agit de marques de nature à induire les consommateurs en erreur ou à les tromper sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Par exemple, la commercialisation de margarine sous une marque représentant une VACHE serait probablement refusée au motif que cela serait de nature à induire en erreur les consommateurs, qui pourraient associer la marque à des produits laitiers (par exemple à du beurre).

**Marques jugées contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.** Les mots et les illustrations considérés comme portant atteinte aux normes généralement admises en matière de bonnes mœurs et de religion dans le pays où la protection est demandée ne peuvent généralement pas être enregistrés en tant que marques.

**Les drapeaux, les armoiries, les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie et les emblèmes d'État et d'organisations internationales** qui ont été communiqués au Bureau international de l'OMPI sont généralement exclus de l'enregistrement.

Les demandes sont rejetées pour des "motifs relatifs" lorsque la marque se heurte à des droits antérieurs. L'existence de deux marques identiques (ou très proches) pour le même type de produit pourrait être source de confusion pour les consommateurs. Dans certains offices des marques, la vérification de l'absence de conflits avec des marques existantes, y compris les marques notoires non enregistrées, est une phase ordinaire de la procédure d'enregistrement alors que dans de nombreux autres offices cette vérification n'est effectuée que si la marque est contestée par un tiers après sa publication. Dans les deux cas, si votre marque est jugée identique à une marque existante ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion pour des produits identiques ou similaires, elle sera rejetée ou radiée selon le cas. Il serait donc judicieux d'éviter d'utiliser des marques qui risquent d'être considérées comme semblables à des marques existantes au point de prêter à confusion.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**IPR-Helpdesk.** Site web à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Informations de base et guides destinés à être téléchargés ainsi que de nombreux liens vers d'autres portails sur la propriété intellectuelle. Comprend un guide des marques, sous le lien *Distinctive Signs*, et couvre ce qui constitue les marques, leur utilité, leur protection, leurs types et leur enregistrement.

**All about trademarks** (Tout sur les marques). Site web à l'adresse [www.gqmark.com/whatis.html](http://www.gqmark.com/whatis.html). Informations de base sur les marques et de nombreux liens vers des sites et des informations connexes.

**Créer une marque : initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/guides\\_manuals.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm). Vue d'ensemble facile à suivre des marques, de leur protection, et de leurs types, utilisation et respect, accompagnée d'illustrations et d'exemples.

## 20. Pourquoi devrais-je protéger ma marque?

Si la plupart des entreprises savent combien il est important d'avoir recours aux marques pour différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents, elles ne réalisent pas toutes combien il est important de protéger ces marques en les faisant enregistrer. Étant donné l'importance du rôle que peut jouer la marque dans le succès d'un produit sur le marché, il est essentiel de s'assurer qu'elle est correctement protégée.

Vous pouvez protéger votre marque en l'enregistrant. Enregistrer une marque donne à votre entreprise le **droit exclusif de l'utiliser**. Cette procédure permet d'empêcher que des tiers commercialisent des produits identiques ou similaires sous la même marque ou sous une marque semblable au point de prêter à confusion. Vous pouvez concéder sous licence ou franchiser votre marque protégée à d'autres entreprises, ce qui donnera à votre entreprise une source de revenu supplémentaire. Dans certains cas, une marque protégée qui jouit d'une certaine réputation auprès des consommateurs peut également être utilisée pour obtenir un financement auprès d'institutions financières, telles que des banques ou des spécialistes des capitaux-risque, qui sont de plus en plus conscients de l'importance des marques pour le succès des entreprises.

Si vous ne protégez pas votre marque, d'autres entreprises pourraient (intentionnellement ou non) utiliser pour leurs propres produits le même signe ou un signe semblable au point de prêter à confusion. Vos concurrents pourraient adopter une marque semblable ou identique et tirer parti de votre bonne réputation et de la relation bâtie par vous avec vos clients et partenaires en affaires. L'usage de votre marque par d'autres entreprises risque de semer la confusion dans l'esprit de vos clients et nuire à la réputation ainsi qu'à l'image de votre entreprise, en particulier si le produit concurrent est d'une qualité inférieure.

Ainsi, la protection de la marque de votre produit:

- Permet aux consommateurs de faire la différence entre les produits;
- Permet aux entreprises de faire la différence entre les produits;
- Vous donne un instrument de commercialisation et contribue à la création de votre image de marque et de votre réputation;
- Offre des possibilités de concession sous licence et constitue une source de revenu directe grâce aux redevances versées;
- Peut être un élément essentiel des accords de franchise;
- Peut être un précieux actif commercial;
- Encourage les entreprises à investir dans la qualité constante du produit de manière à ne pas décevoir les consommateurs.

Dans certains pays (en particulier dans les pays de droit coutumier tels que l'Australie, le Canada, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis) une marque peut aussi être protégée par son usage. Les principaux avantages de l'enregistrement dans ce cas là sont :

- L'enregistrement constitue une preuve des droits, ce qui est particulièrement important en cas de litige avec des tierces parties.
- Une demande peut être déposée avant d'utiliser la marque pour ainsi obtenir des droits exclusifs avant même de commencer à commercialiser votre produit.
- L'enregistrement permet de faire respecter les droits plus facilement et à moindre coût.
- La marque est inscrite au registre.
- Le signe ® peut être apposé à côté de la marque.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Créer une marque : Initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/guides\\_manuals.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm). Avance des raisons commerciales justifiant la protection des marques.

**IPR-Helpdesk.** Site web à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Informations de base et guides destinés à être téléchargés ainsi que de nombreux liens vers d'autres portails sur la propriété intellectuelle. Comprend un guide des marques, sous le lien *Distinctive Signs*, et explique pourquoi les marques devraient être protégées.

## 21. Quels sont les différents types de marques?

### **Marques**

Comme définies à la question 18, les marques sont un signe distinctif qui distingue les produits et les services fabriqués ou fournis par une entreprise de ceux d'une autre entreprise.

### **Marque de service**

La **marque de service** est, de par sa nature, très semblable à une marque de produit. Toutes deux sont des signes distinctifs; les marques de produit distinguent les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, alors que les marques de service permettent de distinguer les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il peut s'agir de services de toute nature (financiers, bancaires, publicitaires, de voyages ou de restauration, pour n'en citer que quelques-uns). Les marques de services peuvent être enregistrées, renouvelées, radiées, cédées et concédées sous licence dans les mêmes conditions que les marques de produits.

### **Marques collectives**

Une **marque collective** est généralement détenue par une association ou une coopérative dont les membres peuvent l'utiliser pour commercialiser leurs produits, mais ne l'utilise pas elle-même. Ce sont ses membres qui l'utilisent pour commercialiser leurs produits. L'organisme collectif titulaire de la marque accorde exclusivement à ses membres le droit de l'utiliser s'ils respectent les exigences énoncées dans la réglementation relative à l'utilisation de la marque collective (les normes de qualité, l'origine géographique, par exemple). Une marque collective peut être un moyen efficace de commercialiser conjointement les produits d'un groupe d'entreprises qui, considérées individuellement, éprouveraient davantage de difficultés à faire en sorte que les consommateurs reconnaissent leurs différentes marques et/ou à les faire distribuer par les principaux détaillants. À titre d'exemple d'une marque collective prospère peut être citée la marque MELINDA utilisée par 5 200 producteurs de pommes dans la région italienne de Valle di Non et Valle del Sole. Chaque producteur a le droit d'utiliser la marque collective MELINDA qui appartient au Consortium Melinda, pour autant que ses pommes satisfassent aux exigences prescrites par le consortium.

### **Marques de certification**

La **marque de certification** implique le respect de certaines normes, mais elle ne suppose pas l'appartenance à une association. Elle peut être utilisée par toute personne dont les produits sont conformes à certaines normes en vigueur. Dans de nombreux pays, la principale différence entre marques collectives et marques de certification tient au fait que les premières ne peuvent être utilisées que par un groupe déterminé d'entreprises, par exemple les membres d'une association, tandis que les secondes peuvent être utilisées par toute personne qui respecte les normes définies par le propriétaire de la marque de certification.

Les marques de certification sont assorties d'une condition importante, à savoir que l'entité qui demande l'enregistrement soit jugée "compétente pour certifier" les produits considérés. Au nombre des marques de certification les plus connues figure le label Woolmark qui peut uniquement être apposé sur les produits dont il est prouvé qu'ils sont en pure laine. Pour de plus amples informations sur les marques de certification, voir la question 71.

### **Marques notoires**

Il s'agit de marques considérées comme telles par l'autorité compétente<sup>3</sup> du pays où la protection de la

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**"Marques collectives et de certification : Des valeurs pour les PME"**. Dans *Revue de l'OMPI*, juillet-septembre 2002. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo\\_magazine/09\\_2002.pdf](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf). Décrit la valeur, les types et l'utilisation des marques collectives pour les PME, et donne deux études de cas du Pérou.

**"Certification Marks, Guarantees and Trust"**. J. Belson. Dans *European Intellectual Property Review*, juillet 2002. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Royaume-Uni. Tél : +44 171 393 7000. Fax : +44 171 393 7030.

**"Protection of Well-Known Marks"**. Denis Croze. Dans *Journal of Intellectual Property Rights*, volume 5, mai 2000, pp. 131-51.

marque est demandée. Les marques notoires bénéficient généralement d'une protection plus solide. Elles peuvent par exemple être protégées bien qu'elles n'aient pas été enregistrées (ni même utilisées) sur un territoire donné. En outre, alors que les marques ne sont généralement protégées contre des marques semblables au point de prêter à confusion que dans le cas où celles-ci sont utilisées pour des produits identiques ou similaires, les marques notoires sont souvent protégées contre des marques de ce type utilisées pour des produits totalement différents, si certaines conditions sont réunies. Cette protection renforcée est essentiellement destinée à empêcher les sociétés de tirer indûment parti de la réputation d'une marque notoire ou de porter atteinte à sa réputation ou à son image.

## 22. Que devrais-je garder à l'esprit à l'heure de choisir ou de créer ma marque?

Choisir ou créer une marque appropriée est une étape cruciale car elle constitue un élément important de la stratégie de commercialisation de votre entreprise. Qu'entend-on donc par une "marque appropriée pour votre(vos) produit(s)"? Il n'existe bien sûr aucune règle absolue, mais les recommandations suivantes devraient être prises en considération :

- La marque proposée devrait respecter les dispositions légales pour pouvoir être enregistrée. (Voir question 19.)
- Il est conseillé de veiller à ce que, si la marque se compose d'un ou de plusieurs mots, ces mots soient **faciles à lire, écrire, épeler et se remémorer**, et puissent être adaptés à tous les supports publicitaires.
- Le texte ne doit pas avoir de connotation négative dans votre langue ou dans l'une quelconque des langues des marchés d'exportation potentiels.
- La marque ne devrait pas être identique ou semblable à des marques existantes au point de prêter à confusion et le nom de domaine correspondant (adresse Internet) devrait être disponible à l'enregistrement. (Pour de plus amples informations sur le lien entre les noms de domaine et les marques, voir la question 78.)

En choisissant le ou les mots qui constitueront votre marque, vous devez aussi tenir compte de ce qu'implique le choix des types de mots suivants :

- **Mots inventés ou "fantaisistes"**. Ce sont des mots inventés qui n'ont aucune signification réelle ou intrinsèque. Les mots inventés ont l'avantage d'être faciles à protéger car il est plus probable qu'ils soient considérés comme ayant un caractère foncièrement distinct. En revanche, ces mots peuvent s'avérer plus difficiles à retenir pour les consommateurs et exiger un plus gros effort publicitaire pour les produits. Parmi les exemples classiques sont Kodak et Exxon.
- **Marques arbitraires**. Elles sont constituées de mots dont le sens n'a aucun rapport avec le produit dont ils font la publicité. Si les marques de ce type sont aussi faciles à protéger, une publicité importante peut être nécessaire pour créer l'association entre la marque et le produit dans l'esprit des consommateurs. Parmi les exemples classiques du genre peuvent être cités Apple et Sun pour les ordinateurs.
- **Marques suggestives**. Ce sont des marques qui renvoient à une ou plusieurs caractéristiques du produit. Elles ont l'intérêt de constituer une forme de publicité. Elles présentent cependant un léger risque en ce sens que certains pays peuvent considérer qu'une marque suggestive est trop descriptive. À titre d'exemple de marque suggestive peut être citée la marque Coppertone ("teint de cuivre") pour une crème solaire.

Quel que soit le type de marque que vous choisissez, il est important de ne pas imiter des marques existantes. Il est probable que la marque légèrement modifiée d'un concurrent ou une marque notoire ou de haute renommée mal orthographiée ne puisse être admise à l'enregistrement.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**IPR-Helpdesk**. Site web à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Informations de base et guides destinés à être téléchargés ainsi que de nombreux liens vers d'autres portails sur la propriété intellectuelle. Comprend un guide des marques, sous le lien *Distinctive Signs*, et couvre les différents types de marques.

## 23. Comment faire enregistrer mes marques?

### **Le déposant**

Dans un premier temps, il vous faut envoyer ou remettre un formulaire de demande de marque dûment complété, et acquitter les taxes dues. Le formulaire contiendra :

- Les coordonnées de votre entreprise;
- Une illustration graphique de votre marque (un format spécifique pourra être exigé);
- Une description des produits et des services ou classes pour lesquels votre entreprise souhaite obtenir la protection de marque.

Il convient de noter que certains offices des marques (des États-Unis et du Canada par exemple) exigent soit une preuve de l'utilisation actuelle, soit une déclaration selon laquelle votre entreprise a l'intention d'utiliser la marque aux fins énoncées dans votre demande. L'office des marques compétent vous fournira des informations plus précises concernant la procédure de demande d'enregistrement.

### **L'office des marques**

La procédure suivie par l'office des marques pour enregistrer votre marque varie sur certains points de détail d'un pays à l'autre mais dans les grandes lignes ils suivent le schéma décrit ci-dessous.

**Examen quant à la forme.** L'office des marques examine la demande pour vérifier qu'elle satisfait aux conditions administratives ou de forme (à savoir, que la taxe de dépôt a été acquittée et que le formulaire de demande est correctement rempli).

**Examen quant au fond.** Dans la plupart des pays, l'office des marques examine également la demande pour s'assurer qu'elle respecte les exigences de fond, à savoir que le signe n'est pas refusé à l'enregistrement par la législation sur les marques. Dans certains pays, l'office des marques se demande aussi si la marque est en conflit avec des marques précédemment enregistrées dans la ou les classes concernées. Aux fins de l'enregistrement de la marque, la plupart des pays suivent la Classification internationale des produits et des services (ou Classification de Nice). Voir la question 24.

**Publication et opposition.** Dans de nombreux pays, la marque est publiée dans un bulletin, et les tiers peuvent s'opposer à l'enregistrement dans un délai déterminé. Dans un certain nombre d'autres pays, la marque n'est publiée qu'après avoir été enregistrée, après quoi il est possible de demander la radiation de l'enregistrement au cours d'une période déterminée.

**Enregistrement.** À la suite d'une décision concluant à l'absence de motifs de refus, la marque est définitivement enregistrée, et un certificat d'enregistrement, généralement valable pour une durée de 10 ans, est délivré.

**Renouvellement.** La marque peut être indéfiniment renouvelée moyennant paiement des taxes de renouvellement prescrites mais l'enregistrement peut être invalidé dans sa totalité ou pour certains produits ou services si la marque n'a pas été utilisée pendant un certain laps de temps, précisé dans la législation pertinente.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Guidelines for Trademark Examination.** International Trademark Association. 1998. Page web à l'adresse [www.inta.org/downloads/tap\\_tmexam1998.pdf](http://www.inta.org/downloads/tap_tmexam1998.pdf). Lignes directrices destinées aux offices d'enregistrement des marques sur les critères d'évaluation des marques.

**Redevances officielles pour les marques.** IPR-Helpdesk. Document pouvant être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org).

### **Les coûts de la protection**

Il est important de ne pas perdre de vue les frais liés à l'enregistrement de la marque et de prévoir des crédits suffisants à cet effet.

- Certains frais peuvent être liés à la création du logo ou du mot destiné à être utilisé comme marque, de nombreuses entreprises pouvant sous-traiter cette tâche.
- Certains frais peuvent être liés à l'exécution d'une recherche (voir question 24).
- Le processus d'enregistrement suppose des frais, qui peuvent varier selon le nombre de pays et les classes de marques (catégories de produits) pour lesquels la protection est demandée. Votre office national des marques sera en mesure de vous donner le détail des coûts de l'enregistrement dans votre pays (voir l'appendice II pour une liste des sites web des offices de propriété industrielle).
- Les entreprises qui choisissent d'avoir recours à un mandataire professionnel pour leur faciliter la procédure d'enregistrement auront à supporter des frais supplémentaires mais économiseront probablement énormément de temps et d'énergie tout au long de la procédure.

En règle générale, quiconque a l'intention d'utiliser une marque ou d'autoriser son utilisation par des tiers peut demander l'enregistrement. Cette personne peut être une personne physique ou une personne morale.

## 24. Comment savoir si la marque que j'ai choisie risque d'être en conflit avec d'autres marques enregistrées? Qu'est-ce qu'une recherche en matière de marques?

Avant de déposer une demande d'enregistrement de votre marque, vous devriez vous assurer qu'une **recherche en matière de marques** en bonne et due forme a été effectuée. Cette recherche permet de s'assurer que la marque que vous souhaitez utiliser, ou une marque similaire, n'est pas déjà enregistrée par une autre société pour des produits identiques ou similaires. Il est conseillé d'effectuer une recherche en matière de marques non seulement dans votre pays mais aussi, dans la mesure du possible, dans les pays d'exportation potentiels, et ce pour éviter les problèmes ultérieurs d'atteinte aux droits.

La recherche en matière de marques peut être effectuée directement par votre entreprise ou alors vous pouvez vous attacher les services d'un agent de marque.

Dans les deux cas, la recherche peut être effectuée par l'intermédiaire de l'office des marques de votre pays (gratuitement ou contre paiement d'une taxe) ou en consultant une base de données exploitée commercialement. Quelle que soit la méthode choisie, n'oubliez pas que cette recherche n'est que préliminaire. Il peut être difficile de vérifier que la marque que vous avez choisie n'est pas "semblable au point de prêter à confusion" à des marques valablement enregistrées et en vigueur. C'est pourquoi l'assistance d'un mandataire en marques expérimenté, connaissant bien les activités de l'office des marques et la jurisprudence, peut être très utile.

Cependant, avant de vous adresser à un mandataire, vous souhaitez peut-être vérifier si l'office national des marques (ou une société commerciale spécialisée dans les bases de données) dispose d'une base de données relative aux marques, librement consultable en ligne, que vous pouvez utiliser pour effectuer vous-même une recherche préliminaire. On trouvera une liste des bases de données relatives aux marques sur le site web de l'OMPI à l'adresse <http://arbitrator.wipo.int/trademark/output-fr.html>.

Les marques sont regroupées en "classes" en fonction des produits ou services qu'elles permettent d'identifier (voir l'explication du système de classification internationale à l'adresse [www.wipo.int/classifications/fr/nice/about](http://www.wipo.int/classifications/fr/nice/about)). Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les 45 classes de marques différentes.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des marques établie en vertu de l'Arrangement de Nice.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/classifications/fr/nice/about/index.html](http://www.wipo.int/classifications/fr/nice/about/index.html).

**Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/treaties/classification/vienna/index.html](http://www.wipo.int/treaties/classification/vienna/index.html).

**Recherches de marque.** International Trademark Association. Page web à l'adresse [www.inta.org/info/basics\\_searches.html](http://www.inta.org/info/basics_searches.html). Informations sur le pourquoi et le comment de la recherche de marque.

**Trademark Searching.** Glenn A. Gunderson. Deuxième édition. International Trademark Association. US\$ 79,95 (membres de l'INTA); US\$ 105,95. International Trademark Association, 1133 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, États-Unis. Tél : +1 212 768 9887. Fax : +1 212 768 1234. E-mail : [customerservice@inta.org](mailto:customerservice@inta.org). Page web : [www.inta.org/pubs](http://www.inta.org/pubs). Source faisant autorité sur la recherche de marque.

### **Classes de marques**

Lors du dépôt de votre formulaire de demande d'enregistrement de marque, vous êtes invité, dans la plupart des pays, à indiquer les produits ou services pour lesquels vous souhaitez faire enregistrer votre marque et à les regrouper par "classes". Les classes indiquées renvoient à celles du **système de classement des marques**. Ce système permet de stocker les données relatives aux marques enregistrées de façon méthodique et en fonction des types de produits ou de services. Ce système facilite grandement la recherche de l'information. Il est essentiel d'enregistrer votre marque dans toutes les classes dans lesquelles vous avez l'intention de l'utiliser.

La Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement international des marques (ou Classification de Nice) est la plus largement utilisée, avec 34 classes pour les produits et 11 autres pour les services.

### **Exemple**

Comment les produits sont-ils classés? Prenons un exemple. Si votre entreprise fabrique des couteaux et des fourchettes, votre demande d'enregistrement de marque doit être déposée pour les produits correspondants dans la classe 8. Cependant, si vous souhaitez commercialiser d'autres ustensiles de cuisine (comme des récipients, des casseroles ou des pots) sous la même marque, vous devrez également faire enregistrer cette marque pour les produits correspondants dans la classe 21. Dans certains pays, vous devrez déposer une demande distincte pour chaque classe de produit, tandis que dans d'autres vous pourrez avec une seule demande couvrir plusieurs classes.

## 25. Que dois-je savoir sur l'utilisation des marques?

### **Exigence d'utilisation**

Une entreprise peut demander l'enregistrement d'une marque avant d'utiliser cette dernière sur le marché pour commercialiser ses produits ou services, mais certains pays n'enregistreront pas officiellement la marque tant que vous n'aurez pas présenté une preuve de son utilisation (comme aux États-Unis par exemple). Qui plus est, dans la plupart des cas, l'enregistrement de la marque qui n'a pas été utilisée pendant une période prescrite (habituellement de trois à cinq ans après l'enregistrement) sera annulée. Il s'agit là d'essayer de garantir que l'objectif de l'enregistrement soit réellement d'utiliser la marque sur le marché, plutôt que de simplement empêcher des tiers de l'utiliser.

### **Symboles des marques**

Nombre d'entreprises utilisent des signes tels que ®, TM, SM, MD (en français pour marque déposée) ou MR (en espagnol pour *marca registrada*) ou des symboles équivalents à côté de leur marque pour informer les consommateurs et les concurrents que le mot, le logo ou tout autre signe est une marque. Si ces symboles ne sont pas exigés et n'apportent généralement aucune protection juridique supplémentaire à la marque, ils peuvent représenter un moyen pratique d'informer les tiers qu'un signe donné est une marque, et mettre ainsi en garde les éventuels contrevenants et contrefacteurs. Les symboles ®, MD et MR sont utilisés une fois la marque enregistrée. TM signifie qu'un signe donné est une marque et SM est parfois utilisé pour les marques de service.

### **Utilisation dans la publicité**

Si votre marque est enregistrée sous forme de logo au style ou à la police spécifique, assurez-vous que, où qu'il soit apposé, il soit représenté exactement comme il a été enregistré. Surveillez et suivez de près son utilisation car il s'agit d'un élément essentiel à l'image des produits de votre entreprise. Il est également important d'éviter d'utiliser la marque comme un verbe ou un nom afin qu'elle ne soit pas perçue par les consommateurs comme un terme générique.

### **Une marque pour de nombreux produits**

En fonction de la stratégie en matière de marque, l'entreprise peut décider d'utiliser la même marque pour tous ses produits, consolidant ainsi le nom de marque à chaque fois qu'un nouveau produit est lancé, ou alors elle pourra opter pour une marque différente pour chaque ligne de produits.

Élargir l'utilisation d'un nom de marque existant pour l'apposer sur un nouveau produit permet à ce dernier de bénéficier de l'image et de la réputation de la marque. Cependant, lorsqu'une image distincte est nécessaire pour une nouvelle gamme de produits, il peut s'avérer plus avantageux de créer une autre marque, spécialement conçue pour le nouveau produit et qui permettra à l'entreprise de cibler plus aisément un groupe de clients donné (comme les enfants ou les adolescents, par exemple). Nombre d'entreprises choisissent aussi d'utiliser une nouvelle marque parallèlement à une marque existante.

Quel que soit votre choix, en fonction de votre stratégie, vous devriez veiller à ce que votre marque soit enregistrée pour toutes les catégories de produits et/ou de services pour lesquels elle est ou sera utilisée.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**International Trademark Association.** Page web à l'adresse [www.inta.org/info/faqsU.html](http://www.inta.org/info/faqsU.html). Questions fréquemment posées sur l'utilisation adéquate des marques.

***Principes de base des dessins  
et modèles industriels***



## 26. Que sont les dessins et modèles industriels? Pourquoi sont-ils importants pour mon entreprise?

Nombre d'entreprises consacrent un temps et des ressources considérables à l'amélioration du style de leurs produits, et ce afin de :

- **Personnaliser les produits pour des groupes de clients précis.** Quelques modifications apportées à un modèle de produits (une montre, par exemple) peuvent permettre de l'adapter à des groupes d'âge, des cultures ou des groupes sociaux particuliers. Si les principales fonctions de la montre restent inchangées, il est probable qu'enfants et adultes préféreront des modèles différents.
- **Créer un nouveau "créneau" de marché.** Sur un marché concurrentiel, une entreprise peut créer un créneau de marché pour ses produits en introduisant un modèle créatif qui distingue le produit de ceux de ses concurrents. Le même principe reste valable pour des produits aussi courants que des serrures, des tasses et des sous-tasses, ainsi que pour des articles dont le prix peut être élevé comme des bijoux, des ordinateurs ou des voitures.
- **Consolider les marques.** Les modèles créatifs sont souvent combinés à des marques distinctives pour consolider la ou les marques de l'entreprise. Nombre d'entreprises ont réussi à redéfinir leur image de marque en se concentrant sur le style et les modèles du produit.

En langage courant, le "dessin ou modèle industriel" s'entend généralement de la forme et de la fonction d'ensemble du produit. On dit d'un fauteuil que c'est un bon modèle industriel si son assise est confortable et que son apparence plaît. Ainsi, concevoir un produit implique généralement pour les entreprises de développer les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques du produit tout en tenant compte de questions telles que la commerciabilité du produit, le coût de sa commercialisation, ou encore la facilité de transport, de stockage, de réparation ou d'élimination dudit produit.

Du point de vue de la législation relative à la propriété intellectuelle, un **dessin ou modèle industriel s'entend uniquement des aspects esthétiques ou ornementaux d'un produit**. En d'autres termes, il s'agit uniquement de l'apparence du fauteuil. Bien que le dessin ou modèle d'un produit puisse présenter des caractéristiques techniques ou fonctionnelles, le dessin ou modèle industriel, en tant que catégorie de droit relatif à la propriété intellectuelle, s'entend uniquement de l'aspect esthétique du produit fini et, par conséquent, est différent de tout aspect technique ou fonctionnel.

Le dessin ou modèle industriel est important pour une palette de produits tant de masse qu'uniques : depuis les instruments techniques et médicaux jusqu'aux montres, bijoux et autres articles de luxe; depuis les appareils ménagers, jouets, meubles et appareils électriques jusqu'aux voitures et structures architecturales; depuis les motifs textiles jusqu'aux équipements de sport. Le dessin ou modèle industriel s'applique aussi à l'emballage et aux contenants du produit.

En règle générale, un dessin ou modèle industriel consiste en des éléments tridimensionnels, tels que la **forme** du produit, ou bidimensionnels tels que l'aspect **ornemental**, les **motifs** et les **lignes** ou les **couleurs**, ou encore une combinaison de deux ou plusieurs de ces caractéristiques.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/guides\\_manuals.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm). L'essentiel des dessins et modèles industriels, et leur importance pour les entreprises.

**Office de la propriété intellectuelle du Canada.** Page web à l'adresse [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/help/faq\\_id-f.html#1](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_id-f.html#1). Vue d'ensemble des dessins et modèles industriels. Contient une liste des questions les plus fréquemment posées, sous l'angle du Canada. Contient aussi des informations sur d'autres questions en rapport avec la propriété intellectuelle telles que les brevets, les marques, le droit d'auteur ainsi que les topographies de circuits intégrés.

**Guide sur les dessins.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Contient des informations sur ce que sont les dessins et modèles industriels, leur valeur pour l'entreprise et pourquoi et comment les protéger.

## 27. Pourquoi devrais-je protéger mes dessins et modèles?

Nombreuses sont les raisons qui expliquent pourquoi il est important que les entreprises protègent leurs dessins et modèles :

- Le dessin ou modèle d'un article est souvent ce qui donne à l'article son **attrait** et son **pouvoir de séduction** aux yeux des clients, et l'attrait visuel est un facteur clé dans la décision d'achat d'un produit plutôt que d'un autre. Ce principe vaut particulièrement pour les catégories dans lesquelles de nombreux produits remplissent la même fonction, comme par exemple les brosses à cheveux, les couteaux et les lampes, ou encore les voitures et les ordinateurs. Au regard de l'importance commerciale du dessin ou modèle pour le succès du produit, le protéger contre les copies et les imitations par des concurrents devrait faire partie intégrante de la stratégie d'entreprise de tout créateur-concepteur ou fabricant.
- Les dessins ou modèles industriels intelligents sont des **actifs pour l'entreprise** qui peuvent accroître sa valeur commerciale et celle de ses produits. Plus le dessin ou modèle a du succès, plus la valeur de l'entreprise est élevée. Tout comme pour tous les actifs de l'entreprise, ils devraient être convenablement gérés, contrôlés et protégés.
- Le dessin ou modèle industriel joue un rôle de taille dans la **commercialisation** réussie d'une large gamme de produits, contribuant à définir l'image de la marque de l'entreprise. La protection du dessin ou modèle industriel garantit l'exclusivité de son utilisation et est un élément clé de la stratégie de commercialisation de l'entreprise.
- Le dessin ou modèle d'un produit peut aussi constituer une source de revenu supplémentaire pour votre entreprise, grâce aux licences pouvant être concédées à des tiers moyennant le versement d'une redevance, pour les autoriser à l'utiliser, ou en **vendant** le droit lié au dessin ou modèle enregistré.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/guides\\_manuels.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuels.htm). L'essentiel des dessins et modèles industriels, et leur importance pour les entreprises.

**Le guide des dessins industriels - Canada.** Office de la propriété intellectuelle du Canada. Page web à l'adresse [http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/id/idguide-f.pdf](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/id/idguide-f.pdf). Bref aperçu des raisons qui expliquent pourquoi les dessins ou modèles industriels devraient être protégés.

**Guide sur les dessins.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org). Contient des informations sur ce que sont les dessins et modèles industriels, leur valeur pour l'entreprise et pourquoi et comment les protéger.

## 28. Comment protéger mes dessins ou modèles industriels?

Dans la plupart des pays, **un dessin ou modèle industriel doit être enregistré pour pouvoir être protégé** au titre de la législation sur le dessin ou modèle industriel. Pour enregistrer un dessin ou modèle industriel, vous devez remplir une demande auprès de l'**office national (ou régional) de propriété industrielle** du pays (ou de la région) pour lequel vous demandez la protection.

Lorsqu'un dessin ou modèle industriel est protégé par enregistrement, le propriétaire se voit accorder le **droit exclusif de s'opposer à toute copie ou imitation** non autorisée par des tiers. Cela comprend le droit d'empêcher les tiers de **fabriquer, d'offrir, d'importer, d'exporter ou de vendre** tout objet sur lequel est appliqué le dessin ou modèle. Les lois et pratiques du pays ou de la région déterminent la portée réelle de la protection du droit attaché au dessin ou modèle enregistré.

### **Processus d'enregistrement**

Pour enregistrer un dessin ou modèle dans votre propre pays, vous devez normalement suivre les étapes suivantes :

- Remplir la formule de demande que vous obtiendrez auprès de votre **office national de propriété industrielle** (voir l'appendice II pour une liste des sites web des offices de propriété industrielle auprès desquels vous pouvez enregistrer vos dessins ou modèles). Vous devrez aussi présenter des **dessins et/ou photographies du ou des dessins** en question (des formats types sont généralement prescrits).
- Dans certains pays, on peut également vous demander de **déposer une description ou une déclaration écrite de nouveauté** pour le ou les dessins industriels. La description doit généralement être celle du dessin ou modèle et non pas de l'article sur lequel il a été appliqué. Elle doit être précise et correcte s'agissant des éléments qui le distingue des dessins ou modèles similaires antérieurs. Elle doit couvrir tous les aspects esthétiques distincts du dessin ou modèle et doit décrire ses caractéristiques les plus importantes. Dans certains pays, l'examineur peut demander un échantillon du dessin ou modèle pour mieux l'apprécier ou pour mieux en sentir la texture ou la matière.
- **Acquitter la taxe de dépôt appropriée.**
- Vous pouvez choisir de vous attacher les services d'un **agent de la propriété industrielle** pour vous aider à remplir la demande et suivre le processus d'enregistrement. À cet égard, il vous faudra aussi déposer un document certifiant que la personne est habilitée à vous représenter.

Certains offices enregistrent le dessin ou modèle après un examen portant uniquement sur les formalités administratives. D'autres peuvent procéder à des vérifications des dessins ou modèles déjà inscrits au registre, vérifier le critère de nouveauté et/ou d'originalité. De plus en plus d'offices acceptent l'enregistrement sans vérifier le critère de nouveauté et/ou d'originalité.

Une fois le dessin enregistré, il est inscrit au registre des dessins et modèles, publié dans le journal/la gazette/le bulletin officiel des dessins et modèles et un **certificat d'enregistrement du dessin ou modèle** est délivré.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**"The Unregistered Community Design"**. Victor Sáez. Dans *European Intellectual Property Review*, volume 24, décembre 2002, pp. 585-90. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Royaume-Uni. Tél : +44 171 393 7000. Fax : +44 171 393 7030.

**"A Survey of Industrial Design Protection in the European Union and the United States"**. Katrine A. Levin et Monica B. Richman. Dans *European Intellectual Property Review*, 2003. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londres NW3 3PF, Royaume-Uni. Tél : +44 171 393 7000. Fax : +44 171 393 7030.

Dans certains pays/régions il est parfois possible de demander un **report de publication**, auquel cas le dessin ou modèle sera tenu secret pendant un certain temps. Empêcher la publication pendant un certain temps est parfois préférable pour des raisons commerciales stratégiques.

La durée de la protection du dessin ou modèle industriel enregistré varie d'un pays à l'autre, mais est habituellement d'**au moins 10 ans**, voire parfois plus (14 ans par exemple pour les brevets de dessin aux États-Unis, et 25 ans en vertu du droit attaché aux dessins ou modèles communautaires enregistrés dans l'Union européenne). Dans certains pays, les titulaires de droits sont tenus de renouveler la protection de leur dessin ou modèle au bout de quelques années.

D'une manière générale, la personne qui a créé le dessin ou modèle ou, si cette personne travaillait sous contrat, l'employeur de cette personne peut demander l'enregistrement. Le déposant peut être une personne physique (comme par exemple un dessinateur-créateur) ou une personne morale (une entreprise). Dans les deux cas, la demande peut être présentée directement ou par le biais d'un agent. Si vous présentez la demande depuis l'étranger vous pourrez être tenu de passer par un agent dûment habilité par l'office de propriété industrielle du pays dans lequel vous présentez la demande.

### **Dessins et modèles non enregistrés**

Une attention particulière doit être portée à l'Union européenne, où depuis peu la législation permet d'obtenir une protection limitée du dessin ou modèle industriel pour les **dessins et modèles non enregistrés**, et ce pour une durée de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été rendu public au sein de l'Union européenne. Pour une protection plus longue et plus solide, un enregistrement à part entière est nécessaire. La protection accordée au dessin ou modèle non enregistré vise à donner aux entreprises la possibilité de commercialiser leurs produits à l'essai avant d'engager les efforts et les dépenses liés à l'enregistrement des dessins ou modèles, dont bon nombre risquent de ne pas connaître le succès sur le marché. Qui plus est, certains dessins ou modèles peuvent être commercialisés pendant un laps de temps très court, en particulier dans l'industrie de la mode, sans que l'on souhaite à aucun moment les enregistrer.

### **Protéger les dessins et modèles par le droit d'auteur**

Alors que cette section porte principalement sur l'enregistrement des dessins et modèles industriels, il est important de souligner que dans certains pays il peut exister d'autres moyens de protéger les dessins et modèles industriels. En fonction de la législation nationale et du type de dessin ou modèle, une solution possible est celle de la **législation sur le droit d'auteur**. Le droit d'auteur accorde généralement des droits exclusifs sur les œuvres littéraires ou artistiques. Étant donné que dans certains pays les dessins et modèles peuvent être considérés comme des œuvres d'art ou des arts appliqués, la protection par droit d'auteur peut s'appliquer et représenter une solution attrayante pour les PME. Voir la question 31.

### **Protéger les dessins et modèles en tant que marques**

De même, dans certains pays, si un dessin ou modèle industriel fait office de marque sur le marché, alors il

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Foire aux questions sur les dessins ou modèles communautaires.** Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Page web à l'adresse <http://oami.eu.int/fr/design/faq.htm>. Questions et réponses sur différents aspects des dessins et modèles communautaires.

**How to Apply to Register a Design.** Office des brevets du Royaume-Uni.

Page web à l'adresse [www.patent.gov.uk/design/howtoapply/howtoapply2.pdf](http://www.patent.gov.uk/design/howtoapply/howtoapply2.pdf). Informations sur la manière de compléter la formule et de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle au Royaume-Uni, avec des exemples, ainsi que des informations sur la manière de demander l'enregistrement dans d'autres pays.

peut être protégé en tant que marque tridimensionnelle. Cela peut être le cas lorsque la forme du produit ou

son emballage est considéré comme un aspect distinctif des produits fabriqués par l'entreprise en question. Voir la question 82.

### **Concurrence déloyale**

Dans de nombreux pays, les dessins et modèles industriels sont protégés au titre de la législation sur la concurrence déloyale. Ainsi, un dessin ou modèle peut être protégé contre les actes de copie servile et les actes susceptibles de susciter la confusion, les actes d'imitation, l'utilisation de la réputation de tiers, etc. Cependant, la protection au titre de la législation sur la concurrence déloyale est généralement beaucoup plus faible et les atteintes aux droits plus difficiles à prouver.

## 29. Que peut-on enregistrer en tant que dessin ou modèle industriel?

En règle générale, pour être recevable à l'enregistrement, un dessin ou modèle doit remplir l'une ou plusieurs des exigences fondamentales suivantes en fonction de la législation nationale :

- Le dessin ou modèle est "**nouveau**". Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été rendu public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement.
- Le dessin ou modèle est "**original**". Un dessin ou modèle est considéré comme original s'il a été créé par le dessinateur-créateur indépendamment et n'est pas une copie ou une imitation de dessins ou modèles existants.
- Le dessin ou modèle doit posséder un "**caractère individuel**". Cette condition est remplie si l'impression générale du dessin ou modèle sur l'utilisateur averti est différente de l'impression générale faite sur cet utilisateur par un autre dessin ou modèle antérieur (mis à la disposition du public).

Par le passé, le dessin ou modèle protégeable des produits manufacturés concernait des éléments tels que la forme d'une chaussure, le dessin d'une boucle d'oreille ou la décoration d'une théière. Dans le **monde numérique** d'aujourd'hui la portée de la protection est néanmoins en train de se développer pour couvrir davantage de produits et différents types de dessins et modèles. Ils comprennent à présent des éléments tels que les icônes générées par code d'ordinateur, les polices typographiques, ou l'écran graphique sur les moniteurs d'ordinateur, les appareils ménagers ou les téléphones mobiles.

### **Que ne peut-on pas protéger par les droits attachés aux dessins et modèles industriels?**

Les dessins et modèles généralement exclus de l'enregistrement dans de nombreux pays comprennent :

- Les dessins et modèles qui ne remplissent pas les critères de nouveauté, d'originalité et/ou de caractère individuel (comme expliqué plus haut).
- Les dessins et modèles considérés comme exclusivement dictés par la **fonction technique** du produit. Ces éléments techniques ou fonctionnels du dessin ou modèle peuvent être protégés, au cas par cas, par d'autres DPI (par des brevets ou modèles d'utilité, ou encore en tant que secrets d'affaires, par exemple).
- Les dessins et modèles incorporant des **symboles ou emblèmes officiels** (tels qu'un drapeau national).
- Les dessins et modèles considérés comme contraires à l'**ordre public ou aux bonnes mœurs**.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

### **Office de la propriété intellectuelle du Canada.**

Page web à l'adresse [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/id/id\\_qd\\_regis-e.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/id/id_qd_regis-e.html) – section05. Vue d'ensemble de ce qui n'est pas recevable à l'enregistrement en tant que dessin ou modèle industriel.

**Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/guides\\_manuels.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuels.htm). L'essentiel des dessins et modèles industriels, et leur importance pour les entreprises.

En outre, il est important de noter que certains pays excluent de la protection par dessin ou modèle industriel les **produits de l'artisanat**, car la législation sur les dessins et modèles industriels de ces pays demande que le produit sur lequel le dessin ou modèle est appliqué soit un "produit manufacturé" ou qu'il soit reproduit par des "moyens industriels".

En fonction de la législation nationale, d'autres restrictions peuvent s'appliquer quant à ce qui peut ou ne peut pas être enregistré en tant que dessin ou modèle. Il est conseillé de consulter un agent de la propriété industrielle ou l'office national de propriété industrielle concerné.

### ***Dessins et modèles traditionnels***

Les dessins et modèles traditionnels, ainsi que les expressions culturelles traditionnelles (expressions du folklore) d'une manière plus générale, sont souvent considérés comme relevant du "domaine public" par la législation sur la propriété intellectuelle et ne peuvent pas être protégés. Cependant, les adaptations et interprétations contemporaines de dessins traditionnels réalisés par des individus peuvent être suffisamment "originales" et "nouvelles" pour pouvoir prétendre à une protection en tant que dessins ou modèles industriels. Des dessins et modèles d'inspiration traditionnelle ont été enregistrés dans plusieurs pays. La protection de la propriété intellectuelle liée aux adaptations contemporaines des dessins et modèles traditionnels récompense la créativité et l'innovation tournées vers l'avenir.

### 30. Quelle importance y-a-t-il à garder le dessin ou modèle confidentiel avant son enregistrement?

Si vous souhaitez protéger votre dessin ou modèle industriel dans le cadre d'un système d'enregistrement, il est absolument essentiel de garder le dessin ou modèle confidentiel. En effet, le critère le plus important qui doit être respecté pour protéger un dessin ou modèle est celui de la "nouveau". Si vous divulguez votre dessin ou modèle créatif à d'autres, il est conseillé de conclure des accords écrits précisant que le dessin ou modèle est confidentiel. Un dessin ou modèle qui a été divulgué au public au travers, par exemple, d'une publicité dans le catalogue ou la brochure de votre entreprise risque de ne plus être considéré comme "nouveau". Il entre dans le domaine public et ne peut être protégé, à moins que la législation applicable ne prévoit un "délai de grâce".

#### **Le "délai de grâce"**

Dans certains pays, la législation accorde un délai de grâce pour l'enregistrement allant de six mois à un an à compter du moment où le dessin ou modèle est rendu public, divulgué ou publié. Tel est le cas lorsque sont vendus des articles sur lesquels est apposé le dessin ou modèle, lorsqu'ils sont présentés à des salons professionnels, des expositions ou des foires, ou alors lorsque le dessin ou modèle est publié dans un catalogue, une brochure, une publicité, etc. avant le dépôt de la demande d'enregistrement. Pendant ce délai, vous pouvez commercialiser votre dessin ou modèle sans qu'il perde sa "nouveau" et vous pouvez toujours demander l'enregistrement. Cependant, étant donné que cela n'est pas le cas dans tous les pays, et que quoi qu'il advienne ce délai est limité dans le temps, il est conseillé, et c'est là un principe général, de garder le dessin ou modèle confidentiel jusqu'au moment où vous demandez sa protection. Qui plus est, pendant le délai de grâce vous ne bénéficierez d'aucun droit exclusif sur ce dessin ou modèle. Cependant, votre dessin ou modèle pourrait être protégé au titre de la législation sur le droit d'auteur ou la concurrence déloyale, selon les dispositions des législations nationales pertinentes (voir la question 31).

#### **Présenter votre dessin ou modèle dans une exposition ou un salon avant de le protéger**

Au titre de la législation relative aux dessins et modèles industriels des pays dans lesquels il n'existe pas de délai de grâce, il est probable qu'une exception existe qui couvre les expositions et salons, qui permette aux créateurs-dessinateurs de présenter leur dessin ou modèle à l'occasion d'une "exposition certifiée à l'échelle internationale" (le rendant ainsi public) jusqu'à six mois avant la présentation de la demande de protection, sans que le dessin ou modèle perde sa "nouveau" ou son "originalité". Néanmoins, l'entreprise peut être risquée car rares sont les expositions "certifiées à l'échelle internationale". Il est donc conseillé de déposer une demande avant de présenter les dessins ou modèles dans une exposition ou un salon.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/documents/guides\\_manuals.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides_manuals.htm). L'essentiel des dessins et modèles industriels, et l'importance qu'il y a à les garder confidentiels.

**General Information on Industrial Designs in Canada.** Hofbauer Associates. 2002. Hofbauer Associates, 205N – 1455 Lakeshore Rd, Burlington, Ontario, Canada. Tél : +1 905 634 0040. Fax : +1 905 634 9119. E-mail : [info@capatents.com](mailto:info@capatents.com). Document disponible en ligne à l'adresse [www.capatents.com/downloads/O31.pdf](http://www.capatents.com/downloads/O31.pdf). La section 5 du document traite de l'importance de la confidentialité avant et pendant l'enregistrement des dessins et modèles; des accords de confidentialité; des moyens de garantir la confidentialité.

***Principes de base du droit  
d'auteur et des droits connexes***



## 31. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Quelles sont les œuvres protégées par droit d'auteur?

Le droit d'auteur est l'ensemble des lois qui accordent aux auteurs, artistes et autres créateurs la protection de leurs créations littéraires et artistiques, généralement définies comme des "œuvres". Les œuvres pouvant prétendre à une protection par droit d'auteur sont, en règle générale, toutes des créations intellectuelles originales. Elles sont protégées indépendamment de leur qualité et contiennent des guides purement techniques ou des plans de réalisation. Si la législation relative au droit d'auteur ne contient généralement pas une liste exhaustive des œuvres protégées par le droit d'auteur, la quasi-totalité des législations nationales prévoient la protection des œuvres suivantes :

- Œuvres littéraires;
- Œuvres musicales;
- Œuvres d'art;
- Cartes et dessins techniques;
- Œuvres photographiques;
- Films cinématographiques;
- Programmes d'ordinateur;
- Produits multimédia.

Ainsi, les concepteurs de logiciels, les créateurs de sites web, les entreprises multimédia, les agences de publicité, les stations de radio, les maisons d'édition et les chaînes de télévision créent ou diffusent tous régulièrement des œuvres protégées par droit d'auteur et devraient clairement comprendre le type de protection accordé aux œuvres afin de les exploiter correctement. Qui plus est, les entreprises dont l'activité principale n'est pas directement liée à la création ou à la diffusion d'œuvres protégées par droit d'auteur devraient bien comprendre le système du droit d'auteur car le site web de l'entreprise, ses publicités, brochures, modes d'emploi et autres matériels sont généralement protégés par droit d'auteur. En outre, les entreprises doivent faire attention lorsqu'elles utilisent des œuvres protégées par d'autres, telles que des logiciels.

Il est important de noter que la législation relative au droit d'auteur protège uniquement les expressions des idées et pas les idées en elles-mêmes. La créativité protégée par la législation relative au droit d'auteur est la créativité relative au choix et à l'arrangement des mots, notes de musique, couleurs, encodage informatique, etc. Ainsi, l'idée ou l'histoire qui sous-tend deux romans d'amour peuvent être très semblables mais l'évolution de l'histoire et les mots précis utilisés pour la décrire font toute l'originalité de chacun des romans sous l'angle du droit d'auteur.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Guide sur le droit d'auteur.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org/](http://www.ipr-helpdesk.org/). Couvre le droit d'auteur, ce qui peut ou non être considéré comme du droit d'auteur, les droits accordés et d'autres questions connexes.

**Guide sur le droit d'auteur et Internet.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org/](http://www.ipr-helpdesk.org/). Traite des aspects pratiques du droit d'auteur appliqué à Internet, et de l'utilisation des œuvres soumises à droit d'auteur.

**Vos logiciels et les moyens de les protéger : Un guide destiné aux petites entreprises relatif à la protection des logiciels qu'elles ont développés.** Commission européenne. Le document peut être téléchargé à l'adresse [ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure\\_ipr\\_software\\_protection\\_fr.pdf](http://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_fr.pdf).

**Guide pratique sur l'affranchissement des droits à l'intention des producteurs en multimédias.** Ministère du Patrimoine canadien et Association des producteurs multimédias interactif du Canada. Page web à l'adresse [www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/pubs/ic-ci/pubs/copymm\\_f.htm](http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/pubs/ic-ci/pubs/copymm_f.htm). Instrument principalement destiné aux producteurs qui travaillent avec les nouveaux média; également utile pour quiconque s'intéresse à la production et à l'exploitation des nouveaux média.

**Ladas & Parry Guide to Statutory Protection for Computer Software in the United States.** Ladas & Parry. Page web à l'adresse [www.ladas.com/Patents/Computer/Computer.USA.html](http://www.ladas.com/Patents/Computer/Computer.USA.html). Traite notamment des questions de protection du droit d'auteur pour les logiciels informatiques.

**Information Sheets.** Australian Copyright Council (Conseil australien du droit d'auteur). Page web à l'adresse [www.copyright.org/au/page3.htm](http://www.copyright.org/au/page3.htm). Principes de base du droit d'auteur tel qu'appliqué en Australie.

## 32. Quels sont les droits des entreprises impliquées dans l'exécution, la radiodiffusion et la production d'enregistrements musicaux?

Au cours des 50 dernières années, un nouveau domaine de droits lié au droit d'auteur s'est rapidement développé. Ce que l'on appelle les "**droits connexes**" se sont développés autour des œuvres soumises à droit d'auteur, et confèrent des droits similaires, bien que souvent plus limités et de plus courte durée, aux :

- **Artistes interprètes ou exécutants** (tels que les acteurs ou les musiciens) dans leurs représentations ou exécutions;
- **Producteurs d'enregistrements sonores** (enregistrements sur cassette et disques compacts, par exemple) dans leurs enregistrements;
- **Organismes de radiodiffusion** dans leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

Les "droits connexes" se distinguent du "droit d'auteur" en ce sens qu'ils appartiennent à des titulaires considérés comme des intermédiaires dans la production, l'enregistrement ou la diffusion des œuvres. Le lien avec le droit d'auteur existe du fait que les trois catégories de titulaires de droits connexes fonctionnent comme des auxiliaires dans le processus de création intellectuelle et de diffusion en prêtant leur assistance aux auteurs des œuvres pour la communication de celles-ci au public. Un musicien interprète une œuvre musicale écrite par un compositeur; un acteur exécute un rôle dans une pièce écrite par un dramaturge; les producteurs de phonogrammes, en d'autres termes "l'industrie du disque", enregistrent et produisent des chansons et de la musique écrites par des auteurs et des compositeurs, jouées par des musiciens et chantées par des artistes; les organismes de radiodiffusion diffusent des œuvres et des phonogrammes à partir de leurs stations de radiodiffusion.

Si votre entreprise repose sur l'une quelconque de ces activités, ou si vous êtes un utilisateur régulier de ce type de services, alors vous devez comprendre qu'il existe d'importants DPI qui ne peuvent être utilisés sans l'autorisation du titulaire des droits. L'obtention de cette permission exige invariablement le paiement de redevances ou d'une rémunération.

Comme dans le cas du droit d'auteur, les droits connexes s'obtiennent sans qu'il y ait à accomplir de formalités particulières telles que l'enregistrement, la présentation ou l'apposition d'un quelconque avis, par exemple, sur un phonogramme.

Malgré tout, il est conseillé d'apposer sur les phonogrammes un avis qui contienne les trois éléments suivants :

- Une lettre P majuscule dans un cercle;
- Le nom du titulaire du droit exclusif; et
- L'année de première publication du phonogramme.

---



---

### RÉFÉRENCES

---



---

**International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)**. Site web à l'adresse [www.ifpi.org](http://www.ifpi.org). Ressources, liens, publications, nouvelles et informations utiles sur les droits liés à la propriété intellectuelle, les atteintes aux droits et les moyens de faire respecter les droits dans l'industrie des enregistrements.

**Enquête sur la protection nationale des interprétations et exécutions audiovisuelles**. OMPI. 2003. Page web à l'adresse [www.wipo.int/documents/fr/meetings/2003/avp\\_im/pdf/avp\\_im\\_03\\_2.pdf](http://www.wipo.int/documents/fr/meetings/2003/avp_im/pdf/avp_im_03_2.pdf). Donne les principales caractéristiques de la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles fixées.

**La protection des organismes de radiodiffusion**. OMPI. 2002.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/documents/fr/meetings/2002/scrr/pdf/scrr7\\_8.pdf](http://www.wipo.int/documents/fr/meetings/2002/scrr/pdf/scrr7_8.pdf). Informations techniques de base sur l'évolution du secteur de la radiodiffusion depuis l'adoption de la Convention de Rome en 1961; portée et activités des organismes de radiodiffusion dans le domaine de la transmission de programmes; objet et portée de la protection de ces organismes.

**Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)**. Site web à l'adresse [www.cisac.org](http://www.cisac.org). Base de connaissances sur la propriété intellectuelle et sur l'administration collective des droits pour les membres de la CISAC. La CISAC regroupe 199 sociétés d'auteurs dans 103 pays.

**Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)**. OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/copyright/fr/activities/wct\\_wppt/pdf/wct\\_wppt.pdf](http://www.wipo.int/copyright/fr/activities/wct_wppt/pdf/wct_wppt.pdf). Informations sur les dispositions et le statut de ces traités.

### 33. Comment protéger mes œuvres? Quels sont les droits conférés par le droit d'auteur?

Contrairement à d'autres DPI qui exigent un enregistrement, le droit d'auteur pour être conféré n'implique pas de procédure officielle. Une œuvre créée est considérée comme protégée par droit d'auteur dès lors qu'elle existe. Au titre des conventions internationales (en particulier la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques) les œuvres littéraires et artistiques sont protégées sans aucune formalité dans les pays parties à ces conventions. Il n'existe donc pas de système international au titre duquel demander la protection par droit d'auteur dans plusieurs pays différents.

Cependant, nombre de pays disposent d'un office national du droit d'auteur et certaines législations nationales permettent l'enregistrement des œuvres pour, par exemple, identifier et distinguer les titres des œuvres. Dans certains pays, l'enregistrement peut aussi servir de commencement de preuve devant les tribunaux en cas de litige portant sur le droit d'auteur.

#### **Droits exclusifs**

Les **créateurs originaux** d'œuvres protégées par droit d'auteur ont le **droit exclusif** d'utiliser l'œuvre ou d'autoriser son utilisation à des conditions convenues. Le créateur de l'œuvre peut interdire ou autoriser :

- Sa **reproduction** sous diverses formes, par exemple sous forme d'imprimés ou d'enregistrements sonores;
- Sa **distribution** initiale au public par la vente ou autre transfert de titularité sur les copies tangibles;
- La **location** de copies au public (pour les programmes d'ordinateur et les phonogrammes, ainsi que pour les œuvres audiovisuelles);
- Son **exécution en public**, pour les pièces de théâtre ou œuvres musicales;
- Son **enregistrement**, par exemple sous forme de disques compacts, cassettes ou cassettes vidéo;
- Sa **radiodiffusion** par radio, câble ou satellite;
- Sa **traduction** en d'autres langues ou son **adaptation**, consistant par exemple à transformer un roman en scénario de film.

---

---

### RÉFÉRENCES

---

---

**Portail de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits connexes.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/copyright/fr/index.html](http://www.wipo.int/copyright/fr/index.html). Informations et liens, y compris les questions les plus fréquemment posées sur le droit d'auteur.

**La protection par le droit d'auteur, ou comment tirer profit de la créativité littéraire ou artistique.** OMPI. 2003. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo\\_magazine/01\\_2003.pdf](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo_magazine/01_2003.pdf). Bref aperçu du droit d'auteur et des industries du droit d'auteur. Traite aussi de ce que les entreprises doivent faire pour veiller à utiliser leurs œuvres protégées dans le respect de la législation sur le droit d'auteur.

**Copyright Basics.** Office américain du droit d'auteur. Page web à l'adresse [www.copyright.gov/circs/circ1.html](http://www.copyright.gov/circs/circ1.html). Vue d'ensemble du droit d'auteur tel qu'appliqué aux États-Unis. Couvre ce qui peut être protégé, la portée et la durée de la protection, le transfert du droit d'auteur, l'enregistrement, les procédures, etc.

De nombreuses œuvres créatives protégées par le droit d'auteur nécessitent, pour être diffusées, des efforts massifs du point de vue de la distribution, des communications et des investissements financiers (c'est le cas par exemple des publications, enregistrements sonores et films) : aussi, souvent les créateurs **concèdent sous licence les droits** sur leurs œuvres à des personnes physiques ou à des sociétés mieux équipées pour commercialiser les œuvres en contrepartie d'une rémunération. Cette rémunération, qui est souvent subordonnée à l'utilisation effective de l'œuvre, porte le nom de **redevance de droit d'auteur**.

Ces **droits patrimoniaux** ont une durée généralement limitée à 50 ans après le décès du créateur. Dans de nombreux pays, la législation nationale prévoit une durée plus longue. Cette limitation de la durée de protection permet aux créateurs et à leurs héritiers de retirer des avantages financiers de l'œuvre pendant une durée raisonnable. La protection par le droit d'auteur comprend aussi des droits moraux, notamment le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre, et le droit de s'opposer à des modifications de l'œuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du créateur.

Le **créateur** – ou **titulaire du droit d'auteur** sur une œuvre – peut **faire valoir ses droits** en s'adressant aux autorités administratives et aux tribunaux pour faire inspecter les lieux à la recherche des éléments qui prouveront la production ou la possession d'exemplaires confectionnés illégalement – "piratés" – d'œuvres protégées. Le titulaire peut s'adresser aux tribunaux pour faire cesser ces activités illégales, ainsi que pour obtenir réparation du dommage qu'il a subi sous forme de perte de gain et d'atteinte à sa réputation.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Guide sur le droit d'auteur.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org/](http://www.ipr-helpdesk.org/). Couvre le droit d'auteur, ce qui peut ou ne peut pas être considéré comme du droit d'auteur, les droits concédés et d'autres questions connexes.

**Information Sheets.** Australian Copyright Council (Conseil australien du droit d'auteur). Page web à l'adresse [www.copyright.org.au/page3.htm](http://www.copyright.org.au/page3.htm). Principes de base du droit d'auteur tel qu'appliqué en Australie.

### 34. Qu'est-ce que la gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes?

Dans de nombreux cas, pour des raisons pratiques liées à certaines formes d'utilisation, la gestion individuelle des droits est pour ainsi dire impossible. L'auteur est matériellement incapable de contrôler toutes les utilisations faites de son œuvre. Par exemple, il n'est pas en mesure de prendre contact avec chaque station de radio ou de télévision pour négocier les licences et la rémunération afférentes à l'utilisation de l'œuvre. De même, un organisme de radiodiffusion peut difficilement chercher à obtenir l'autorisation expresse de tous les auteurs à chaque fois qu'il souhaite utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur. En moyenne, une chaîne de télévision diffuse 60 000 œuvres musicales chaque année; il faudrait donc prendre contact avec des milliers de titulaires de droits pour obtenir leur autorisation. L'impossibilité pratique dans laquelle se trouvent aussi bien les titulaires de droits que les utilisateurs de gérer ces activités individuellement rend nécessaires les **organisations de gestion collective**, qui ont pour mission de rapprocher les utilisateurs et les titulaires de droits notamment dans ces secteurs clés.

La gestion collective est l'exercice du droit d'auteur et des droits connexes par des organismes qui agissent dans l'intérêt et au nom des titulaires de droits.

#### **Quels sont les droits les plus couramment gérés collectivement?**

Les droits les plus usuellement gérés par les organisations de gestion collective comprennent :

- Le droit d'interprétation et d'exécution publiques (la musique jouée ou interprétée dans des discothèques, des restaurants et autres lieux publics);
- Le droit de radiodiffusion (en direct et sur la base d'interprétations ou d'exécutions enregistrées à la radio et à la télévision);
- Les droits de reproduction mécanique d'œuvres musicales (la reproduction d'œuvres sur disque compact, bande, disque vinyle, cassette, minidisque ou autre support d'enregistrement);
- Les droits d'interprétation ou d'exécution d'œuvres dramatiques (pièces de théâtre);
- Le droit de reproduction reprographique d'œuvres littéraires et musicales (photocopie);
- Les droits connexes (les droits à rémunération des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes pour la radiodiffusion ou la communication au public de leurs phonogrammes).

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes.** OMPI.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/about-ip/fr/collective\\_mngt.html](http://www.wipo.int/about-ip/fr/collective_mngt.html). Contient des liens vers des informations sur le droit d'auteur et la gestion collective, son utilité et son utilisation dans différents domaines.

**Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC).** Site web à l'adresse [www.cisac.org](http://www.cisac.org). Base de connaissances sur la propriété intellectuelle et sur l'administration collective des droits pour les membres de la CISAC. La CISAC regroupe 199 sociétés d'auteurs dans 103 pays.

### **Comment fonctionne la gestion collective?**

Il existe divers types d'organisations de gestion collective ou de groupements d'organisations, en fonction des catégories d'œuvres concernées (musique, œuvres dramatiques, productions multimédias, etc.), qui gèrent collectivement divers types de droits.

Les **organisations de gestion collective** "traditionnelles" agissent au nom de leurs membres, négocient les tarifs et modalités d'utilisation avec les utilisateurs, délivrent des autorisations d'utilisation, perçoivent et répartissent les redevances. Le titulaire des droits ne participe directement à aucune de ces activités.

Les **centres d'acquittement des droits** délivrent aux utilisateurs des licences qui reflètent les conditions d'utilisation des œuvres et les modalités de rémunération fixées individuellement par chacun des titulaires de droits membres du centre (dans le domaine de la reprographie, par exemple, les auteurs d'œuvres écrites telles que livres, magazines et autres périodiques). Dans ce cas, le centre remplit les fonctions d'un agent pour le titulaire de droits qui prend une part directe à la gestion en fixant les modalités d'utilisation de ses œuvres.

Les "**guichets uniques**" sont une sorte d'alliance de différentes organisations de gestion collective qui proposent aux utilisateurs une source centralisée pour se procurer des autorisations facilement et rapidement. On constate actuellement une recrudescence d'organismes de ce type, face à la popularité croissante des productions multimédias (productions composées ou créées à partir de plusieurs catégories d'œuvres, y compris des logiciels informatiques) qui requièrent une multitude d'autorisations différentes.

## 35. Comment puis-je mieux comprendre le système du droit d'auteur de mon pays?

Si votre entreprise est directement impliquée dans ce que l'on appelle les industries du droit d'auteur, comme par exemple la création, la publication, l'enregistrement, la distribution ou la vente d'œuvres protégées par droit d'auteur ou droits connexes, vous devriez vous assurer de connaître vos droits et de prendre les mesures appropriées pour exercer, concéder sous licence et faire respecter ces droits. Mais même si vous n'êtes pas directement impliqué dans les industries du droit d'auteur, il est possible que votre entreprise produise à l'occasion des œuvres protégées par le droit d'auteur ou par des droits connexes. Les publications d'entreprise, brochures, sites web, publicités télévisées ou dans les journaux, ou encore les vidéos de commercialisation sont susceptibles d'être protégés au titre de la législation relative au droit d'auteur.

Dans les deux cas, si vous pensez que votre entreprise a créé des œuvres protégées par droit d'auteur ou droits connexes et que vous souhaitez maximiser les retombées de ces œuvres, il serait prudent de vous attacher les conseils de votre office national du droit d'auteur ou d'un avocat spécialisé dans le droit d'auteur. Parmi les questions que vous pourriez poser pour mieux comprendre le système du droit d'auteur dans votre pays, peuvent être citées :

**Existe-t-il un registre du droit d'auteur?** En règle générale, la protection du droit d'auteur est automatique et n'est pas subordonnée à l'enregistrement. Cependant, dans certains pays il existe un registre du droit d'auteur et enregistrer votre œuvre dans ce registre serait une décision avisée, étant donné que cela pourrait considérablement vous aider en cas de litige portant, par exemple, sur la titularité de l'œuvre.

**Qui est titulaire des droits?** Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre est généralement le créateur ou l'auteur original de l'œuvre. Il existe néanmoins des exceptions à cette règle. Dans certains pays les droits patrimoniaux sur une œuvre soumise à droit d'auteur sont considérés comme initialement dévolus à l'employeur/producteur, alors que dans certains autres ils sont considérés comme cédés ou transférés à l'employeur/producteur. Il serait donc judicieux de s'informer sur la réglementation précise de votre pays et, le cas échéant, d'inclure un libellé approprié pour préciser le transfert des droits dans votre contrat de travail.

**Quels sont mes droits?** Les droits exclusifs concédés aux auteurs et aux titulaires de droits au titre de la législation nationale sur le droit d'auteur peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, les droits exclusifs recouvrent généralement le droit de reproduction (droit de faire des copies), le droit de représentation ou d'exécution en public, le droit de radiodiffusion et le droit d'adaptation. Qui plus est, un nombre croissant de pays accordent aux titulaires de droits des droits relatifs à la distribution de leurs œuvres sur Internet ainsi qu'une protection contre le contournement des mesures de protection technologique. Ainsi, il serait judicieux d'identifier les droits concédés par votre législation nationale sur le droit d'auteur afin que votre entreprise tire pleinement parti de la protection du droit d'auteur et des droits connexes.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Adresses de sites web d'offices du droit d'auteur.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/news/fr/links/cr\\_Web.htm](http://www.wipo.int/news/fr/links/cr_Web.htm). Adresses des sites web des administrations nationales du droit d'auteur donnant accès à la législation sur le droit d'auteur dans divers pays.

**Guide sur les créations d'employés.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org), sous le titre Droit d'auteur. Vue d'ensemble de la situation des droits de propriété intellectuelle pour diverses créations d'employés et du moyen de transférer les droits à un employé, et à un employeur, en insistant sur les directives de l'UE.

**A Guide to Digital Rights Management.** Department of Communications, Information Technology and the Arts (DCITA) et Australian Interactive Multimedia Industry Association (AIMIA). Page web à l'adresse [www.dcita.gov.au/drm/index.html](http://www.dcita.gov.au/drm/index.html). Gestion des droits numériques, questions juridiques connexes et études de cas, ainsi que des instruments pratiques et des matrices de référence.

**Comment obtenir la protection internationale de mes œuvres?** Si le pays dont vous êtes ressortissant ou résident a ratifié les conventions internationales conclues dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes et administrées par l'OMPI, telles que la Convention de Berne, ou s'il est Membre de l'Organisation mondiale du commerce et a respecté ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, votre œuvre protégée par droit d'auteur jouira automatiquement d'une protection dans un grand nombre de pays (plus de 150). Dans le cas contraire, il est possible que des accords réciproques aient été conclus entre votre pays et d'autres pays qui concèdent des droits semblables.

**Comment devrais-je concéder mes œuvres sous licence?** Si vous souhaitez concéder votre œuvre sous licence à des utilisateurs tels que des radiodiffuseurs, des éditeurs, voire même des établissements de divertissement de toute sorte, allant des bars aux boîtes de nuit, il pourrait s'avérer judicieux de devenir membre d'une société de gestion collective. Les organisations de gestion collective surveillent les utilisations faites des œuvres pour le compte de leurs créateurs et se chargent de négocier des licences et de collecter la rémunération due. Elles sont particulièrement courantes dans le domaine des œuvres musicales et littéraires, où un grand nombre d'utilisateurs peut utiliser la même œuvre et où il serait difficile, tant pour les titulaires des droits que pour les utilisateurs, d'obtenir l'autorisation nécessaire pour chaque utilisation, et de les surveiller. En l'absence de sociétés de gestion collective, des accords de licence doivent être négociés individuellement avec le preneur de licence. Les conseils d'experts peuvent être utiles pour obtenir des conditions de licence avantageuses. Pour de plus amples informations sur la concession sous licence des œuvres soumises à droit d'auteur voir la question 46.

**Comment devrais-je faire respecter mes droits?** Le créateur d'une œuvre a le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre. Si vous découvrez qu'une personne utilise vos œuvres soumises à droit d'auteur sans autorisation vous pouvez faire respecter vos droits par voie administrative et devant les tribunaux. Dans de nombreux pays, des mesures à la frontière sont aussi disponibles pour empêcher l'importation de marchandises soumises à droit d'auteur piratées. Les conseils d'experts tels qu'un agent ou un avocat en propriété intellectuelle, de l'office du droit d'auteur ou de l'administration des douanes seraient indispensables en cas d'atteinte à vos œuvres. Certaines œuvres telles que les logiciels, phonogrammes et œuvres audiovisuelles peuvent contenir des mesures de protection technologique (cryptages, systèmes d'accès conditionnel, par exemple) destinées à les préserver d'une utilisation sans licence. Ces systèmes sont des moyens permettant aux titulaires des droits de limiter l'accès aux clients qui acceptent certaines conditions d'utilisation des œuvres ainsi que le paiement demandé pour les utiliser.

### 36. Quelles sont les questions que je dois prendre en compte en tant qu'utilisateur d'œuvres protégées par le droit d'auteur?

Pour certaines entreprises, l'utilisation ou l'exploitation d'œuvres, d'enregistrements sonores, d'émissions radiodiffusées ou d'interprétations ou d'exécutions d'œuvres protégées par le droit d'auteur occupe une place essentielle dans les activités quotidiennes. Cela peut être le cas de stations de radiodiffusion, maisons d'édition, bibliothèques, magasins ou discothèques. Pour d'autres entreprises, il peut s'agir simplement d'un outil occasionnel utilisé pour améliorer les publications, les sites web et d'autres méthodes de vente de l'entreprise. Pour d'autres encore, l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur peut être limitée à celle de leur logiciel informatique. Dans tous ces cas, il conviendrait éventuellement de prendre les questions suivantes en considération :

**Ai-je besoin d'une licence?** Probablement la chose la plus importante pour une entreprise utilisant ou commercialisant des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des droits connexes est de savoir si une licence est nécessaire pour mener ces activités. En règle générale, toute utilisation ou exploitation commerciale d'œuvres protégées par ces droits est soumise à l'obtention d'une licence ou à la cession des droits par le titulaire. Cela concerne des activités aussi diverses que l'utilisation d'une chanson célèbre dans une publicité à la télévision, la vente ou la distribution de CD et de DVD ou encore l'utilisation d'un logiciel dans les ordinateurs d'une entreprise. Pour ce qui est de la concession sous licence, vous devez déterminer si les droits sont administrés par un organisme de gestion collective ou directement par l'auteur ou le producteur et négocier un contrat de licence avant d'utiliser ou d'exploiter un produit. N'oubliez pas qu'un litige pour violation du droit d'auteur peut être très coûteux et il serait indiqué de prendre ces questions en considération avant de vous mettre et de mettre votre entreprise en difficulté. Vous souhaitez aussi éventuellement bénéficier de conseils sur les clauses de votre contrat de licence avant de le signer. Les produits, comme un logiciel de série, sont souvent concédés sous licence à l'achat. Les clauses et conditions de votre contrat de licence figurent dans le paquet, que vous êtes libre de renvoyer si vous ne les acceptez pas.

**Existe-t-il une société de gestion collective?** Les sociétés de gestion collective facilitent considérablement la procédure d'obtention de licences pour plusieurs œuvres. Plutôt que de traiter directement avec chaque auteur ou titulaire de droit, les utilisateurs ont, grâce aux sociétés de gestion collective, une source centralisée où ils peuvent négocier les tarifs et les modalités d'utilisation et où ils peuvent obtenir facilement et rapidement des autorisations. Ces dernières années, l'émergence de centres multiservices regroupant plusieurs sociétés de gestion collective susceptibles de délivrer des autorisations facilement et rapidement est considérée comme particulièrement utile pour les productions multimédia pour lesquelles toute une série d'autorisations est nécessaire. Traiter, dans la mesure du possible, avec les sociétés de gestion collective peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et de réaliser des économies. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les sociétés de gestion collective menant des activités dans votre pays auprès du bureau du droit d'auteur de votre pays.

**Puis-je utiliser librement les œuvres publiées sur l'Internet?** On croit souvent, à tort, que les œuvres publiées sur l'Internet relèvent du domaine public et peuvent donc être librement utilisées par tout le monde sans l'autorisation du titulaire du droit. Toute œuvre protégée par le droit d'auteur ou des droits connexes, qu'il s'agisse de compositions musicales, de produits multimédia, d'articles de journaux ou de productions audiovisuelles, dont le délai de protection n'a pas expiré, bénéficie de cette protection, qu'elle soit publiée sur papier ou sur un autre support, par exemple, l'Internet. En tout état de cause, vous devez généralement demander l'autorisation du titulaire du droit avant d'utiliser l'œuvre. De même, une autorisation est requise si votre PME se consacre à la publication ou à la diffusion sur son site web d'œuvres, d'enregistrements sonores, d'émissions radiodiffusées ou d'interprétations ou d'exécutions d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Guidelines for Creating a Policy for Copyright Compliance.** Copyright Clearance Center Inc. Page web à l'adresse [www.copyright.com/PDFs/Guidelines.pdf](http://www.copyright.com/PDFs/Guidelines.pdf). Lignes directrices pour aider à définir et mettre en œuvre des mesures destinées à garantir le respect du droit d'auteur et à éviter l'atteinte aux droits par une entreprise ou un organisme. Contient des liens vers d'autres ressources sur le droit d'auteur.



***Principes de base  
des secrets d'affaires***



### 37. Qu'est-ce qu'un secret d'affaires?

Toutes les entreprises ont des secrets d'affaires. Certaines sont à ce point conscientes de leur importance qu'elles adoptent des stratégies strictes destinées à garantir leur protection contre toute divulgation susceptible d'être préjudiciable à l'entreprise. Nombreuses sont celles qui n'en prennent conscience qu'au moment où leurs concurrents essaient d'obtenir leurs listes de clients, les résultats de leurs recherches ou leurs plans de commercialisation ou encore tentent de débaucher leurs employés pour utiliser leur précieux savoir-faire. Ce n'est qu'alors qu'il apparaît comme une évidence qu'elles ont quelque chose de précieux à protéger.

D'une manière générale, tout **renseignement commercial confidentiel** qui donne à une entreprise un avantage concurrentiel peut être considéré comme un secret d'affaires. L'utilisation non autorisée de tels renseignements par des personnes autres que le détenteur est considérée comme une pratique déloyale et une violation du secret d'affaires. Si, en fin de compte, la détermination des renseignements qui relèvent du secret d'affaires dépend des circonstances propres à chaque cas, il est évident que les pratiques déloyales en ce qui concerne les renseignements confidentiels comprennent l'espionnage industriel ou commercial, la rupture de contrat et l'abus de confiance.

La création d'un secret d'affaires implique généralement l'engagement de dépenses et n'est pas un phénomène connu de tous dans la branche. Même les informations négatives, telles que les possibilités de recherche qui ont été étudiées et jugées inutiles, peuvent constituer un secret d'affaires. La liste qui suit contient quelques exemples de catégories de renseignements qui peuvent être considérés comme des secrets d'affaires :

- Procédés de fabrication, techniques et savoir-faire;
- Compilations de données, comme par exemple les listes de clients;
- Motifs, dessins, schémas, cartes;
- Algorithmes, procédés mis en place dans les programmes d'ordinateurs et les programmes informatiques à proprement parler;
- Formules pour la production de produits;
- Stratégies commerciales, plans de développement, plans d'exportation, plans de commercialisation;
- Informations financières;
- Dossiers personnels;
- Manuels;
- Ingrédients;
- Informations sur les activités de recherche-développement.

---

---

### RÉFÉRENCES

---

---

**The Trade Secrets Homepage.** R. Mark Halligan. Page web à l'adresse <http://my.execpc.com/~mhalign/iindex.html>. Lectures et liens vers diverses ressources sur les secrets d'affaires, y compris une définition, évaluation, classification et un audit des secrets d'affaires.

**Les secrets d'affaires n'ont pas de prix : protégez-les.** OMPI. 2002.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo\\_magazine/04\\_2002.pdf](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf). Souligne l'importance de la protection des secrets d'affaires pour les entreprises. Traite aussi de ce qui constitue les secrets d'affaires, avec quelques exemples.

### **Protection des secrets d'affaires**

Contrairement aux brevets, les secrets d'affaires se protègent sans enregistrement, c'est-à-dire qu'ils se protègent sans formalités de procédure. Aussi, un secret d'affaires peut-il être protégé pour une durée illimitée pour autant que les renseignements restent confidentiels. C'est pourquoi la protection des secrets d'affaires peut sembler particulièrement attrayante pour les PME. Toutefois, certaines conditions doivent être réunies pour que les renseignements soient considérés comme un secret d'affaires. Réunir ces conditions peut se révéler plus difficile et coûteux qu'il n'y paraît à première vue. Même si les conditions varient d'un pays à l'autre, certaines normes générales sont énoncées à l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce :

- Les renseignements doivent être secrets (en ce sens qu'ils ne sont généralement pas connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles);
- Ils doivent avoir une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;
- Ils doivent avoir fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables destinées à les garder secrets (par exemple, par des clauses de confidentialité dans les contrats des employés, des accords de non-divulgaration, etc.).

Parmi les exemples notoires de renseignements commerciaux confidentiels protégés en tant que secrets d'affaires figurent la formule de fabrication du Coca-Cola et le code source de Windows.

### 38. Comment élaborer une stratégie en matière de secrets d'affaires pour mon entreprise?

Les secrets d'affaires sont largement utilisés par les PME. En fait, nombre de PME dépendent presque exclusivement des secrets d'affaires pour la protection de leur propriété intellectuelle (bien que dans nombre de cas elles ne sont même pas conscientes du fait que les secrets d'affaires sont juridiquement protégés). Il est de ce fait important de veiller à ce que les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement leurs secrets d'affaires. Parmi ces mesures peuvent être citées :

- Adopter un programme de sécurité et de protection de l'information à l'échelle de l'entreprise.
- Former des employés aux politiques de l'entreprise en matière de divulgation des renseignements confidentiels, avec des définitions et des lignes directrices claires sur l'accès aux renseignements confidentiels, leur gestion, protection, distribution, étiquetage et/ou leur éventuelle divulgation.
- Identifier des secrets d'affaires et les classer par ordre prioritaire sur la base de leur valeur et de leur sensibilité.
- Se demander si un secret d'affaires peut être protégé par le biais d'un DPI formellement enregistré, tel qu'un brevet, et dans l'affirmative voir s'il ne serait pas mieux protégé de cette manière.
- Veiller à ce qu'un nombre limité de personnes connaissent ou aient accès aux renseignements confidentiels précieux pour l'entreprise et que toutes celles qui y ont accès soient conscientes qu'il s'agit de renseignements confidentiels.
- Ajouter des accords de confidentialité aux contrats des employés. Au titre de la législation de nombreux pays, les employés sont tenus au devoir de confidentialité vis-à-vis de leur employeur même en l'absence de tels accords. Le devoir de confidentialité sur les secrets de l'employeur reste généralement valable, au moins pendant un certain temps, même une fois que l'employé a quitté son emploi.
- Signer des accords de non-divulgation avec les partenaires commerciaux dès lors que des renseignements confidentiels sont divulgués. Voir la question 51.
- Établir un système efficace de gestion des informations numériques sur le réseau interne de l'entreprise, avec des mesures techniques, un logiciel et un cryptage pour limiter l'accès aux renseignements classifiés, un système de surveillance de la communication et de divulgation des renseignements, ainsi qu'un système destiné à empêcher ou suivre l'accès aux renseignements confidentiels.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**The Trade Secrets Audit.** R. Mark Halligan. Page web à l'adresse <http://my.execpc.com/~mhallign/tradesecc.html>. Liste de contrôle pour l'identification des secrets d'affaires potentiels.

**Secrets commerciaux : cadre politique et pratiques recommandées.** OMPI. 2002.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo\\_magazine/05\\_2002.pdf](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo_magazine/05_2002.pdf). Se concentre sur les différents moyens de protéger les secrets d'affaires.

**How to Classify Trade Secrets.** R. Mark Halligan. Page web à l'adresse <http://my.execpc.com/~mhallign/protect.html>. Inclut six facteurs devant être pris en considération à l'heure de classer les secrets d'affaires pour adopter une stratégie de protection adaptée.

### 39. Quand est-il souhaitable de protéger des renseignements en tant que secrets d'affaires?

Les secrets d'affaires entrent essentiellement dans deux catégories. D'une part, les secrets d'affaires peuvent concerner les inventions ou les procédés de fabrication qui ne remplissent pas les critères de brevetabilité et ne peuvent donc être protégés en tant que secrets d'affaires. On pourrait classer dans cette catégorie les listes de clients ou les procédés de fabrication qui ne présentent pas un caractère suffisamment inventif pour faire l'objet d'un brevet (bien qu'ils puissent être protégés en tant que modèles d'utilité – voir la question 12). D'autre part, les secrets d'affaires peuvent concerner les inventions qui rempliraient les critères de brevetabilité et pourraient donc être protégés par un brevet. Dans ce cas, la PME doit faire un choix : breveter l'invention ou la garder en tant que secret d'affaires.

Parmi les avantages présentés par les secrets d'affaires peuvent être cités:

- La protection du secret d'affaires a l'avantage de ne pas être limitée dans le temps (les brevets durent en général jusqu'à 20 ans). Elle peut donc continuer indéfiniment, aussi longtemps que le secret n'a pas été révélé au public;
- Les secrets d'affaires n'impliquent pas de frais d'enregistrement (bien que les efforts déployés pour garder les renseignements secrets puissent avoir un coût élevé, y compris l'introduction de mesures technologiques de protection);
- Les secrets d'affaires produisent immédiatement leurs effets;
- La protection des secrets d'affaires ne nécessite pas le respect de certaines formalités telles que la divulgation des renseignements à une administration gouvernementale.

Toutefois, la protection de renseignements commerciaux confidentiels en tant que secrets d'affaires comporte certains inconvénients concrets, notamment lorsque les renseignements remplissent les critères de brevetabilité .

- Si le secret est contenu dans un produit novateur, des tiers sont susceptibles de l'examiner, de le démonter et de l'analyser (c'est-à-dire, de le "désosser") afin de découvrir le secret et de pouvoir ensuite l'utiliser à des fins commerciales. Seuls les brevets et les modèles d'utilité peuvent conférer ce type de protection.
- Une fois le secret divulgué, n'importe qui peut y accéder et l'utiliser à volonté;
- Un secret d'affaires est plus difficile à faire respecter qu'un brevet. Le niveau de protection accordé aux secrets d'affaires varie sensiblement d'un pays à l'autre, mais est généralement considéré comme faible, particulièrement en regard de la protection offerte par un brevet;
- Un secret d'affaires peut être breveté par une personne autre que celle qui a mis au point les renseignements pertinents par des moyens licites.

---

## RÉFÉRENCES

---

**Patents vs. Trade Secrets.** Howard M. Eisenberg. 2000. Université de Yale, Bureau de la recherche coopérative. Page web à l'adresse [www.yale.edu/ocr/invent\\_guidelines/patent\\_vs\\_trade\\_secret.html](http://www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/patent_vs_trade_secret.html). Compare les secrets d'affaires aux brevets, traite des avantages de chacun et se demande comment opter pour l'une ou l'autre de ces deux possibilités de protection.

**Protéger les secrets d'affaires de votre entreprise.** OMPI.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/ip\\_business/trade\\_secrets/trade\\_secrets.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm). Protection des secrets d'affaires, mesures de précaution devant être prises par les PME, choix entre les brevets et les secrets d'affaires, cas de figure dans lesquels les PME peuvent bénéficier d'une protection en tant que secrets d'affaires, ainsi que des liens et des lectures supplémentaires.

***Principes de base  
des indications géographiques***



## 40. Que sont les indications géographiques et comment peuvent-elles être protégées?

Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d'origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste dans le nom du lieu d'origine des produits. Les produits agricoles ont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de production et sont influencés par des facteurs locaux déterminés, tels que le climat et le sol. Pour qu'un signe fonctionne comme une indication géographique, il faut que la législation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs le considèrent comme tel.

“Champagne”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, “Chianti”, “Pilsen”, “Porto”, “Sheffield” et “Havane” font partie des exemples de noms notoires associés à travers le monde à des produits d'une certaine nature et d'une certaine qualité. Un des points communs entre tous ces noms est leur connotation; en d'autres termes, leur fonction de désignation de lieux, villes, régions ou pays existants. Toutefois, lorsque nous entendons ces noms, nous pensons à des produits plutôt qu'aux lieux qu'ils désignent.

Ces exemples montrent que les indications géographiques peuvent devenir très célèbres et ainsi constituer de précieux actifs commerciaux. C'est la raison pour laquelle elles font souvent l'objet d'utilisations abusives, de contrefaçons ou de faux. Leur protection à l'échelle nationale et internationale est donc particulièrement souhaitable.

### ***Les indications géographiques ne peuvent-elles être utilisées que pour des produits agricoles?***

L'utilisation des indications géographiques n'est pas limitée aux produits agricoles. Ces indications peuvent aussi mettre en valeur les qualités particulières d'un produit dues à des facteurs humains présents sur le lieu d'origine des produits, tels que certaines techniques de fabrication et la tradition. Le lieu d'origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays. Par exemple, le substantif “Suisse” ou l'adjectif “suisse” est considéré dans de nombreux pays comme une indication géographique pour des produits qui sont fabriqués en Suisse, en particulier pour les montres.

### ***Qu'est-ce qu'une appellation d'origine?***

Une appellation d'origine est un type spécial d'indication géographique, utilisé sur des produits qui présentent une qualité particulière due exclusivement ou essentiellement au *milieu géographique* dans lequel ils sont obtenus. La notion d'indication géographique englobe les appellations d'origine.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Documents du Symposium mondial sur les indications géographiques.** OMPI. 2003. Page web à l'adresse [www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents/index.htm](http://www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents/index.htm). Informations de base sur les indications géographiques et notamment sur les questions de terminologie, les approches existantes en matière de protection des indications géographiques à l'échelle nationale et régionale, ainsi que sur le cadre juridique international pour la protection des indications géographiques.

**Documents du Symposium sur la protection internationale des indications géographiques.** OMPI. 1999. Disponibles auprès de la librairie électronique de l'OMPI à l'adresse [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop).

**Règles d'origine.** Organisation mondiale du commerce. Page web à l'adresse [www.wto.org/french/tratop\\_f/roi\\_f/roi\\_f.htm](http://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_f.htm) Introduction aux règles d'origine et informations techniques à leur sujet, ainsi qu'une explication de l'Accord sur les règles d'origine.

**Quel est le rôle d'une indication géographique?**

Une indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit qui en est originaire. Il est important que le produit tire ses qualités et sa renommée de ce lieu. Ces qualités dépendant du lieu de production, il existe un "lien" déterminé entre les produits et leur lieu de production originaire.

**Quelle est la différence entre une indication géographique et une marque?**

Une marque est un signe utilisé par une entreprise pour distinguer ses produits et ses services de ceux d'autres entreprises. Elle confère à son titulaire le droit d'empêcher des tiers d'utiliser la marque. En se rapportant à l'indication géographique, les consommateurs savent qu'un produit provient de tel ou tel lieu et possède certains caractères qui sont dus au lieu de production. Elle peut être utilisée par tous les producteurs dont les produits ont pour origine le lieu désigné par l'indication géographique et possèdent les qualités caractéristiques.

**Pourquoi les indications géographiques ont-elles besoin d'être protégées?**

Pour les consommateurs, les indications géographiques servent à déterminer l'origine et la qualité des produits. Bon nombre d'entre elles ont acquis une renommée importante qui, faute d'être protégée de la façon appropriée, peut faire l'objet de fausses déclarations de la part d'opérateurs commerciaux malhonnêtes. L'utilisation abusive des indications géographiques par des tiers non autorisés est préjudiciable aux consommateurs et aux producteurs légitimes. Les premiers sont trompés car conduits à croire qu'ils achètent un produit authentique présentant des qualités et des caractères précis alors qu'il s'agit d'une imitation sans valeur. Les producteurs légitimes subissent, quant à eux, un préjudice parce qu'ils perdent ainsi le bénéfice d'opérations commerciales lucratives et qu'il est porté atteinte à la renommée de leurs produits.

**Comment une indication géographique est-elle protégée?**

Les indications géographiques sont protégées en vertu des dispositions des législations nationales et d'une large gamme de principes : par exemple, les lois relatives à la concurrence déloyale, les lois relatives à la protection des consommateurs, les lois relatives à la protection des marques de certification ou les lois protégeant spécialement les indications géographiques ou les appellations d'origine. Fondamentalement parlant, les personnes qui ne sont pas autorisées à le faire ne peuvent pas utiliser des indications géographiques si cette utilisation risque d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit. Les sanctions encourues vont de l'ordonnance judiciaire interdisant l'utilisation non autorisée à la condamnation à des dommages-intérêts et à une amende voire, dans les cas graves, à une peine d'emprisonnement.

**Comment les indications géographiques sont-elles protégées au niveau international?**

Un certain nombre de traités administrés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) visent à protéger les indications géographiques; il s'agit en particulier de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 et de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. En outre, les articles 22 à 24 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) traitent de la protection internationale des indications géographiques dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

**Qu'est-ce qu'une indication géographique "générique"?**

Si un terme géographique sert à désigner un type de produit plutôt qu'à indiquer le lieu d'origine de ce produit, ce terme perd sa fonction d'indication géographique. Lorsque tel est le cas dans un pays donné pendant une période suffisamment longue, ce pays peut admettre que les consommateurs considèrent qu'un terme géographique qui indiquait auparavant l'origine du produit (par exemple, l'expression "moutarde de Dijon" associée à la moutarde provenant de la ville de Dijon, France) désigne maintenant un certain type de moutarde, indépendamment du lieu de production.

***Principes de base  
des circuits intégrés***



## 41. Les circuits intégrés peuvent-ils être protégés en tant qu'actifs de propriété intellectuelle? Comment?

Autre domaine de protection de la propriété intellectuelle : les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

Les schémas de configuration résultent habituellement d'investissements très importants, aussi bien sur le plan des experts hautement qualifiés qui sont nécessaires, que financièrement. Il existe un besoin permanent de création de nouveaux schémas de configuration réduisant les dimensions des circuits intégrés existant déjà et accroissant simultanément le nombre de leurs fonctions. Plus un circuit intégré est petit, moins l'on a besoin de matériaux pour sa fabrication et moins l'on a besoin d'espace pour le loger. Les circuits intégrés sont utilisés dans une gamme très étendue de produits, y compris des produits d'usage courant, tels que montres, appareils de télévision, machines à laver et automobiles, ainsi que dans du matériel sophistiqué de traitement des données.

Alors que la création d'un nouveau schéma de configuration pour un circuit intégré nécessite un investissement important, le fait de copier un tel schéma de configuration peut ne coûter qu'une faible part de cet investissement. On peut copier en photographiant chaque couche d'un circuit intégré et en préparant des masques pour produire le circuit intégré sur la base des photographies obtenues. Les risques de copie sont la principale raison de l'adoption de législations destinées à protéger les schémas de configuration.

Selon l'Accord sur les ADPIC de l'OMC, la durée de la protection est d'au moins 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde, mais les Membres peuvent disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Topographies de circuits intégrés.** Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Page web à l'adresse [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/ict/ict\\_main-e.html](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/ict_main-e.html). Informations sur les topographies de circuits intégrés, définition et utilisation, le système de protection canadien, exceptions, enregistrement, demandes et droits, ainsi que des instructions pour remplir une demande d'enregistrement.



***Titularité des droits  
par les employés***



## 42. Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle lorsqu'une invention, un modèle ou une œuvre créative est créé par un employé?

Les entreprises recourent souvent aux services d'employés et de consultants indépendants pour créer leurs actifs de propriété intellectuelle, et supposent qu'elles sont automatiquement titulaires des droits attachés à ces actifs, partant du principe selon lequel "J'ai payé par conséquent cela m'appartient". Il peut s'agir d'un logiciel, d'un article, d'un script, de plans et de dessins d'architecte, d'un nouveau logo, d'un nouveau produit ou procédé, d'un emballage, d'un nouveau modèle de produit, d'un plan de développement, d'une invention et du résultat de toutes sortes de processus créatifs. À qui appartiennent alors les droits attachés aux œuvres des employés : au créateur à proprement parler ou à l'entreprise qui l'emploie? La réponse à cette question n'est pas toujours simple ou claire; elle peut grandement varier d'un pays à l'autre, et même à l'intérieur d'un pays en fonction de la législation et de la relation entre employeur et salarié.

### **Titularité des améliorations fonctionnelles apportées à un produit (inventions/brevets)**

Dans de nombreux pays l'employeur est propriétaire de l'invention réalisée par son salarié si elle est en rapport avec l'activité de l'entreprise, sauf disposition contraire dans le contrat de travail. À l'inverse, dans d'autres pays, les DPI attachés aux inventions appartiennent en principe à l'inventeur salarié, sauf disposition contraire. Dans d'autres pays encore (comme aux États-Unis) l'inventeur salarié peut conserver le droit d'exploiter l'invention mais l'employeur détient souvent un droit non exclusif d'utiliser l'invention à des fins internes (c'est ce que l'on appelle les *shop rights*). Des règles spéciales peuvent toutefois s'appliquer aux inventions des professeurs ou chercheurs des universités comme peut le prévoir la politique de l'établissement en matière de propriété intellectuelle.

Certains pays accordent au salarié le droit à une juste compensation pour son invention, alors que d'autres pays n'accordent aucune rémunération particulière au salarié, ou prévoient une rémunération très limitée dans certains cas exceptionnels.

### **Titularité du droit d'auteur**

Dans la plupart des pays, si un salarié produit une œuvre littéraire ou artistique dans le cadre de son travail, l'employeur est automatiquement titulaire du droit d'auteur, sauf disposition contraire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains pays la législation dispose que la cession des droits n'est pas automatique et la jurisprudence en la matière est compliquée.

Il existe de nombreux cas dans lesquels un salarié peut être titulaire de la totalité ou d'une partie des droits. Par exemple, si l'employeur est un éditeur de journaux ou de revues, dans la plupart des pays le salarié est titulaire du droit d'auteur à d'autres fins, telles que la publication d'un livre, l'employeur étant titulaire du droit d'auteur à d'autres fins. Cependant, dans la plupart des pays, si un salarié crée un logiciel dans le cadre de son travail, il est titulaire du droit d'auteur attaché au produit créé, sauf disposition contraire dans le contrat de travail.

Il convient de noter que le *droit moral*, c'est à dire le droit de revendiquer la paternité d'une œuvre et le droit de s'opposer à des modifications susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'auteur, ne peut être cédé et reste donc la propriété de l'auteur, même si la titularité du droit d'auteur sur les droits patrimoniaux a été

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Guide sur les créations d'employés.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org), sous le titre Droit d'auteur. Vue d'ensemble de la situation des droits de propriété intellectuelle attachés à diverses créations des salariés et de la manière de céder les droits à un salarié, et à un employeur, sous l'angle des directives de l'UE.

**Ownership of Intellectual Property Rights.** Thomas Q. Henry. Page web à l'adresse [www.uspatent.com/ipoc.htm](http://www.uspatent.com/ipoc.htm). Vue d'ensemble de la titularité des DPI aux États-Unis.

transférée à l'employeur. Dans certains pays comme les États-Unis ou le Canada, il est possible de renoncer au droit moral.

### ***Titularité des droits sur les dessins et modèles industriels***

En règle générale, les droits attachés aux dessins ou modèles industriels appartiennent à l'employeur. Toutefois, dans certains pays, la propriété des dessins et modèles industriels créés par un salarié lui revient, sauf disposition contraire. Dans certains cas, l'employeur est tenu de verser au salarié une compensation équitable, tenant compte de la valeur économique du dessin ou du modèle industriel et de tout avantage découlant de son utilisation. Dans d'autres pays encore, le créateur d'un dessin ou modèle industriel reste propriétaire, à moins qu'une compensation lui soit versée pour son utilisation.

### 43. Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à une invention, à une œuvre soumise à droit d'auteur ou à un dessin/modèle lorsqu'il a été sous-traité?

Les entreprises engagent régulièrement des conseillers, des consultants ou des sous-traitants indépendants pour créer pour elles une grande variété de matériels nouveaux ou originaux. Il peut s'agir notamment de plans de développement, de plans de commercialisation, de manuels de formation, de manuels d'information, de guides techniques, de logiciels, d'un site web, de motifs, de dessins, de rapports d'étude, de bases de données, d'un logo pour une campagne publicitaire, et ainsi de suite. De part et d'autre, en d'autres termes du côté de l'entreprise et du côté du sous-traitant indépendant, il convient lors de la conclusion de ce type d'accord de régler comme il se doit la question de la titularité des actifs de propriété intellectuelle. À titre d'exemple, si le consultant ou le sous-traitant présente plusieurs motifs ou logos distincts et que l'entreprise n'en accepte qu'un, qui est alors titulaire des DPI sur ceux qui n'ont pas été choisis?

**Inventions.** Dans la plupart des pays, un sous-traitant indépendant engagé par une entreprise pour créer un nouveau produit ou procédé est en principe titulaire des droits attachés à l'invention, sauf disposition contraire. En d'autres termes, en règle générale, à moins que le sous-traitant n'ait conclu avec l'entreprise un accord écrit disposant qu'il cède l'invention à l'entreprise en question, celle-ci n'aura aucun droit propriété sur le produit créé, même s'il est payé par l'entreprise.

**Droit d'auteur.** Dans la plupart des pays, un créateur indépendant est titulaire du droit d'auteur, à moins qu'il n'ait signé un accord écrit de cession des droits. Si, et seulement si, un tel accord a été conclu, l'entreprise qui a engagé le créateur est normalement titulaire de la propriété intellectuelle (là encore, l'auteur reste en principe titulaire des droits moraux sur l'œuvre). En l'absence d'un tel accord, la personne qui a payé pour la création de l'œuvre est généralement autorisée à utiliser l'œuvre mais uniquement dans le but pour lequel elle a été créée. Les entreprises qui, par exemple, ont payé un sous-traitant indépendant pour créer leur site web risquent d'être confrontées à la désagréable surprise de se rendre compte qu'elles ne possèdent pas ce qui a été commandé. Cela signifie, par exemple, qu'elles risquent de ne pas pouvoir modifier son contenu ou que quiconque souhaite reproduire du contenu ne pourra le faire qu'après avoir demandé une autorisation au sous-traitant.

Différentes règles et exceptions peuvent s'appliquer, par exemple, aux photographies, films et enregistrement sonores commandés.

**Dessins et modèles industriels.** Si un dessinateur indépendant est engagé pour réaliser un ouvrage de commande, pour produire un dessin précis, là encore dans bien des cas les DPI ne seront pas automatiquement transférés à la partie qui commande l'œuvre mais restent la propriété du dessinateur indépendant. Dans certains pays, la partie qui commande l'œuvre est titulaire des droits sur le dessin uniquement si une compensation a été versée pour le dessin en question.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**“Collaborative Research: Conflicts on authorship, ownership and accountability”.** Rochelle Cooper Dreyfuss. Dans *Vanderbilt Law Review*, 2000, vol. 53. Page web à l'adresse <http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfuss.pdf>. Traite de la titularité de la propriété intellectuelle dans le cas d'œuvres créées en collaboration, par des personnes engagées à cet effet ou des sous-traitants, ainsi que des solutions existantes.

**Rights and Ownership Options in Technology Development Agreements.** Howard G. Zaharoff. Page web à l'adresse [www.mbbp.com/article9.html](http://www.mbbp.com/article9.html). Aborde les trois scénarios de la titularité des créations soumises à propriété intellectuelle entre le client et le concepteur.

#### 44. Quelles mesures puis-je prendre pour éviter les litiges relatifs à la titularité des droits de propriété intellectuelle avec des salariés ou des sous-traitants indépendants?

Voici quelques règles d'or pour éviter les litiges avec les salariés ou les sous-traitants indépendants :

- **Demander des conseils juridiques.** Les questions de titularité des droits sont compliquées et très différentes d'un pays à l'autre. Comme pour la plupart des questions d'ordre juridique, il est essentiel de demander les conseils de spécialistes avant de conclure un quelconque accord avec des salariés ou des sous-traitants indépendants.
- **Conclure un accord écrit.** Mettez-vous d'accord sur le titulaire des DPI attachés à tout matériel créé par un salarié ou un sous-traitant indépendant, décidez si et quand la cession des droits aura lieu, qui a le droit de l'exploiter, qui payera à cet effet, si des améliorations ou des modifications sont autorisées, etc. Veillez à ce que les dispositions que vous souhaitez officialiser soient autorisées par la législation sur la propriété intellectuelle.
- **Conclure un contrat avant de commencer à créer l'œuvre.** Ne laissez pas de côté les questions de titularité de la propriété intellectuelle; veillez à les régler d'emblée, avant que ne débute la collaboration. D'importants problèmes de DPI peuvent se poser dès les premières étapes du travail.
- **Inclure des clauses/accords de confidentialité dans les contrats avec les salariés ou les sous-traitants indépendants.** Prévoir également des clauses de non-concurrence dans les contrats avec les salariés car les salariés d'aujourd'hui pourraient devenir les concurrents de demain.
- **Adopter une politique ou un règlement interne ou encore des lignes directrices régissant les inventions des salariés.** Ces politiques ou règlements devraient contenir des dispositions relatives, entre autres, aux catégories d'inventions qui relèvent du domaine d'activité de l'employeur, à l'obligation de l'inventeur de notifier les inventions à l'employeur, aux procédures de l'employeur pour le traitement des notifications d'inventions, aux exigences de confidentialité et à la poursuite des demandes d'enregistrement de brevets, ainsi qu'à la rémunération de l'inventeur. Ces règlements devraient, bien évidemment, être en conformité avec la législation nationale applicable.
- **Prendre des précautions particulières en cas de sous-traitance des activités de recherche-développement (R-D).** Si en plus des salariés de votre entreprise d'autres personnes prennent part à ces activités, veillez à ce que toutes les personnes impliquées signent un accord dans lequel elles céderont à l'entreprise des droits suffisants sur le fruit de leur travail. Les entreprises devraient s'assurer que ces personnes cèdent l'ensemble des droits attachés aux résultats du projet de R-D à l'entreprise, y compris le droit de re-céder les droits et notamment le droit de modifier les œuvres produites si le projet de R-D produit des œuvres ou d'autres matériaux susceptibles de bénéficier d'une protection par droit d'auteur. Outre les inventions, les accords de R-D devraient aussi contenir des dispositions conférant les droits sur savoir-faire, le droit d'auteur attaché aux rapports et résultats de recherche, et les droits sur le matériel concret impliqué dans les activités de recherche (tels que les micro-organismes ou autre matériel biologique), ainsi que les DPI attachés aux informations de base n'entrant pas dans le domaine public. Tout cela devrait être tenu strictement confidentiel.

---

#### RÉFÉRENCES

---

**Guide sur les créations d'employés.** IPR-Helpdesk. Le document peut être téléchargé à l'adresse [www.ipr-helpdesk](http://www.ipr-helpdesk), sous le titre Droit d'auteur. Vue d'ensemble de la situation des droits de propriété intellectuelle attachés à diverses créations des salariés et de la manière de céder les droits à un salarié, et à un employeur, sous l'angle des directives de l'UE.

**“Collaborative Research: Conflicts on authorship, ownership and accountability”.** Rochelle Cooper Dreyfuss. Dans *Vanderbilt Law Review*, 2000, vol. 53. Page web à l'adresse <http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfuss.pdf>. Traite de la titularité de la propriété intellectuelle dans le cas d'œuvres créées en collaboration, par des personnes engagées à cet effet ou des sous-traitants, ainsi que des solutions existantes.

***Sous-traitance, concession sous  
licence et transfert de  
technologie***



## 45. Quels sont les principaux accords contractuels pour le transfert de technologie?

Le transfert de technologie passe généralement par une relation juridique en vertu de laquelle le propriétaire d'une technologie ou d'un savoir-faire breveté vend ou concède sous licence le droit d'utiliser la technologie ou le savoir-faire en question à une autre personne physique ou morale.

Ces relations juridiques sont essentiellement de nature contractuelle, ce qui signifie que le cédant de la technologie consent à céder et le cessionnaire consent à acquérir les droits, l'autorisation ou le savoir-faire en question. Il existe différentes méthodes et arrangements juridiques par le biais desquels peut s'effectuer le transfert ou l'acquisition de la technologie, notamment :

### **La vente ou la cession des DPI**

Le premier moyen juridique est la vente par le titulaire de l'ensemble de ses droits exclusifs sur l'invention brevetée et l'achat de ces droits par une tierce personne ou une personne morale. Lorsque tous les droits exclusifs attachés à une invention brevetée sont cédés, sans limite de temps ou d'autre ordre que ce soit, par le titulaire de l'invention brevetée à une autre personne morale ou physique, on parle de **cession** des droits en question. Des principes et des caractéristiques semblables s'appliquent pour la cession d'autres objets de la propriété industrielle (comme les marques et les dessins et modèles industriels).

### **Concession de licence**

Le deuxième moyen juridique implique une licence; en d'autres termes, il s'agit d'une autorisation donnée par le titulaire d'une invention brevetée à une autre personne physique ou morale de représenter ou d'exécuter, dans le pays et pour la durée des droits de brevet, un ou plusieurs des "actes" couverts par les droits exclusifs attachés à l'œuvre brevetée dans le pays en question. Lorsque l'autorisation est donnée, une "licence" est concédée. Il convient de rappeler que ces "actes" sont "la fabrication ou l'utilisation d'un produit qui contient l'invention, la fabrication de produits par un procédé qui contient l'invention ou l'utilisation du procédé qui contient l'invention".

### **Contrat de savoir-faire**

Le troisième des trois principaux moyens juridiques de transfert et d'acquisition de technologie concerne le savoir-faire. Le savoir-faire s'entend généralement de la connaissance d'une manière de faire quelque chose; des compétences acquises dans un domaine donné. Le savoir-faire peut être communiqué sous forme tangible au travers de documents, photographies, schémas directeurs et cartes informatiques, entre autres. Il peut aussi être communiqué sous forme intangible. À titre d'exemple peut être cité l'acte d'un ingénieur du fournisseur du savoir-faire expliquant un procédé à un ingénieur du bénéficiaire.

Il est possible d'inclure des dispositions concernant le savoir-faire dans un document écrit distinct du contrat de licence. Il est aussi possible d'inclure ces dispositions dans le contrat de licence. Dès lors que des dispositions concernant le savoir-faire figurent dans une écriture ou un document distinct ou séparé, cette écriture ou ce document est normalement appelé "contrat de savoir-faire".

### **Franchisage**

Le transfert commercial de technologie peut aussi être lié au système de franchisage pour la vente de marchandises et de services. Une franchise ou un contrat de distribution est un arrangement au titre duquel la

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Licensing Executives Society International (LESI)**. Site web à l'adresse <http://lesi.org>. Articles, bulletins et ressources en rapport avec le transfert de technologie ou les droits de propriété intellectuelle – du savoir-faire technique et inventions brevetées aux logiciels, droit d'auteur et marques.

**Strategies for Leveraging Intellectual Property Through Licensing, Joint Ventures, Alliances and Franchising**. Netpreneur Distinguished Author Series. 2001. Page web à l'adresse [www.netpreneur.org/advisors/ip/images/Strategies\\_for\\_IP.pdf](http://www.netpreneur.org/advisors/ip/images/Strategies_for_IP.pdf). Traite des grandes tendances en matière d'utilisation de la propriété intellectuelle, de diverses stratégies, de leur applicabilité pour différents objectifs, engagements, ressources, ainsi que des questions juridiques et réglementaires clé.

réputation, les informations techniques et les compétences d'une partie se conjuguent aux investissements d'une autre partie pour vendre des marchandises ou fournir des services directement au consommateur. Le point de vente de ces marchandises ou services tourne généralement autour d'une marque, marque de service ou dénomination commerciale ainsi qu'un décor particulier ("look") ou conception particulière des lieux. La licence de la marque ou du nom en question par son propriétaire est généralement combinée à la fourniture par ce propriétaire d'un savoir-faire sous une forme quelle qu'elle soit – informations techniques, services techniques, assistance technique ou services de gestion concernant la production, la commercialisation, la maintenance et l'administration. Voir la question 50.

### ***Vente et importation de biens d'équipement***

Le transfert commercial et l'acquisition de technologie peuvent passer par la vente, l'achat et l'importation de machines et autres biens d'équipement. Parmi les biens d'équipement pouvant être cités figurent les machines et les outils nécessaires à la fabrication de produits ou à l'application d'un procédé.

### ***Accords de coentreprise***

Une coentreprise est une forme d'alliance entre deux entreprises séparées. Il existe deux principales formes de coentreprises : la coentreprise avec participation au capital social et la coentreprise contractuelle. La coentreprise avec participation au capital social est un arrangement au titre duquel une entité juridique séparée est créée avec l'accord d'au moins deux parties. La coentreprise contractuelle peut être utilisée lorsqu'il n'est pas nécessaire ou pas possible de créer une entité juridique séparée. Les accords de licence, les contrats de savoir-faire ou autres formes juridiques de transfert commercial et d'acquisition de technologie peuvent être intégrés à l'une ou l'autre des formes d'accord de coentreprise.

### ***Projet clés en mains***

Dans certains cas, deux au moins des arrangements commerciaux pour le transfert de technologie, et donc les méthodes juridiques qu'ils reflètent, peuvent se conjuguer de manière à confier la planification, la construction et le fonctionnement d'une usine à un seul fournisseur de technologie, ou à un nombre très limité de fournisseurs de technologie. Le projet clés en mains peut ainsi impliquer un arrangement détaillé au titre duquel une partie s'engage à remettre à son client – le bénéficiaire de la technologie – une usine industrielle complète capable de fonctionner selon des normes de performances convenues. Le projet clés en mains implique plus généralement la fourniture au client par une des parties du modèle d'usine industrielle ainsi que des informations techniques relatives à son fonctionnement.

### ***Accords de consultation***

Les accords de consultation portent généralement sur le soutien, le conseil ou d'autres services fournis par un consultant (particulier ou entreprise) au stade de la planification de l'acquisition d'une technologie donnée, de la conception d'une nouvelle usine, de la préparation de soumissions pour la construction d'un nouveau bâtiment, usine ou équipement, pour améliorer une technologie existante, ou d'autres activités qui appellent les conseils d'experts possédant un savoir-faire particulier.

## 46. Quels sont les principaux éléments de l'accord de licence? Quelles sont les principales questions devant être gardées à l'esprit lors de la négociation de l'accord de licence?

Les questions évoquées ci-dessous sont habituellement couvertes dans les négociations menant à la conclusion du contrat de licence dont les dispositions doivent être rédigées avec une attention toute particulière. Ces dispositions sont traitées sous l'angle de la concession de licence sur des brevets mais elles valent aussi pour d'autres formes de propriété intellectuelle.

### **Identification des parties**

Pour les négociateurs de l'accord de licence, une des premières sources de préoccupation sera l'identification des entités ou personnes qui sont ou deviendront parties ou, en d'autres termes, qui signeront le contrat de licence et seront juridiquement tenues d'en exécuter les dispositions. La description des parties à un accord de licence a pour but d'identifier chacune d'entre elles avec suffisamment de certitude, de sorte que leur identité ne puisse pas plus tard porter à controverse.

### **Objet**

Il s'agit des dispositions qui décrivent le produit devant être fabriqué, utilisé ou vendu, ou le procédé devant être appliqué et à partir duquel un produit sera obtenu pour être à son tour utilisé ou vendu. Elles définiront aussi l'invention ou les inventions incluses dans ce produit ou procédé, faisant référence au brevet pertinent ou à la demande de brevet pertinente, décriront le savoir-faire, le cas échéant, devant être fourni, et elles identifieront les avancées de technologie de l'une à l'autre des parties, et les conditions au titre desquelles ces avancées seront consenties.

### **Limites de la licence et pratiques anticoncurrentielles**

La licence peut présenter plusieurs limites contractuelles relatives aux activités autorisées (fabriquer, vendre, les domaines d'utilisation, etc.), ou des restrictions portant sur une partie des revendications y relatives, ainsi que des restrictions ou limites territoriales ou quantitatives sur les prix de vente. L'accord de licence précise habituellement quelles parties au contrat pourront, au titre de ses dispositions, exécuter tels actes d'exploitation, sur tel(s) territoire(s), et avec quels effets sur les arrangements avec des tiers en rapport avec le bailleur de licence ou le preneur de licence.

Chacune de ces questions doit être clairement réglée dans le contrat de licence. Cependant, toute disposition en conflit avec le principe de l'interdiction des pratiques antitrust ou anticoncurrentielles est généralement considérée comme nulle.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**International Licensing – Structuring Deals Worldwide.** Ladas & Parry.

Page web à l'adresse [www.ladas.com/IPProperty/Licensing/InternationalIPLicensing](http://www.ladas.com/IPProperty/Licensing/InternationalIPLicensing). Contient des informations sur la concession de droits de propriété intellectuelle sous licence, des considérations relatives au choix du moment de la concession de droits de propriété intellectuelle sous licence, ainsi que les principales dispositions contenues dans l'accord de licence.

**Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT).** Site web à l'adresse [www.apctt.org](http://www.apctt.org). L'APCTT est une organisation de pointe dans le domaine des services de transfert de technologie pour les PME. APCTT Building, PO Box 4575, Qutab Institutional Area, New Delhi 110 016, Inde. Tel: +91 11 2696 6509. Fax : +91 11 2685 6274. E-mail: [infocentre@apctt.org](mailto:infocentre@apctt.org).

### **Exploitation**

Les questions devant être traitées en termes d'exploitation du produit comprennent la qualité du produit à proprement parler, le volume de production, la fabrication d'une partie du produit par des tiers devant être autorisés par le preneur de licence, l'importation du produit pour satisfaire la demande locale en l'absence d'une production suffisante dans le pays concerné, et l'utilisation des circuits de distribution du donneur de licence.

Le preneur de licence peut aussi demander une garantie que le savoir-faire fourni sera suffisant pour atteindre l'objectif convenu avec le donneur de licence. Cette assurance est connue sous le nom de garantie de savoir-faire et est souvent incluse en tant que "disposition relative à la garantie" dans l'accord de licence.

### **Règlement des litiges**

Les litiges et leur règlement sont des questions qui doivent être réglées dans le contrat. Il peut s'avérer difficile d'identifier à l'avance les problèmes susceptibles de causer des griefs pendant la durée de validité de l'accord de licence. Il n'est cependant pas difficile de prévoir un moyen de régler les litiges lorsqu'ils se produisent. Le règlement des litiges pose aussi deux autres questions. La première est celle de la législation qui devrait régir l'accord. Il s'agit là d'une question qui doit être réglée par la négociation, mais il peut s'agir de la législation du pays du donneur de licence ou de celui du preneur de licence ou, souvent, du pays dans lequel l'essentiel de l'accord est exécuté. Après tout, c'est probablement dans ce pays que les litiges risquent le plus de survenir. La deuxième question est celle de la méthode et de l'enceinte appropriées pour résoudre le litige. Les parties peuvent décider que les litiges seront réglés par des tierces parties, peut-être avec l'aide d'un médiateur, ou par arbitrage, ou encore par un juge. L'important est que ces questions, comme convenu, permettent de régler rapidement et facilement les éventuels litiges. S'agissant de l'arbitrage et de la médiation, une clause désignant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI comme enceinte de règlement des litiges peut être ajoutée au contrat de licence. Pour de plus amples informations sur les mécanismes alternatifs de règlement des litiges, voir la question 69. Consulter aussi le site web du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à l'adresse <http://arbitr.wipo.int/center>.

### **Durée de l'accord de licence**

La durée dans le temps de l'accord de licence – en d'autres termes, son début, sa durée et sa fin – doit être précisée dans le contrat. Un DPI peut être concédé sous licence pour la durée maximale pendant laquelle il est valable (par exemple, la durée maximale du brevet est habituellement de 20 ans). Des accords de licence plus courts peuvent aussi être conclus et les parties peuvent se réserver le droit de résilier le contrat dans des circonstances particulières.

---

---

## **RÉFÉRENCES**

---

---

**Innovation Relay Centre (IRC) Gateway.** Site web à l'adresse <http://irc.cordis.lu>. Réseau européen de premier plan pour le transfert de technologie pour les entreprises, en particulier les PME.

**Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In.** Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton. Deuxième édition. Penguin. 1991. US\$ 14. Penguin Group (USA) Inc, 405 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073, États-Unis. Tél : +800 788 62 62 (depuis les États-Unis). Site web : [www.penguinputnam.com](http://www.penguinputnam.com). Ouvrage sur les techniques de négociation.

## 47. Quels sont les avantages et les inconvénients de la concession sous licence?

Une entreprise qui détient les droits sur un brevet, un savoir-faire ou d'autres actifs de propriété intellectuelle mais qui ne peut pas ou ne souhaite pas se lancer dans la fabrication de produits peut tirer avantage de la concession de licences sur ces actifs de propriété intellectuelle en comptant sur la meilleure capacité de fabrication, les réseaux de distribution plus développés, les connaissances locales plus larges et les meilleures compétences de gestion d'une autre entreprise (le preneur de licence). En outre :

- Les donneurs de licence ayant une expérience dans le domaine de la recherche et du développement de produits peuvent estimer plus rentable de concéder des licences sur les nouveaux produits plutôt que de se lancer dans leur fabrication.
- La concession de licence peut être utilisée pour obtenir un accès à de nouveaux marchés qui seraient autrement inaccessibles. En concédant au preneur de licence le droit de commercialiser et de distribuer le produit, le donneur de licence peut pénétrer sur des marchés qu'il n'aurait jamais espéré atteindre seul.
- Un accord de licence peut aussi offrir un moyen pour le donneur de licence d'obtenir des droits sur les améliorations, le savoir-faire et les produits connexes qui ont été créés par le preneur de licence pendant la durée du contrat. Cependant, le donneur de licence ne peut pas toujours exiger un tel droit et dans certains pays il existe d'importantes restrictions à l'inclusion de clauses de ce type dans les accords de licence.
- L'accord de licence peut aussi offrir un moyen de transformer l'auteur d'une atteinte ou un concurrent en allié ou en partenaire en réglant un litige de propriété intellectuelle à l'amiable et en acceptant de conclure un accord de licence.
- Un accord de licence peut être essentiel si le produit se vend mieux s'il est incorporé à un autre produit ou vendu pour être utilisé avec un autre produit, ou si plusieurs actifs de propriété intellectuelle, par exemple des brevets, détenus par différentes entreprises doivent être réunis pour la fabrication ou l'entretien efficace d'un produit.
- Enfin mais ce n'est pas le moins important, un accord de licence permet au donneur de licence de conserver la propriété intellectuelle tout en en tirant un revenu sous forme de redevances, en plus des recettes provenant de l'exploitation de la propriété intellectuelle incorporée dans les produits et services qu'il vend lui-même.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Exchanging Value: Negotiating technology licensing agreements.** Publication OMPI/CCI (à venir). Sera disponible auprès de la bibliothèque électronique de l'OMPI à l'adresse [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop). Contient des informations sur la manière de combiner plusieurs formes de rémunérations dans le cadre d'un accord de licence de propriété industrielle ou d'un accord de transfert de technologie.

**The Basics of Licensing.** Licensing Executives Society. 1995. Prix pour les membres US\$ 6; prix pour les non-membres US\$ 7. Disponible à l'adresse [www.lesi.org](http://www.lesi.org). Brochure contenant une introduction simplifiée à la concession de licence, y compris de licences internationales ainsi qu'un thésaurus de la négociation.

**Licensing: A Strategy for Profits.** Edward P. White. Édition révisée. Licensing Executives Society. 1996. Prix pour les membres US\$ 26; prix pour les non-membres US\$ 31. Informations détaillées sur les technologies pour l'achat et la vente, les brevets, les droits d'auteur et les marques dans tous les domaines. Contient un guide de la planification pour obtenir de meilleurs résultats en tirant parti de l'expérience de tiers, sur la manière d'organiser votre entreprise pour la concession de licences, des études de cas, un index et une bibliographie détaillés.

Parmi les risques de la **concession de licence** peuvent être cités :

- Un preneur de licence peut devenir le concurrent du donneur de licence. Il peut “décimer” les ventes du donneur de licence, avec pour conséquence que les gains provenant de redevances ne compensent pas les pertes dues aux ventes réalisées par ce nouveau concurrent. Le preneur de licence peut être plus performant que le donneur de licence ou pénétrer plus rapidement le marché parce que ses coûts de développement peuvent être moins élevés ou qu’il est peut-être plus efficace.
- Le preneur de licence peut soudainement demander une aide, par exemple une assistance technique, la formation du personnel, des données techniques complémentaires, etc. Tout ceci peut s’avérer tout simplement trop coûteux pour le donneur de licence. Il est important que l’accord de licence définisse clairement les droits et les obligations des parties afin de résoudre rapidement et efficacement tout désaccord futur.
- Le donneur de licence compte sur les compétences, les moyens et les ressources du preneur de licence comme source de revenus. Ce lien de dépendance est encore plus fort dans une licence exclusive car un preneur de licence inefficace peut entraîner l’absence de recettes provenant des redevances pour le donneur de licence. Il est possible de se prémunir contre ce type de situation par des dispositions contractuelles prévoyant des redevances minimales et d’autres conditions, mais il s’agit toujours d’une question préoccupante.
- Un accord de licence peut être désavantageux lorsque le produit ou la technologie n’est pas clairement défini ou achevé. Dans ce cas, le donneur de licence peut devoir poursuivre les travaux de développement à grands frais pour satisfaire les besoins du preneur de licence.

### **Avantages de la concession de licence pour le preneur de licence**

Un accord de licence peut offrir au preneur de licence la possibilité d’augmenter ses revenus, ses bénéfices et ses parts de marché de plusieurs façons :

- C’est souvent la course pour mettre de nouveaux produits sur le marché. L’accord de licence qui donne accès aux technologies existantes ou facilement accessibles peut permettre à une entreprise de pénétrer le marché plus rapidement.
- Les petites entreprises n’ont pas les moyens d’effectuer la recherche-développement nécessaire pour fournir des produits nouveaux ou de qualité supérieure. Un accord de licence peut permettre à l’entreprise d’accéder au progrès technique, ce qui serait difficile autrement.
- Une licence peut aussi être nécessaire pour conserver ou renforcer une position sur le marché déjà bien établie mais menacée par une nouvelle conception ou de nouvelles méthodes de production. Suivre les événements et les tendances suppose des frais qui peuvent devenir très lourds et l’accès rapide à une nouvelle technologie grâce à un accord de licence peut constituer le meilleur moyen de surmonter ce problème.
- Il est aussi possible de concéder des licences qui, associées au portefeuille technologique de l’entreprise, peuvent offrir de nouvelles possibilités en termes de produits, de services et de marché.

---



---

## RÉFÉRENCES

---



---

**A Practical Guide to Licensing.** Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 1998. Page web à l’adresse [www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-licensing-Sep00.pdf](http://www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-licensing-Sep00.pdf). Porte principalement sur la négociation de licences; traite aussi des principes de base de la concession de licences, de ses avantages et inconvénients.

**The Licensing Business Handbook.** Karen Raugust. Quatrième édition. EPM Communications. 2002. US\$ 69,95. EPM Communications, Inc., 160 Mercer Street, 3<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10012, États-Unis. Tél : +1 212 941 0099. Fax : +1 212 941 1622. E-mail: [info@epmcom.com](mailto:info@epmcom.com). Explique la concession de licences à l’intention des personnes expérimentées et des débutants, et comment utiliser la concession de licence pour atteindre des objectifs commerciaux et élargir des lignes de produits.

***Inconvénients de la concession de licence pour le preneur de licence***

- Le preneur de licence peut s'être engagé financièrement à l'égard d'une technologie qui n'est pas "prête" à être exploitée commercialement et qui doit être adaptée pour répondre aux besoins commerciaux du preneur de licence.
- Une licence de propriété intellectuelle peut entraîner des frais supplémentaires pour un produit, qui ne sont pas répercutés sur le marché. Il est intéressant d'utiliser une nouvelle technologie, mais seulement si le coût que cela implique peut être répercuté dans un prix de vente que le marché peut supporter. Si l'on ajoute de multiples technologies à un produit, cela peut déboucher sur un produit riche en technologie mais trop cher pour le marché.
- La concession de licence peut créer une dépendance technologique vis-à-vis du fournisseur, lequel pourrait décider de ne pas renouveler l'accord de licence, de négocier des accords de licence avec des concurrents, de limiter les marchés sur lesquels vous pourrez utiliser la technologie sous licence ou de limiter les actes d'exploitation autorisés au titre de l'accord de licence.

La concession des droits de propriété intellectuelle sous licence peut entraîner des problèmes pour le donneur et le preneur de licence si des organismes publics de réglementation estiment que la licence a un caractère anticoncurrentiel ou collusoire. Les licences sont bien sûr complexes et peuvent avoir un effet dommageable si les conditions matérielles ne sont pas soigneusement étudiées et examinées par un conseiller juridique. Cependant, avec une bonne préparation et des conseils juridiques, la licence peut constituer un instrument commercial majeur, avantageux pour les deux parties.

## 48. Quels sont les avantages et les inconvénients de la participation à une coentreprise?

### **Coentreprises**

Les coentreprises peuvent être un moyen utile et nécessaire de pénétrer de nouveaux marchés. Sur certains marchés qui limitent l'investissement entrant, les coentreprises peuvent être le seul moyen d'accéder au marché. Dans le cadre des coentreprises, les prises de participation sont généralement claires. La taille de ces sociétés de participation peut considérablement varier, même s'il est généralement important de définir clairement les principes de gestion interne et régissant la prise de décisions pour parvenir au succès. Il existe une autre forme de participation qui peut ou non impliquer une participation au capital social, à savoir les alliances stratégiques. Les coentreprises présentent souvent des taux d'échec relativement élevés. Il n'en demeure pas moins qu'elles présentent aussi un certain nombre d'avantages.

### **Avantages des coentreprises**

- Les coentreprises permettent aux entreprises de partager des technologies et des actifs de propriété intellectuelle complémentaires pour produire et fournir des marchandises et des services innovants.
- Pour les organismes de plus petite taille ne disposant pas de suffisamment de fonds et/ou de compétences spécialisées en gestion, la coentreprise peut s'avérer un moyen efficace d'obtenir les ressources nécessaires pour pénétrer un nouveau marché. Ce principe est valable en particulier pour les marchés attrayants où les contacts locaux, l'accès à la distribution et les exigences politiques peuvent faire de la coentreprise la solution préférable, voire la seule juridiquement possible.
- Les coentreprises peuvent être utilisées pour réduire les frictions politiques et rendre l'entreprise plus acceptable au plan local/national.
- Les coentreprises peuvent fournir une connaissance précise des marchés locaux, donner un accès aux circuits de distribution demandés, ainsi qu'un accès aux matières premières, marchés publics et installations de production locales.
- Dans un nombre croissant de pays, les coentreprises avec les gouvernements hôtes deviennent de plus en plus importantes. Elles peuvent être formées directement avec des entreprises d'État ou viser des champions nationaux.
- Les consortiums et les alliances temporaires d'entreprises, pour réaliser des projets donnés jugés trop importants pour une entreprise seule (comme par exemple les initiatives d'envergure dans le domaine de la défense, les projets de génie civil, les nouvelles entreprises technologiques mondiales) se multiplient.
- Le contrôle des changes peut empêcher une entreprise d'exporter des capitaux et ainsi rendre plus difficile le financement de nouvelles filiales à l'étranger. La fourniture de savoir-faire peut donc être utilisée pour permettre à l'entreprise de participer au capital d'une coentreprise, dans laquelle le partenaire local peut avoir accès aux fonds nécessaires.

### **Inconvénients des coentreprises**

- Le problème est que les coentreprises sont très difficiles à intégrer dans une stratégie globale qui implique des échanges commerciaux transfrontières substantiels. Dans ce cas là, des problèmes se posent inévitablement pour l'établissement du prix de transfert entrant et sortant et l'approvisionnement en

---



---

## RÉFÉRENCES

---



---

**A Practical Guide to Joint Venturing.** Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 1998. Page web à l'adresse [www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-JntVenture-sep00.pdf](http://www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-JntVenture-sep00.pdf). Traite des coentreprises, et donne des tuyaux et des conseils sur la manière de réduire le nombre de malentendus et de litiges avec les partenaires commerciaux.

**International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal.** David J. BenDaniel, Arthur H. Rosenbloom et James J. Hanks. Deuxième édition. John Wiley & Sons. 2002. US\$ 39,95. John Wiley & Sons, 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256, États-Unis. Tél : +1 877 762 2974. Fax : +1 800 597 3299. E-mail : [consumers@wiley.com](mailto:consumers@wiley.com). Comment trouver, analyser, structurer et négocier des contrats internationaux; comprend des études de cas et des listes de contrôle destinées à faciliter la prise de décisions.

exportations, notamment en faveur des filiales contrôlées à 100 % dans d'autres pays.

- La tendance au système intégré de gestion de trésorerie globale peut créer un conflit entre les partenaires lorsque le siège de l'entreprise s'efforce d'imposer des limites voire même des directives pour l'utilisation de la trésorerie et des fonds de roulement, pour la gestion des devises ainsi que pour les moyens de payer les fonds destinés à être rapatriés et dans quelles quantités.
- Un autre problème de taille se pose lorsque les objectifs des partenaires sont, ou deviennent, incompatibles. À titre d'exemple, la multinationale peut adopter face au risque une attitude très différente de celle de son partenaire local, et peut être prête à accepter des pertes à court terme pour gagner des parts de marché, à accepter des niveaux d'endettement plus élevés, ou d'investir davantage dans la publicité. De la même manière, les objectifs des participants peuvent changer avec le temps, en particulier lorsque des possibilités de posséder des filiales contrôlées à 100 % s'offrent à la multinationale avec un accès au marché de la coentreprise.
- Des problèmes de structures de gestion et de dotation en personnel des coentreprises peuvent se poser. Nombre de coentreprises échouent du fait d'un conflit d'intérêts d'ordre fiscal entre les parties.

## 49. Comment les droits de propriété industrielle sont-ils payés par les accords de licence?

Le “prix” ou le “coût” de l’acquisition de propriété industrielle est fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment la nature et la durée des droits de propriété industrielle, ainsi que la technologie et le pouvoir de négociation relatif des parties. Le cédant potentiel évalue généralement avec soin la valeur ou le besoin d’une technologie donnée, les technologies de substitution disponibles, les perspectives de progrès technologique et la production et la rentabilité probables ainsi que les recettes pouvant ainsi provenir d’autres possibles preneurs de licence ou bénéficiaires de technologie.

Le bénéficiaire potentiel du transfert compare la somme totale des paiements pouvant être versés pour une technologie donnée et pour les progrès technologiques avec la rentabilité de l’entreprise sur une période de temps donnée. Le bénéficiaire du transfert compare aussi ces paiements aux coûts des autres technologies disponibles ou aux paiements effectués pour des transactions similaires. Pour de plus amples informations sur l’évaluation des droits de propriété industrielle, voir la question 72.

Les dédommagements financiers directs pour les droits de propriété industrielle ou pour la technologie peuvent revêtir des formes différentes :

- **Versement d’une somme forfaitaire** : une somme calculée d’avance à verser en une ou plusieurs fois.
- **Redevances** : calculées a posteriori, paiements récurrents dont les montants sont déterminés en fonction de l’usage ou du résultat économique (unités de production, unités de service, ventes du produit, bénéfices).
- **Honoraires** : compensation pour services rendus par des experts techniques ou professionnels, fixée à une somme précise ou calculée par personne et par période de service.

Ces formes de rémunération peuvent se conjuguer dans un accord de licence de propriété industrielle ou de transfert de technologie. Dans certains cas, le versement d’une somme forfaitaire peut remplacer purement et simplement le système de redevances alors que dans d’autres cas les deux peuvent être combinés; par exemple, le preneur de licence ou le bénéficiaire de la technologie peut opter pour la somme forfaitaire plutôt que pour l’une ou l’autre des formes de redevances. Dans d’autres cas, le preneur de licence ou le bénéficiaire peut se voir offrir la possibilité de payer des redevances sur les unités de production plutôt que sur les ventes. Les honoraires relatifs aux services et à l’assistance technique peuvent être déterminés séparément, être fixés à l’avance ou négociés au fur et à mesure.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Exchanging Value: Negotiating technology licensing agreements.** Publication OMPI/CCI (à venir). Sera disponible auprès de la bibliothèque électronique de l’OMPI à l’adresse [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop). Contient des informations sur la manière de combiner différentes formes de rémunération dans un accord de licence de propriété industrielle ou de transfert donné.

## 50. Qu'est-ce qu'une franchise?

Une franchise peut être définie comme un accord au titre duquel une personne (le franchiseur), qui a mis au point un système de gestion d'une entreprise donnée, autorise une autre personne (le franchisé) à utiliser ce système en respectant les exigences du franchiseur, et en échange d'un dédommagement financier. La relation est continue, étant donné que le franchisé respecte les normes et les pratiques établies et surveillées par le franchiseur, et avec son assistance et son soutien de tous les instants.

Le franchisage porte donc sur un système que le franchiseur autorise le franchisé à exploiter. On peut parler de système franchisé, ou simplement de système. Le système est un tout comprenant les DPI attachés à une ou plusieurs marques, dénominations commerciales, dessins et modèles industriels, inventions et œuvres protégées par droit d'auteur, ainsi que le savoir-faire et les secrets d'affaires, devant être exploités pour la vente de marchandises ou la fourniture de services aux utilisateurs finaux. En outre, le système couvre différents facteurs qui contribuent au succès d'une entreprise, y compris les recettes et méthodes de préparation de repas, les uniformes des employés, les bâtiments, l'emballage ainsi que les systèmes de gestion et de comptabilité.

La relation de franchise présente les caractéristiques types suivantes :

- **Une licence pour utiliser le système.** Moyennant le versement d'une somme convenue, le franchisé est autorisé à utiliser le système franchisé – dans la pratique, il se voit accorder une licence pour utiliser le système du franchiseur pour exécuter une activité commerciale. Lorsque le système franchisé est destiné à être exploité à un endroit précis, comme par exemple dans un restaurant ou une boutique franchisé, cet endroit est généralement appelé "unité franchisée".
- **Une relation interactive continue.** La relation est continue, implique de multiples ventes du produit franchisé (ou offres des services franchisés) dans la durée, le franchiseur apportant une aide continue au franchisé pour établir, maintenir et promouvoir l'unité franchisée. Il s'agit notamment d'actualiser les informations pertinentes à mesure que le franchiseur met au point de nouvelles techniques ou les améliore pour gérer l'unité franchisée. Le franchisé quant à lui est tenu de verser des honoraires au franchiseur pour utiliser le système franchisé, ou de le dédommager pour la fourniture de services de gestion en continu.
- **Le droit du franchiseur d'imposer une méthode de gestion de l'entreprise.** Le franchisé accepte de se plier aux directives du franchiseur en matière de gestion du système. Ces directives peuvent inclure un contrôle de la qualité, la protection du système, des restrictions territoriales, des détails opérationnels et une kyrielle d'autres règlements régissant la conduite du franchisé dans le cadre de la franchise.

La concession d'une licence de marque est généralement une des principales conditions de l'accord de franchise. Dans les accords de franchisage, le titulaire de la marque a un plus grand contrôle sur le franchisé que dans le cas d'un accord de licence de marque classique.

---



---

## RÉFÉRENCES

---



---

**An Introduction to Franchising.** International Franchise Association (IFA). 2001. Page web à l'adresse [www.franchise.org/edufound/intro2franchising.pdf](http://www.franchise.org/edufound/intro2franchising.pdf). Traite des principes de base du franchisage, des termes utilisés, des solutions de remplacement, de ses avantages et inconvénients, ainsi que de questions juridiques.

**International Franchise Association.** Site web à l'adresse [www.franchise.org](http://www.franchise.org). Informations, nouvelles, ressources et bases de données sur les franchises. La plupart des ressources sont payantes et accessibles aux membres.

**World Franchise Council.** Site web à l'adresse [www.worldfranchisecouncil.org](http://www.worldfranchisecouncil.org). Articles et vue d'ensemble du franchisage dans de nombreux pays.

## 51. Qu'est-ce qu'un accord de non-divulgence?

Il est parfois nécessaire pour une entreprise de partager un secret avec une autre entreprise. Un fabricant peut avoir besoin de soumettre un prototype à des essais spécialisés et s'assurer que les caractéristiques de son nouveau produit ne soient pas connues de ses concurrents. Une entreprise spécialisée dans l'assemblage peut souhaiter se renseigner auprès d'un fournisseur sur sa capacité à intégrer une caractéristique technique nouvelle et contraignante qui lui permettra d'obtenir rapidement un avantage sur le marché, mais ne pas vouloir qu'un concurrent puisse intégrer la même caractéristique technique. Dans ces deux cas de figure, le prototype et la nouvelle caractéristique technique doivent être dévoilés mais leur propriétaire souhaitera, bien entendu, en conserver la maîtrise.

La solution consiste à faire signer à l'entreprise à laquelle des renseignements confidentiels seront communiqués un accord de confidentialité, parfois appelé accord de non-divulgence. Un accord de non-divulgence est un contrat dans lequel le signataire accepte de ne pas divulguer certains renseignements, si ce n'est aux conditions énoncées dans le contrat. Les accords de non-divulgence sont souvent utilisés par les inventeurs ou les entreprises appelés à partager leurs idées commerciales, le prototype d'un produit innovant ou d'autres renseignements confidentiels avec des tiers. Cette pratique est monnaie courante pour étudier les possibilités de fabrication, de conception ou de commercialisation d'un produit donné en partenariat avec d'autres entreprises, lors de la négociation d'accords de licence ou pour trouver des sources de financement pour développer un produit ou réaliser un plan commercial.

### **Accords de non-divulgence**

L'accord de non-divulgence commence par désigner clairement le propriétaire des renseignements ("propriétaire"), l'entreprise à qui ils seront communiqués ("bénéficiaire"), et l'usage pour lequel les renseignements confidentiels seront communiqués – "fin autorisée". La nature des renseignements doit y être sommairement indiquée et suivie par ce que l'on appelle une "libération de l'obligation de confidentialité", en d'autres termes une liste des cas dans lesquels on considère qu'un secret est tombé dans le domaine public, libérant de ce fait le destinataire de son obligation de respecter l'accord de non-divulgence. Mais bien entendu, le destinataire ne doit pas être la personne qui divulgue cette information.

L'accord de non-divulgence définit ensuite les précautions que le destinataire doit prendre en ce qui concerne les renseignements visés, ainsi que l'usage qu'il est autorisé à en faire (il doit être réservé à la fin autorisée) et l'usage qu'il n'est pas autorisé à en faire (divulguer des renseignements à quiconque n'en a pas besoin).

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**La divulgation d'informations confidentielles.** Vivien Irish. OMPI.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/confidential\\_inf.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/confidential_inf.htm). Traite de ce qui peut être protégé par les accords de non-divulgence et des cas dans lesquels ces accords devraient être utilisés, et contient un modèle d'accord de non-divulgence.

**Intellectual Property Rights for Engineers.** Vivien Irish. Institution of Electrical Engineers. 1994. US\$ 39. Institution of Electrical Engineers, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts SG1 2AY, Royaume-Uni. Site web: [www.iee.org](http://www.iee.org). Explique la protection des innovations de l'ingénierie, en donnant des exemples. Traite aussi de la titularité des droits, des méthodes d'exploitation commerciale, des restrictions imposées par la Communauté européenne, des techniques de gestion efficace des droits de propriété intellectuelle, et des cas dans lesquels demander l'aide d'un juriste professionnel.

L'accord précise également la période pendant laquelle les renseignements visés devront rester confidentiels – cette période correspond au temps pendant lequel le propriétaire s'attend à ce que son secret lui donne un avantage sur le marché, augmentée d'une petite marge. Des périodes comprises entre deux et cinq ans sont courantes.

Une fois l'accord de non-divulgence signé par le destinataire, c'est avec une plus grande tranquillité d'esprit que le propriétaire des renseignements pourra les communiquer.

### **Quand faut-il avoir recours à un accord de non-divulgence?**

Il n'est pas conseillé aux entreprises de recourir trop fréquemment aux accords de non-divulgence. Le meilleur moyen de conserver un secret restera toujours de ne pas le révéler à qui que ce soit. Si un secret doit néanmoins être partagé, la prudence commande de n'en révéler que ce qui est absolument nécessaire pour atteindre l'objectif commercial visé. Parfois, une description sommaire suffira, bien que lorsqu'il s'agit d'obtenir une évaluation technique, tous les détails concernant le procédé doivent être communiqués.

Il arrive qu'un accord de non-divulgence fixe une période donnée, par exemple une année, pendant laquelle tout renseignement communiqué sera soumis aux conditions énoncées dans cet accord. Une telle clause peut être utile dans des opérations complexes telles que la coentreprise, bien que dans ce dernier cas un accord séparé de coentreprise sera également nécessaire.

Enfin, lorsque l'on s'apprête à partager des renseignements confidentiels, il convient de bien choisir son destinataire : le propriétaire doit se demander s'il est aussi certain qu'il est possible de l'être que la promesse donnée de garder le secret sera bien tenue.

La protection juridique du secret d'affaires comporte une faille fondamentale : une fois révélé, un secret ne pourra plus jamais redevenir un secret. Même en supposant que le propriétaire d'un secret éventé porte une affaire devant les tribunaux et obtienne réparation du préjudice subi, ce dénouement ne sera jamais aussi satisfaisant que si l'information n'avait jamais été révélée. La meilleure politique pour un chef d'entreprise reste donc de faire en sorte que ses secrets restent des secrets.

### **Les accords réciproques de non-divulgence**

Il arrive que le flux d'informations aille dans les deux sens, chacune des deux parties dévoilant des renseignements confidentiels à l'autre. C'est le cas lors de la création d'une coentreprise. L'accord de non-divulgence devra alors refléter ces dispositions et préciser clairement les renseignements confidentiels partagés par chaque partie.

---

---

## **RÉFÉRENCES**

---

---

**A Practical Guide to Non-disclosure Agreements.** Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 2000. Page web à l'adresse [www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-NonDisclosure-Jul00.pdf](http://www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-NonDisclosure-Jul00.pdf). Explique les accords de non-divulgence, leur objet, les différents types d'accords, leurs applications pratiques ainsi que le traitement des renseignements confidentiels.

## 52. Quels sont les éléments essentiels des licences de marques?

Les licences de marques sont un phénomène relativement récent dans l'histoire des marques. La fonction originale d'une marque était d'indiquer l'origine, et les marchandises provenant d'une source autre que le titulaire de la marque ne pouvaient pas porter la marque du donneur de licence sans induire en erreur. En effet, si une licence de marque était accordée, le donneur de licence risquait d'être accusé de ne pas utiliser la marque et que celle-ci soit annulée. Le contrôle de la qualité par le donneur de licence sur les produits vendus par un preneur de licence et sur lesquels la marque était apposée a fait penser que ce contrôle était un moyen pour l'utilisateur d'éviter l'annulation de la marque. Cette idée fictive est à l'origine des dispositions relatives à l'usager inscrit insérées dans la plupart des lois sur les marques pendant plus de 40 ans.

L'essentiel des dispositions relatives à l'usager inscrit exige des parties à la licence qu'elles soumettent leurs accords au registre, qui les étudie dans le détail pour déterminer la nature et la portée des contrôles qualité devant être assurés par les donneurs de licence. Le registre est tenu de garantir que l'enregistrement de ces accords est dans l'intérêt national, et il est tenu de refuser l'enregistrement des accords qui semblent faciliter les trafics. Il convient néanmoins de noter que l'enregistrement n'a pas été jugé indispensable à la validité de la licence de marque. Les dispositions relatives à l'enregistrement ont été décrites comme permissives et non contraignantes. Pour autant que le donneur de licence conserve la maîtrise de la qualité des produits sous licence, l'annulation peut être évitée.

Les licences de marques peuvent être concédées en sus des, ou séparément des, licences de brevets et de savoir-faire. Parmi les dispositions propres à la plupart des licences de marques figurent :

- **L'autorisation d'utiliser.** Le fait d'accorder l'autorisation d'utiliser la ou les marques pertinentes est la première disposition énoncée dans la plupart des accords de licence. Les caractéristiques de la ou des marques sont généralement énumérées dans une liste jointe à l'accord de licence, avec les produits sur lesquels la marque sera apposée.
- **Le nombre de preneurs de licence.** Il est important que les preneurs de licence sachent combien d'autres preneurs de licence seront désignés pour exécuter la licence sur le même territoire. Il est également important de vérifier si le donneur de licence a l'intention de distribuer le produit sur le territoire en question. Pour finir, lorsque d'autres bénéficient de la licence, il est important que le preneur de licence s'assure que ses rivaux en bénéficient à des conditions comparables aux siennes.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Trademark Licensing and Franchising : Making the Most of a Mark.** Gerd F. Kunze. OMPI. 2003. Page web à l'adresse [www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/tm\\_bev/doc/wipo\\_tm\\_bev\\_03\\_6.doc](http://www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/tm_bev/doc/wipo_tm_bev_03_6.doc). Traité de l'importance de la concession de licences et du franchisage, des licences de marques ainsi que des dispositions standard.

**Recommandation commune concernant les licences de marques.** OMPI. 2000. Page web à l'adresse [www.wipo.int/about-ip/fr/development\\_iplaw/pub835.htm](http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub835.htm). Texte des recommandations sur la concession de licences de marques, ainsi que des formulaires internationaux types.

- **Le contrôle de la qualité.** Comme cela a été mentionné plus haut, au cœur de tout accord d'usager inscrit figure une disposition selon laquelle le preneur de licence n'utilisera pas les marques sur les produits qui ne respectent pas les normes de qualité prescrites par le donneur de licence. Les dispositions relatives au contrôle de la qualité stipuleront que l'usager recevra, à titre confidentiel, toutes les spécifications, données techniques et savoir-faire du donneur de licence pour permettre de satisfaire aux normes de qualité prescrites. Pour assurer le respect de cette clause, l'usager devra envoyer des échantillons de produit au donneur de licence et autoriser l'inspection de son usine et de ses entrepôts, ainsi que ses méthodes de production, les matériaux utilisés, le mode d'entreposage et l'emballage des produits finis. L'accord devrait permettre à l'usager de détruire les produits qui ne respectent pas les normes de qualité, à condition qu'ils ne portent pas la marque.
- **La commercialisation.** La licence désignera le territoire sur lequel la marque pourra être utilisée. Elle contiendra généralement des dispositions interdisant de commercer en dehors du territoire désigné ainsi que des dispositions prévoyant que le donneur de licence devra se tenir à l'écart du territoire couvert par la licence. Il est possible que la documentation publicitaire utilisée par le preneur de licence doive être approuvée par le donneur de licence.
- **Les arrangements financiers.** En plus d'exiger un honoraire ou des redevances pour être autorisé à utiliser les marques, le donneur de licence peut aussi demander une rétribution pour mettre à disposition du preneur de licence des personnes qualifiées pour former ses employés aux matériaux requis pour atteindre les normes de qualité prescrites dans l'accord. Des arrangements peuvent aussi être négociés pour couvrir le coût des procédures d'échantillonnage. Pour finir, le preneur de licence est généralement tenu de conserver des registres détaillés des ventes des produits sous marque.
- **Les atteintes.** Le preneur de licence est normalement tenu de transmettre au donneur de licence toutes les données relatives aux éventuelles atteintes, et le donneur de licence doit généralement se charger de toutes les procédures concernant les atteintes aux droits.

### 53. Comment concéder sous licence les œuvres protégées par droit d'auteur?

Dans le cas d'un contrat d'édition, le titulaire du droit d'auteur n'a pas besoin et n'a généralement pas l'intention de se défaire du droit d'auteur ou même du droit de contrôler la publication de l'œuvre. Au titre de certaines lois sur le droit d'auteur, qui considèrent que les droits patrimoniaux de l'auteur sont indissociables de ses droits moraux, la cession du droit de l'auteur de publier l'œuvre n'est tout bonnement pas possible. À l'heure de conclure un accord d'édition, le titulaire du droit d'auteur s'engage habituellement uniquement à limiter l'exercice du droit attaché à l'œuvre devant être publiée, et de le limiter suffisamment pour que l'éditeur puisse utiliser l'œuvre. Dans le même temps, le titulaire du droit d'auteur ne change pas et reste l'auteur ou autre titulaire du droit d'auteur.

Ainsi, un contrat d'édition type n'est en fait qu'une licence concédée à l'éditeur par le titulaire du droit d'auteur. Pour qu'elle présente une quelconque valeur pour l'éditeur, la licence doit aussi protéger les activités de publication contre les tiers.

Une licence est généralement considérée dans le domaine du droit d'auteur comme l'autorisation donnée par l'auteur ou autre titulaire du droit d'auteur (donneur de licence) à l'utilisateur de l'œuvre (éditeur ou autre preneur de licence) de l'utiliser d'une certaine manière et dans le respect des conditions établies entre eux.

L'éditeur devrait se voir accorder une licence couvrant tous les droits nécessaires à une réalisation optimale de la publication envisagée. D'une manière générale, une licence exclusive (offrant un droit exclusif) est acquise par l'éditeur pour reproduire et publier l'œuvre concernée – ou, le cas échéant, pour fournir, reproduire et publier sa traduction – dans une édition commerciale standard et en un nombre raisonnable d'exemplaires.

La licence peut être concédée pour une seule édition, ou alors pour les suivantes aussi. La taille de l'édition – la seule ou la première d'une série – est généralement déterminée dans le contrat qui stipule soit le nombre d'exemplaires à produire, ou alors qui stipule le nombre minimum et/ou maximum d'exemplaires à produire (le "tirage"). L'accord sur la taille d'une seule édition – ou de la première d'une série – tient généralement compte de la nécessité de répondre à la demande présumée du public, à un coût permettant de vendre au prix de détail généralement appliqué par exemplaire sur un marché du livre donné pour des publications du même ordre.

Dans le cas d'une licence pour publier la version traduite de l'œuvre, la ou les langue(s) de l'édition (ou des éditions) autorisée(s) doit(doivent) être précisée(s).

Pour promouvoir la diffusion de l'œuvre publiée, et s'agissant de l'éventuelle utilisation future de l'œuvre sous contrat, le preneur de licence peut aussi acquérir ce que l'on appelle des droits subsidiaires. Ces droits concernent la reproduction ou la communication de l'œuvre (ou de sa traduction) au public, ou la concession de licence à des tiers pour la reproduire ou la communiquer au public, sous des formes précises autres que l'édition commerciale standard.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Union internationale des éditeurs (UIE).** Site web à l'adresse [www.ipa-UIE.org](http://www.ipa-UIE.org).

**Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC).** Site web à l'adresse [www.cisac.org](http://www.cisac.org).

Ces droits subsidiaires peuvent par exemple comprendre : le droit de publication préalable et ultérieure dans la presse d'un ou de plusieurs extraits de l'œuvre; les droits de reproduction en feuilleton – en d'autres termes, le droit de publier l'intégralité de l'œuvre ou des parties de l'œuvre dans un ou plusieurs numéros successifs d'un journal ou périodique, avant ou après la publication de l'œuvre en édition commerciale standard; le droit de lire des extraits de l'œuvre dans le cadre de retransmissions sonores ou télévisées; le droit d'inclure l'œuvre publiée, en tout ou partie, dans une anthologie; le droit de produire des éditions brochées ou de type "club du livre" après l'édition commerciale standard. Les éditeurs demandent souvent au donneur de licence de leur conférer, au titre des droits subsidiaires, le droit de concéder sous licence la reproduction de l'œuvre publiée sous forme de microfilms ou autres reprographies, à des fins qui dépassent les limites de l'usage loyal prévu par la loi. L'éditeur peut aussi demander le droit de concéder une licence de stockage de l'œuvre dans un ordinateur, accessible au public. Là encore, les éditeurs peuvent demander au donneur de licence de les habiliter à concéder sous licence la reproduction de l'œuvre sous forme d'enregistrements sonores. Parfois, le droit de concéder une licence sur la reproduction de bandes est aussi demandé. Toutes ces formes de reproduction par la technologie moderne sont souvent connues sous le nom de "reproduction mécanique" de l'œuvre dans les contrats d'édition contemporains, et les droits connexes sont connus sous le nom de "droits de reproduction mécanique". À ne pas confondre avec la notion de "droit de reproduction musicale mécanique", qui signifie le droit de reproduire une œuvre musicale sous forme d'enregistrements sonores.

Il est raisonnable et généralement accepté de ne pas conférer à l'éditeur les droits d'exploiter l'œuvre d'une manière qui impliquerait son adaptation, comme par exemple les droits d'adaptation dramatique pour les productions théâtrales ou cinématographiques, ou pour la retransmission sonore ou télévisée, ou les droits de traduction en général. Au sens strict du terme, l'exploitation de ces droits va au-delà de la promotion ou de l'exploitation directe de la propre publication de l'œuvre de l'éditeur.

Le fait de conférer des "*digest rights*" (le droit de publier une version abrégée de l'œuvre), ou ce que l'on appelle les "*strip cartoon rights*" (droits de bande dessinée) est souvent subordonné à une autorisation spéciale délivrée au cas par cas, au regard des intérêts moraux de l'auteur par rapport à l'intégrité de l'œuvre. S'agissant de l'intégrité de l'œuvre à publier, des dispositions particulières peuvent être incluses dans le contrat. Cette pratique peut s'avérer utile notamment dans les pays dans lesquels la législation ne contient aucune disposition appropriée sur les "droits moraux". Par exemple, l'accord peut stipuler que "l'éditeur reproduit l'œuvre sans la modifier ni l'abrégé en aucune manière, et sans rien y ajouter".

S'agissant de la traduction de l'œuvre, l'accord stipule généralement que "l'éditeur réalise à ses propres frais une traduction précise et fidèle de l'œuvre. Le titre de la traduction est soumis à l'approbation écrite du donneur de licence de droit d'auteur. Le texte définitif de la traduction est aussi soumis au donneur de licence pour approbation s'il en fait la demande".

En ce qui concerne certaines formalités exigées dans quelques pays (principalement aux États-Unis) pour pouvoir pleinement jouir du droit d'auteur attaché aux œuvres publiées, il est généralement précisé dans les contrats d'édition qu'une mention de réserve du droit d'auteur appropriée doit être imprimée sur la page de garde. La mention comporte le symbole ©, l'année de première publication de l'œuvre et le nom du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre.

En ce qui concerne la distribution des exemplaires publiés, il est souvent précisé que "l'éditeur assure une promotion efficace de l'œuvre à ses propres frais". Lorsque la licence n'est pas limitée à une seule édition, il est souvent précisé que "il ou elle veille à ce que l'ouvrage soit constamment disponible, et que de nouvelles éditions soient imprimées en temps voulu, de manière à répondre à la demande contractuelle".



***Élaborer une stratégie  
commerciale***



## 54. Quels sont les éléments essentiels du plan de développement?

Un plan de développement est un mécanisme permettant de s'assurer que les ressources ou actifs d'une entreprise sont employés utilement dans toutes les activités afin d'acquérir et de conserver un avantage concurrentiel sur le marché. Pour une nouvelle entreprise, il s'agit d'un modèle à suivre pour réussir et pour une entreprise existante, le plan donne un aperçu de la situation de l'entreprise, de la façon dont elle se positionne et cherche à atteindre ses objectifs pour devenir ou rester une entreprise florissante.

Bien que l'élaboration d'un plan de développement demande beaucoup de travail, les avantages qui en découlent justifient le temps et l'énergie que vous allez y consacrer. Ce plan de développement vous aidera à :

- **Examiner la possibilité de réaliser votre idée commerciale ou votre plan d'exportation.** Un plan de développement établi oblige une entreprise à se pencher sur toutes les questions essentielles, à savoir la demande potentielle pour ses produits ou services, la nature de la concurrence, les barrières à l'entrée, l'axe de proposition commerciale spécifique des produits ou services nouveaux ou améliorés, les ressources nécessaires, le nombre indispensable de salariés, les technologies et partenaires stratégiques appropriés, la recherche de financement, les coûts de démarrage prévus, les stratégies de commercialisation et autres.
- **Avoir accès aux services et aux fonds de démarrage.** Les investisseurs et bailleurs de fonds potentiels exigent des plans de développement bien conçus et réalistes. Comme, souvent, tel n'est pas le cas, il n'est pas étonnant que les investisseurs et les pépinières d'entreprises rejettent 80 % des plans de développement qu'ils reçoivent.
- **Donner une orientation stratégique.** Un plan de développement constitue un document de référence qui fournit à votre équipe de gestion ainsi qu'à vous-même une base objective pour déterminer si votre entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs dans le délai fixé et avec les ressources disponibles.
- **Fournir une norme ou un repère pour évaluer les décisions commerciales et les résultats dans l'avenir.** Cette norme ou ce repère peut évoluer avec l'entreprise et le plan de développement est, à ce titre, un document dynamique qui doit être révisé sur la base des circonstances nouvelles et changeantes.

### Plans de développement internationaux

Mettre au point un plan de développement international exige une planification attentive et un engagement. Comme pour toute nouvelle opération commerciale la décision d'exporter doit être considérée comme un investissement commercial à long terme plutôt que comme un moyen d'engranger des bénéfices à court terme. Avant de s'engager à conclure des accords commerciaux internationaux, l'élaboration d'un plan de développement international est une étape essentielle qui permet de savoir si le produit est prêt à être exporté. Un plan de développement bien préparé aidera l'entreprise à estimer le potentiel du produit sur les marchés internationaux, facilitera la présentation des demandes de financement, et contribuera à déterminer l'existence d'un marché pour le produit et le coût de l'exportation de ce produit.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Business plan basics.** United States Small Business Administration.

Page web à l'adresse [www.sba.gov/starting\\_business/planning/basic.html](http://www.sba.gov/starting_business/planning/basic.html). Traite de l'importance des plans de développement, des éléments qui les composent et de la manière de les rédiger et de les utiliser.

**Basic Business Plan.** Taguspark. Page web à l'adresse [http://onli.browser.pt/bp/basic\\_home.html](http://onli.browser.pt/bp/basic_home.html). Plan de développement interactif en ligne à visée pédagogique.

**Centre for Business Planning.** Site web à l'adresse [www.businessplans.org](http://www.businessplans.org). Liens vers des ressources pour la planification commerciale (y compris le capital risque, les nouveaux produits, les analyses de marché, l'analyse concurrentielle, la gestion de la production, les problèmes fiscaux, les questions juridiques, les états financiers, la rédaction d'un plan de développement). Plans de développement type. Instruments de planification commerciale (logiciels pour documenter votre plan de développement, évaluer votre stratégie de marketing, et tester vos idées de produits). Analyse type gratuite pour évaluer votre stratégie commerciale.

## 55. Pourquoi est-il important d'inclure les questions de propriété intellectuelle dans mon plan de développement?

Les connaissances nouvelles ou originales et l'expression créative d'idées constituent un élément moteur des entreprises florissantes du XXI<sup>ème</sup> siècle. Par conséquent, la protection de ces connaissances et expressions créatives contre une divulgation involontaire ou l'utilisation non autorisée par des concurrents joue un rôle de plus en plus décisif dans l'acquisition et la conservation d'un avantage concurrentiel. La création d'une entreprise nécessite aussi divers autres types de ressources, y compris un réseau de relations et des fonds. Le système de protection de la propriété intellectuelle constitue un instrument clé pour :

- Tenir à l'écart les concurrents sans scrupules;
- Renforcer les relations avec les employés, les consultants, les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires commerciaux et les clients;
- Obtenir des fonds.

Pour attirer les investisseurs, il est nécessaire d'avoir un plan de développement de qualité qui présente objectivement les perspectives de l'entreprise proposée. Pour convaincre les investisseurs, vous devez démontrer :

- Qu'il existe une demande pour votre produit sur le marché;
- Que votre produit est meilleur que les produits concurrents, s'il y en a;
- Que vous avez pris les mesures adéquates pour empêcher que votre succès soit "parasité" par des concurrents malhonnêtes.

La plupart des entrepreneurs affirmeraient que le produit qu'ils offrent est innovant, unique ou supérieur aux offres des concurrents. Mais est-ce réellement le cas? Si vous le pensez, vous devez le prouver et un brevet (ou les résultats d'une recherche fiable en matière de brevets) peut constituer votre meilleure preuve de nouveauté.

Vos noms commerciaux, marques et noms de domaine peuvent être les éléments essentiels pour distinguer votre produit de ceux des concurrents. Par conséquent, le ou les noms que vous proposez doivent être choisis avec soin et les mesures prises pour les enregistrer doivent être mentionnées dans votre plan de développement.

En outre, les prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et les investisseurs voudront s'assurer que le produit que vous proposez de vendre ne se fonde pas indûment sur les secrets d'affaires, les contenus protégés, les brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à d'autres entreprises, ce qui pourrait causer la chute de votre entreprise à la suite de procès coûteux. Dans certains secteurs de pointe, le risque d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers est élevé et les prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et les investisseurs peuvent être réticents à s'engager si vous ne prouvez pas l'absence de risque (par exemple au moyen d'une recherche en matière de brevets ou de marques).

Pour de nombreuses entreprises, les renseignements commerciaux confidentiels (tels que les informations sur

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Questions pratiques de propriété intellectuelle lors de l'élaboration d'un plan de développement.** OMPI.

Page web à l'adresse : [www.wipo.org/sme/fr/ip\\_business/managing\\_ip/business\\_planning.htm](http://www.wipo.org/sme/fr/ip_business/managing_ip/business_planning.htm). Traite de l'importance des plans de développement ainsi que des raisons et de la manière d'intégrer la propriété intellectuelle dans les plans de développement.

la production, les inventions secrètes, ainsi que le savoir-faire technique, financier et en matière de commercialisation) peuvent à eux seuls créer un avantage concurrentiel. Dans de telles conditions, il est important d'informer les prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et les investisseurs que votre entreprise possède des secrets commerciaux importants – appelés **secrets d'affaires** – et que vous avez pris les mesures adéquates pour les protéger des employés et des concurrents. En fait, même le plan de développement lui-même est un document secret auquel l'accès doit être sélectif et, d'une manière générale, autorisé seulement après la signature d'un accord de non-divulgation ou de confidentialité par l'employé, l'investisseur ou toute autre personne concernée.

En bref, si la propriété intellectuelle est un actif important pour votre entreprise (c'est-à-dire si vous détenez des brevets ou des techniques brevetables, des dessins et modèles industriels, des secrets d'affaires, des marques reconnues ou si vous êtes titulaire de droits patrimoniaux sur des œuvres protégées), elle doit représenter un aspect essentiel de votre plan de développement. L'indication appropriée des actifs d'une société et des possibilités de marché ne doit pas énumérer seulement les actifs corporels (par exemple les usines, l'équipement, le capital, etc.) mais aussi les actifs incorporels puisque ces derniers constituent de plus en plus la clé du succès des sociétés dans un environnement extrêmement compétitif. À ce titre, toute indication confirmant votre diligence raisonnable dans la gestion des actifs de propriété intellectuelle est susceptible de contribuer largement à convaincre les prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et les investisseurs que votre société a un potentiel.

## 56. Comment savoir si mon entreprise détient des actifs de propriété intellectuelle? Qu'est-ce qu'un audit de la propriété intellectuelle?

### **Pourquoi réaliser un audit de la propriété intellectuelle?**

Si certaines entreprises se sont dotées de processus et de systèmes sophistiqués destinés à identifier, protéger et gérer les actifs de propriété intellectuelle à mesure qu'ils sont créés, ce n'est pas le cas pour un nombre surprenant d'entreprises. Certaines entreprises disposent de systèmes de gestion des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être enregistrés (inventions brevetables et marques enregistrables, par exemple), mais elles se heurtent à des difficultés lorsque des collaborateurs précieux quittent, emportant avec eux un savoir-faire qui n'est pas consigné par écrit. Même pour les entreprises sensibilisées à la propriété intellectuelle, les systèmes en place devraient faire l'objet d'un examen périodique et le personnel devrait être formé à la manière de tirer le plus grand parti des actifs de propriété intellectuelle détenus par leur entreprise. Parmi les questions devant être évaluées pendant l'audit de la propriété intellectuelle figurent :

- **Titularité des droits de propriété intellectuelle.** Votre entreprise a-t-elle correctement protégé tous ses actifs de propriété intellectuelle? Y-a-t-il des inventions brevetables, dessins ou modèles, marques et droits d'auteur ou droits connexes qui pourraient être mieux protégés? Votre entreprise est-elle titulaire de tous les dessins, modèles ou inventions créés par vos employés ou par des consultants externes? Dans la négative, avez-vous le droit de les utiliser?
- **Diligence raisonnable.** Votre entreprise détient-elle ou est-elle au bénéfice d'une licence pour utiliser toutes les technologies requises pour ses produits? Votre entreprise porte-elle, ou risque-t-elle de porter, atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers?
- **Concession de licence.** Votre entreprise tire-t-elle le plus grand parti de ses actifs de propriété intellectuelle? Concédez-vous sous licence des droits de propriété intellectuelle à d'autres entreprises? La rémunération perçue est-elle adéquate?
- **Respect des droits de propriété intellectuelle.** Savez-vous si des tiers portent atteinte à vos droits de propriété intellectuelle? Devriez-vous prendre des mesures pour mettre un terme à l'atteinte ou la prévenir?

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Conducting an Intellectual Property Audit and IP Due Diligence.** Brad Limpert et Ali Samiian. Gowling Lafleur Henderson. 2002. Page web à l'adresse [www.gowlings.com/resources/PublicationPDFs/ConductingIPAuditandIPDueDiligence\\_Reformatted.pdf](http://www.gowlings.com/resources/PublicationPDFs/ConductingIPAuditandIPDueDiligence_Reformatted.pdf). Traite des différents DPI, de la portée de la protection, de la diligence raisonnable, de l'évaluation du risque d'atteinte aux droits.

**The Intellectual Property Due Diligence: A Critical Component of Risk Management.** Mary J. Hildebrand et Jacqueline Klosek. Goodwin Procter. 2001. Page web à l'adresse [www.goodwinprocter.com/publications/hildebrand\\_klosek\\_2\\_01.pdf](http://www.goodwinprocter.com/publications/hildebrand_klosek_2_01.pdf). Traite de l'importance de la diligence raisonnable pour l'évaluation de la propriété intellectuelle. Comprend des objectifs et quelques astuces.

**The Importance of Periodic Intellectual Property Audits.** Andrew Sherman. PatentCafe. 2002. Page web à l'adresse [www.cafazine.com/index\\_article.asp?Id=426&deptid=4](http://www.cafazine.com/index_article.asp?Id=426&deptid=4). Traite de l'importance de l'évaluation périodique de la propriété intellectuelle par l'analyse de la protection de la propriété intellectuelle et de l'effet de levier, ainsi que de critères à prendre en considération.

### **Différents types d'audits de la propriété intellectuelle**

Un audit de la propriété intellectuelle doit être conçu sur mesure pour répondre aux besoins précis de l'entreprise, mais il est généralement conçu pour identifier les actifs de propriété intellectuelle existants, leur assurer une protection adéquate (comme par exemple en documentant le savoir-faire, le cas échéant) et mettre en place ou examiner les systèmes de gestion continue des actifs de propriété intellectuelle, de leur création à leur disparition.

Les audits de propriété intellectuelle peuvent être réalisés de différentes manières, notamment :

- Une nouvelle entreprise de haute technologie souhaitera protéger comme il se doit ses technologies de base et/ou autres actifs de propriété intellectuelle. Mettre en place des systèmes d'identification de la propriété intellectuelle dès la création de l'entreprise peut aussi lui permettre de tirer davantage parti de sa propriété intellectuelle.
- Une entreprise qui fusionne avec, acquiert ou investit dans une autre entreprise souhaitera se concentrer sur l'estimation des actifs de l'entreprise en question, y compris estimer la valeur des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit là d'une considération importante pour les entreprises qui envisagent de vendre des actifs de propriété intellectuelle clé.
- Une entreprise qui exporte devra se concentrer dans ses audits sur une protection d'un bon rapport coût-efficacité de ses actifs de propriété intellectuelle sur tous les marchés qui présentent un intérêt, et notamment identifier les possibilités de partenariats stratégiques basés sur la propriété intellectuelle, de commercialisation conjointe, d'accords de production conjointe, de concession de licences, de franchisage et, à l'occasion, de vente des actifs de propriété intellectuelle.

## 57. Comment la propriété intellectuelle peut-elle m'aider dans mes études de marché et pour la veille à la concurrence?

Pour réussir, les exportateurs doivent évaluer leurs marchés par le biais d'études de marché. Les exportateurs réalisent principalement des études de marchés pour identifier les possibilités de commercialisation de leurs produits et les contraintes inhérentes aux différents marchés étrangers, ainsi que pour identifier les acheteurs et clients potentiels.

Les études de marchés incluent toutes les méthodes utilisées par l'entreprise pour identifier les marchés étrangers qui recèlent le plus gros potentiel pour ses produits. Les résultats de ces études informent l'entreprise sur les marchés les plus vastes pour ses produits, les marchés qui connaissent la croissance la plus rapide, les tendances et perspectives de marché, les conditions et pratiques du marché, ainsi que les entreprises et produits compétitifs.

### ***De quelle manière la propriété intellectuelle peut-elle être utile à l'étude de marché?***

Les bases de données sur les brevets et les marques peuvent être un instrument très utile pendant votre étude de marché. Les bases de données sur les brevets vous donneront des informations, par exemple, pour savoir si : une technologie donnée est protégée par d'autres sur un marché précis, ce qui vous permettra de savoir si vous avez besoin d'une licence pour utiliser la technologie en question sur ce marché; les technologies les plus récentes mises au point par vos concurrents et qui sont protégées sur le marché en question; les partenaires potentiels qui ont mis au point des technologies complémentaires susceptibles de mettre en valeur vos produits et/ou vos services; et d'autres informations qui pourraient s'avérer importantes pour évaluer l'environnement concurrentiel sur un marché donné ainsi que vos chances de succès. Voir la question 17.

Les bases de données sur les marques devraient aussi être consultées pour vérifier si la marque que vous avez l'intention d'utiliser risque d'être en conflit avec une marque protégée sur ce marché. Découvrir l'existence d'un conflit pourrait considérablement influencer votre décision de pénétrer un marché, changer votre stratégie de commercialisation et/ou vous contraindre à utiliser une marque différente pour ce marché. Voir la question 24.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

***Using Intellectual Property Data for Competitive Intelligence.*** Ron Simmer. Licensing Executives Society (USA & Canada) Inc. 2001. Page web à l'adresse [www.library.ubc.ca/patscan/CH4-CompIntelRevB.pdf](http://www.library.ubc.ca/patscan/CH4-CompIntelRevB.pdf). Traite de l'information en matière de propriété intellectuelle en tant qu'instrument de recherche pour la veille à la concurrence, de son utilisation, des sources de données sur la propriété intellectuelle, des instruments et stratégies de recherche, de l'information qui peut être tirée des brevets, de l'analyse de la technologie. Inclut des exemples d'entreprises.

***Les services d'information en matière de brevets de l'OMPI pour les pays en développement.*** Page web à l'adresse [www.wipo.int/innovation/en/wpis](http://www.wipo.int/innovation/en/wpis). Fournit des informations sur différents types de recherches, sur le WPIS et ses services, ainsi que des directives pour la présentation de demandes.

***Les droits de propriété  
intellectuelle sur les marchés  
d'exportation***



## 58. Quels sont les différents moyens de pénétrer un marché d'exportation et en quoi la propriété intellectuelle peut-elle aider?

Le choix du mode d'entrée sur un marché donné est une des décisions les plus importantes devant être prise par l'exportateur car elle aura des conséquences significatives sur différentes questions liées à la commercialisation internationale. Au moment de choisir un mode d'entrée, l'exportateur devrait tenir compte des similitudes entre le marché national et le marché d'exportation, du service après-vente requis, des tarifs douaniers et de l'expédition, des calendriers de réalisation, de la notoriété de la marque, de la protection de la propriété intellectuelle et de l'avantage concurrentiel.

### **Exportation directe**

Le fabricant-exportateur est responsable du processus d'exportation dans son intégralité, de l'identification du client à la collecte du paiement. L'entreprise peut devoir créer un service indépendant chargé des exportations doté des fonds nécessaires.

Les avantages pour l'entreprise sont les suivants :

- Une maîtrise totale du processus d'exportation;
- Une augmentation de sa marge bénéficiaire du fait de l'absence d'intermédiaires; et
- L'établissement d'une relation plus étroite avec l'acheteur étranger.

Les inconvénients sont les suivants :

- Les coûts de l'établissement d'un nouveau marché qui risquent d'absorber les bénéfices de l'exportation directe; et
- L'exportateur pourrait être exposé à un risque plus direct.

Pour exporter directement les PME peuvent notamment se rassembler pour créer un consortium d'exportation. Les gouvernements accordent souvent des avantages particuliers aux petits exportateurs qui créent une association d'exportation avec d'autres PME. Ce type d'arrangement peut être particulièrement avantageux pour les exportateurs inexpérimentés.

### **Exportation indirecte**

Une entreprise désireuse d'exporter mais qui ne dispose pas pour ce faire des infrastructures et des compétences nécessaires, peut exporter par le biais de commissionnaires, de bureaux d'achat locaux, d'exportateurs, ou de sociétés d'expansion des exportations.

Les avantages pour l'entreprise sont les suivants :

- Se concentrer sur la production sans avoir à assimiler tous les aspects techniques et juridiques de l'exportation; et
- Tirer parti des compétences professionnelles de l'intermédiaire.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Global Trade Tutorial: Developing Export Strategy.** TradePort. Page web à l'adresse [www.tradeport.org/tutorial/strategy](http://www.tradeport.org/tutorial/strategy). Traite de différentes stratégies d'entrée sur les marchés, des questions liées à l'entrée sur un marché étranger, de l'identification et du développement de contacts commerciaux, de l'exportation directe et indirecte, des soumissions pour les appels d'offres internationaux, de la gestion et de la motivation des distributeurs, de la promotion de votre produit et des déplacements à l'étranger.

**Legal Aspects of Entering Foreign Markets – Pitfalls and Safeguards.** Fred M. Greguras. Fenwick & West. Page web à l'adresse [www.batnet.com/oikoumene/enter\\_fron\\_mkts.html](http://www.batnet.com/oikoumene/enter_fron_mkts.html). Aborde brièvement les différentes questions juridiques (fiscalité, choix du partenaire commercial, protection de la propriété intellectuelle, capacité de conclure des contrats, etc.) liées à l'entrée sur des marchés étrangers.

Les inconvénients sont les suivants :

- Le risque de perdre la maîtrise du produit au profit d'un représentant trop agressif; et
- Certains intermédiaires peuvent avoir des objectifs différents de ceux des exportateurs.

En cas d'exportation indirecte, il est important d'établir clairement la titularité de la propriété intellectuelle sur les marchés d'exportation afin d'éviter des litiges ultérieurs.

D'autres solutions existent aussi pour l'entreprise qui souhaite exporter, y compris la coentreprise, la concession de licences et la production offshore.

**Coentreprises.** Une coentreprise est un partenariat entre la société exportatrice et la société importatrice, négocié pour couvrir l'un au moins des éléments suivants : participation financière, transfert de technologie, investissement, production et commercialisation. Le contrat de partenariat définit les responsabilités en termes de réalisation, de comptes à rendre, de partage des bénéfices et d'arrangements pour la commercialisation. Les coentreprises peuvent permettre de répartir les coûts, d'atténuer les risques, d'offrir une connaissance et des informations détaillées sur le marché local et faciliter l'accès au marché. Chaque pays peut s'être doté d'une législation réglementant les coentreprises. Voir la question 48.

**Concession de licences.** Une entreprise peut concéder sous licence ou céder contractuellement ses droits de propriété intellectuelle, tels que des brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, marques, droit d'auteur ou savoir-faire technologique protégé en tant que secret d'affaires, à une entreprise étrangère moyennant un honoraire unique ou le versement de redevances récurrentes. La concession de licence est un moyen d'accéder rapidement à un autre marché. Les investissements en capital sont autorisés et le retour sur investissement est généralement plus rapide, mais la concession de licences implique une perte de maîtrise sur la production et la commercialisation, ainsi qu'un inévitable partage du savoir-faire technologique avec le preneur de licence, sauf disposition contraire prévue dans le contrat. Voir question 47.

**Production offshore.** Une entreprise peut souhaiter ouvrir une usine de fabrication sur le marché étranger ciblé pour réduire les coûts de transport, échapper à des tarifs douaniers prohibitifs, abaisser les coûts de la main-d'œuvre, abaisser les coûts des intrants ou bénéficier de mesures d'incitations des pouvoirs publics.

**59. Après avoir acheté mes marchandises protégées par des droits de propriété intellectuelle sur un marché étranger, un acheteur peut-il ré-importer ces marchandises et les vendre sur le marché national? Puis-je l'en empêcher? En quoi cette pratique affecte-t-elle ma stratégie d'exportation et d'établissement du prix du produit?**

Lors de la mise au point de votre stratégie d'exportation/d'importation, vous devriez vérifier, de préférence en consultant un spécialiste compétent, si un acheteur peut légalement revendre sur un autre marché des produits protégés de votre entreprise, et ce sans chercher à obtenir votre autorisation. En d'autres termes, vous devriez essayer de savoir si vos droits de propriété intellectuelle sont "épuisés" après la première vente internationale du produit.

De même, si votre entreprise a acheté des produits protégés par un brevet, une marque, un dessin ou modèle industriel et/ou un droit d'auteur, alors vous devriez vérifier si vous ne devez pas obtenir l'accord formel du (ou des) titulaire(s) de la propriété intellectuelle pour pouvoir vendre ces biens à l'étranger – c'est à dire sur d'autres marchés.

Les réponses à ces questions sont relativement complexes. Elles peuvent non seulement varier d'un pays à l'autre mais aussi dépendre du type de DPI concerné ainsi que de la nature des produits en question.

### ***Épuisement des droits de propriété intellectuelle***

Avant d'examiner ces questions, il convient de définir ce que l'on entend par "épuisement" des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit là d'un type de limitation des DPI. Plus simplement, cela signifie qu'une fois qu'un produit protégé par un DPI a été vendu soit par votre entreprise, ou par d'autres avec votre consentement, certains DPI d'exploitation commerciale sur le produit sont dits "épuisés". Cette limitation est parfois aussi appelée la "théorie de la première vente", car les droits d'exploitation commerciale d'un produit donné expirent avec la première vente. Sauf disposition législative contraire, les actes postérieurs de revente, location, prêt ou autres formes d'utilisation commerciale par des tiers ne peuvent plus être contrôlés ou contestés par votre entreprise.

L'on s'accorde presque unanimement à dire que cela vaut au moins pour le marché national. Si vous souhaitez conserver le contrôle des actes ultérieurs tels que la revente, la location ou le prêt alors mieux vaut opter pour la concession d'une licence sur vos droits de propriété intellectuelle plutôt que de vendre le produit. C'est ce qui se passe pour les logiciels.

Qui plus est, la plupart des pays ont imposé des limites à la "théorie de la première vente" en empêchant les acheteurs de cassettes audio et vidéo, de CD et de DVD, par exemple, de les louer, louer à bail ou prêter moyennant un avantage commercial direct ou indirect. Le débat se poursuit dans les milieux intéressés sur la question de savoir si le prêt de toutes les œuvres numériques devrait ou non être interdit.

### ***Épuisement international***

La question de savoir si, et dans quelle mesure, la vente ou l'exploitation commerciale d'un produit protégé à l'étranger signifie aussi un épuisement des DPI sur ce produit ne fait quant-à elle pas l'objet d'un consensus

---

---

## **RÉFÉRENCES**

---

---

***Parallel Imports and International Trade.*** Christopher Heath. OMPI. 1999.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/atrip\\_gva\\_99\\_6.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/atrip_gva_99_6.pdf). Différentes approches dans les pays de droit civil et de droit coutumier, ainsi que sur la scène internationale.

aussi net. Cette question prend son importance pour ce que l'on appelle les importations parallèles. Les importations parallèles s'entendent de l'importation de marchandises par des importateurs qui ne font pas partie des circuits de distribution négociés par contrat par le fabricant du produit protégé par un DPI. Parce que le fabricant ou le titulaire de la propriété intellectuelle n'est pas lié par contrat avec l'importateur parallèle, les marchandises importées sont parfois appelées "marchandises du marché gris", une expression qui peut induire en erreur étant donné que les marchandises sont originales; seuls les circuits de distribution "parallèles" ne sont pas contrôlés par le fabricant ou le titulaire de la propriété intellectuelle. Elles peuvent aussi être emballées et étiquetées différemment.

Sur la base du droit d'importation qu'un DPI confère au titulaire de la propriété intellectuelle, ce dernier peut essayer de s'opposer à ces importations ou ré-importations pour séparer ou segmenter des marchés pour des raisons commerciales. Si, cependant, la commercialisation du produit à l'étranger par le titulaire de la propriété intellectuelle ou avec son consentement conduit à l'épuisement de tous les DPI nationaux, alors le droit d'empêcher l'importation devrait aussi être épuisé. En d'autres termes, le titulaire de la propriété intellectuelle ne devrait pas pouvoir s'opposer à l'importation du produit dans un autre pays ou à sa ré-importation dans le pays d'origine dans lequel il a été commercialisé pour la première fois.

Le principe de l'épuisement a donc plusieurs conséquences, selon que le pays d'importation applique le concept de l'épuisement national, régional ou international. Le concept de l'**épuisement national** ne permet pas au titulaire de la propriété intellectuelle de contrôler l'exploitation commerciale des marchandises mises sur le marché national par le titulaire de la propriété intellectuelle ou avec son consentement tant que les marchandises restent sur le marché national. Cependant, le titulaire de la propriété intellectuelle (ou un preneur de licence autorisé) peut s'opposer à l'importation de marchandises originales commercialisées à l'étranger ou exportées à partir du marché national, en invoquant le droit d'importation. Dans le cas de l'**épuisement régional**, la première vente du produit protégé par le titulaire de la propriété intellectuelle, ou par un tiers avec son consentement, épuise tous les DPI attachés aux produits non seulement à l'échelle nationale mais aussi dans toute la région. Il n'est plus possible de s'opposer aux importations parallèles dans la région sur la base du DPI mais il est possible de le faire à la frontière internationale de la région avec des pays extérieurs à la région. Si un pays applique le concept de l'**épuisement international**, les DPI sont épuisés une fois le produit vendu par le titulaire de la propriété intellectuelle ou avec son consentement n'importe où dans le monde.

Les offices nationaux de propriété intellectuelle, ou les agents ou avocats en propriété intellectuelle, devraient pouvoir vous fournir des conseils sur les dispositions juridiques relatives à chaque type de DPI dans les pays qui vous intéressent.

### ***Épuisement des DPI et incidence sur la stratégie d'exportation et l'établissement du prix***

Nombreuses sont les entreprises qui pratiquent des prix différents pour un produit donné dans des pays différents en fonction, notamment, du pouvoir d'achat de la population. Ainsi, si un produit fabriqué et vendu par votre entreprise, ou par une autre entreprise sur la base d'une licence concédée par vous, est disponible à un prix inférieur dans un autre pays, alors un tiers pourrait être tenté de l'acheter dans ce pays et de l'importer ou de le ré-importer dans votre propre pays. L'importateur offrirait donc un produit fabriqué légalement par votre entreprise ou votre preneur de licence à un prix inférieur au prix pratiqué à la vente par votre entreprise. Cette pratique serait acceptable si votre pays appliquait le principe de l'épuisement international des DPI tel qu'expliqué plus haut. La position du pays en matière d'épuisement international et d'importation parallèle peut donc avoir une incidence sur votre stratégie d'exportation et d'établissement du prix.

## 60. Quand devrais-je demander la protection de mes droits de propriété intellectuelle à l'étranger?

Lorsque l'on demande la protection de la propriété intellectuelle dans d'autres pays, le choix du moment est un facteur essentiel. Il est généralement difficile de déterminer le moment idéal pour lancer la procédure de demande. Le moment exact dépendra de considérations telles que :

- Le temps restant avant le lancement du produit;
- La somme et la disponibilité des ressources financières pour protéger vos DPI à l'étranger;
- La probabilité que les caractéristiques techniques, le dessin ou la marque de votre produit soient indépendamment développés, copiés ou imités par des tiers;
- Le délai d'enregistrement/d'octroi des droits par les offices de propriété intellectuelle pertinents dans les pays qui vous intéressent.

D'importantes considérations doivent néanmoins être gardées à l'esprit pour vous assurer que vous ne serez pas confronté à des dépenses élevées pour maintenir vos DPI trop tôt dans le processus, ou que vous ne raterez pas des dates limites importantes pour demander la protection à l'étranger.

### **Présenter la demande trop tôt**

Demander une protection dans différents pays peut s'avérer coûteux et il est important de ne pas se lancer trop tôt au risque de devoir supporter des dépenses élevées en taxes de demande, honoraires de traduction et/ou taxes de maintien à un stade trop précoce du processus de commercialisation. Un moyen de retarder le versement des taxes de demande nationales, les honoraires de traduction et les taxes de maintien des brevets consiste à utiliser le système de demandes internationales appelé Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Vous trouverez des renseignements sur le PCT à la question 62.

### **Présenter la demande trop tard**

Il existe aussi un certain nombre de raisons très importantes pour vous assurer que votre demande de protection de la propriété intellectuelle n'intervient pas trop tard.

Tout d'abord et surtout, pour les DPI qui appellent un enregistrement ou une délivrance (tels que les brevets, marques et dessins et modèles industriels) un principe très simple est suivi dans la plupart des pays : la personne qui présente la demande la première se voit accorder le droit. Dans le cas des brevets, on parle de système "du premier déposant"<sup>4</sup>. Ainsi, le fait d'attendre trop longtemps peut signifier que quelqu'un d'autre, qui travaille sur le même problème technique et a trouvé une solution identique ou similaire, peut demander la protection de la même invention avant vous, et obtenir des droits exclusifs sur cette invention. De la même manière, dans le cas des marques, votre marque ne sera généralement pas enregistrée si elle est jugée identique ou semblable à une marque protégée par des tiers.

Ensuite, une fois que vous avez lancé un nouveau produit ou divulgué des informations sur les caractéristiques techniques ou esthétiques innovantes de votre produit, il sera généralement trop tard pour obtenir une protection. L'invention, le dessin ou le modèle divulgué ne satisfera plus au critère de nouveauté et ne pourra

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

***Towards a Common European View on the Features of a Grace Period.*** Commission européenne. 2002. Page web à l'adresse <http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/ipr-gp-report.pdf>. Traite des différents facteurs pris en compte pour fixer un délai de grâce.

---

<sup>4</sup> Une exception notable est celle des États-Unis, qui appliquent la règle du "premier inventeur" au titre de laquelle le brevet est concédé à la première personne ayant présenté l'invention.

donc pas prétendre bénéficier d'une protection, à moins que la législation ne prévoise un délai de grâce<sup>5</sup>. Il est important de ne pas oublier que ce principe ne s'applique pas aux marques et que vous pouvez protéger les marques après les avoir utilisées sur le marché (bien qu'il soit d'une manière générale souhaitable de les enregistrer bien à l'avance).

Il existe une troisième raison importante pour ne pas attendre trop longtemps, en particulier une fois que vous avez demandé une protection sur le marché national. Il s'agit de ce que l'on appelle généralement le **droit de priorité**. Ce droit signifie que sur la base d'une demande ordinaire de droit de propriété industrielle déposée par une personne donnée dans un pays, la même personne peut, dans un délai établi (de 6 à 12 mois en fonction du type de DPI), demander une protection dans la plupart des autres pays. Ces demandes ultérieures seront alors considérées comme si elles avaient été déposées le même jour que la première demande présentée. Ces demandes ultérieures sont donc prioritaires par rapport à toutes les demandes liées à la même invention ou au même dessin ou modèle déposées après la date de dépôt de votre première demande. S'agissant des brevets et des dessins et modèles industriels, les demandes déposées à l'étranger une fois le délai de priorité écoulé ne peuvent bénéficier du droit de priorité, et risquent de ne pas satisfaire au critère de nouveauté et donc de ne pas être accordées.

Le droit de priorité présente de grands **avantages pratiques** pour le déposant qui désire une protection dans plusieurs pays, mais il est aussi assorti d'un **délai** clair. Les avantages pratiques qui en découlent sont liés au fait que toutes les demandes ne doivent pas être présentées en même temps dans le pays d'origine du déposant et dans d'autres pays, étant donné que de 6 à 12 mois sont disponibles pour choisir les pays dans lesquels la protection est nécessaire. Le déposant peut utiliser cette période pour prendre les mesures nécessaires à la protection dans les différents pays présentant un intérêt et étudier les possibilités de commercialisation du nouveau produit. Par ailleurs, le déposant doit respecter le délai établi par le délai de priorité pour obtenir la protection dans un autre pays.

La durée du délai de priorité varie selon les types de droits de propriété industrielle :

- Pour les **brevets**, le délai de priorité est de 12 mois à compter de la présentation de la première demande. Une fois ce délai écoulé, vous risquez fort de ne pas pouvoir obtenir la protection du brevet dans d'autres pays. Cependant, demander une protection par brevet via le système du PCT (voir la question 62) vous donne effectivement 18 mois supplémentaires (8 mois dans certains pays) pour choisir les pays dans lesquels vous souhaitez obtenir une protection.
- Pour les **dessins et modèles industriels**, la plupart des pays accordent un délai de priorité de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande pour demander la protection du dessin ou modèle industriel dans d'autres pays.
- Pour les **marques**, un délai de priorité de six mois est également accordé.

### **Droit d'auteur et droits connexes**

La question du choix du moment de la présentation de la demande ou de l'enregistrement se pose aussi pour le droit d'auteur dans les pays dans lesquels l'enregistrement est possible. Étant donné que l'enregistrement du droit d'auteur présente des avantages pratiques significatifs dès lors que cette possibilité existe, il est vivement conseillé de le faire dès que possible (de préférence avant de commencer à exporter le produit protégé). En outre, pour certains produits il est également vivement recommandé d'enregistrer vos œuvres protégées par droit d'auteur auprès d'une société de gestion collective (voir la question 34). Si cette mesure a été prise dans votre propre pays, il est probable que votre organisme national de gestion collective aura conclu des arrangements avec ses homologues d'autres pays pour garantir une répartition équitable des redevances de droit d'auteur pour les œuvres protégées par droit d'auteur de leurs membres.

---

<sup>5</sup> Certains pays accordent un délai de grâce permettant aux inventeurs ou concepteurs-dessinateurs de divulguer, publier ou présenter en public leur produit protégé 6 ou 12 mois avant la présentation d'une demande, sans que l'invention ou le dessin ou modèle ne perde de sa nouveauté.

***Protéger les droits  
de propriété intellectuelle  
à l'étranger***



## 61. Comment protéger mes droits de propriété intellectuelle à l'étranger?

Il existe en substance trois procédures différentes pour demander la protection de la propriété intellectuelle dans d'autres pays<sup>6</sup>.

### ***Demandes nationales***

Vous avez la possibilité de demander une protection séparément dans différents pays en déposant la demande directement auprès des offices nationaux de propriété industrielle. Chaque demande devra éventuellement être traduite dans une langue prescrite, en général la langue nationale. Vous devrez payer les taxes de dépôt nationales et, en particulier pour les brevets, vous pourrez être appelé à mandater un agent ou un conseil en propriété intellectuelle qui vous aidera à vous assurer que la demande satisfait aux exigences nationales. Si vous êtes encore dans la phase d'évaluation de la viabilité commerciale d'une invention ou si vous cherchez encore des marchés d'exportation potentiels ou des partenaires pour la concession de licences, la procédure de demande nationale peut sembler particulièrement lourde et compliquée, notamment lorsque la protection est demandée dans un grand nombre de pays. Dans ce cas, les possibilités offertes par les systèmes de protection internationale administrés par l'OMPI pour les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels constituent une autre solution plus simple et généralement moins coûteuse.

### ***Demandes régionales***

Certains pays ont mis sur pied des accords régionaux visant à protéger la propriété intellectuelle dans une région entière grâce au dépôt d'une demande unique. Les offices régionaux de propriété intellectuelle sont notamment :

- **Bureau Benelux des Marques et Bureau Benelux des Dessins ou Modèles** (pour la protection des marques et des dessins et modèles en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg) : [www.bmb-bbm.org](http://www.bmb-bbm.org) et [www.bbtm-bbdtm.org](http://www.bbtm-bbdtm.org).
- **Office de l'harmonisation dans le marché intérieur** (pour les marques et les dessins au sein de la Communauté européenne, dont les titulaires se voient accorder un droit uniforme valable dans tous les États membres de l'Union européenne au terme d'une procédure unique) : <http://oami.eu.int>.
- **Office des brevets du Conseil de coopération des États arabes du Golfe** (pour la protection par brevet à Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis) : [www.gulf-patent-office.org.sa/](http://www.gulf-patent-office.org.sa/).
- **Office eurasien des brevets** (pour la protection par brevet dans la Communauté des États indépendants) : <http://www.eapo.org>.
- **Office européen des brevets** (pour la protection par brevet dans tous les pays parties à la Convention sur le brevet européen, soit 30 pays à l'heure actuelle). Pour de plus amples informations, consulter le site [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org).
- **Organisation africaine de la propriété intellectuelle** (OAPI, l'office régional de propriété intellectuelle des pays africains francophones et lusophones pour les brevets, les modèles d'utilité, les indications géographiques, les marques, les dessins et modèles industriels et, dans l'avenir, les schémas de configuration de circuits intégrés) : [www.oapi.wipo.net](http://www.oapi.wipo.net).
- **Organisation régionale africaine de la propriété industrielle** (ARIPO, l'office régional de propriété intellectuelle des pays africains anglophones pour les brevets, les modèles d'utilité, les marques et les dessins et modèles industriels) : [www.aripo.wipo.net](http://www.aripo.wipo.net).

---

<sup>6</sup> Les paragraphes suivants portent sur les brevets, marques et dessins et modèles industriels. Pour des informations sur la protection du droit d'auteur à l'étranger, voir la question 65.

### ***Demandes internationales***

Les systèmes de demande et d'enregistrement internationaux administrés par l'OMPI simplifient sensiblement la procédure de demande simultanée de protection de la propriété intellectuelle dans un grand nombre de pays. Plutôt que de déposer des demandes nationales dans plusieurs langues, vous pouvez, grâce aux systèmes de protection internationale, déposer une demande unique, dans une seule langue, en payant une taxe de dépôt unique. Non seulement ces systèmes de dépôt international facilitent la procédure, mais ils réduisent aussi considérablement, pour les marques et les dessins et modèles industriels, le coût de la demande de protection internationale (pour les brevets, le PCT permet à votre entreprise de gagner du temps dans l'évaluation de la valeur commerciale de votre invention avant le paiement des taxes nationales dans la phase nationale). Les systèmes de protection internationale administrés par l'OMPI comprennent trois mécanismes différents de protection des droits spécifiques de propriété intellectuelle.

- ***Un système de dépôt de demandes internationales de brevets*** est prévu dans le cadre du système du Traité de coopération en matière de brevets (ou PCT), le système mondial de dépôt multiple simplifié de demandes de brevet. Voir la question 62.
- L'***enregistrement international des marques*** est facilité par le Système de Madrid. Voir la question 63.
- Le ***dépôt international des dessins et modèles industriels*** est prévu dans le cadre de l'Arrangement de La Haye. Voir la question 64.

## 62. Quel est le moyen le plus simple de demander la protection par brevet dans plusieurs pays? Qu'est-ce que le PCT?

Avez-vous l'intention de faire protéger votre invention dans plusieurs pays? Dans l'affirmative, vous devriez examiner les avantages qu'offre le dépôt d'une demande internationale de brevet en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). En effet, en déposant une seule demande internationale de brevet en vertu du PCT, vous pouvez obtenir simultanément la protection par brevet d'une invention dans tous les pays parties contractantes au PCT (124 États en novembre 2004).

Un des grands avantages du PCT est que le déposant dispose généralement de 18 mois supplémentaires (8 mois dans certains cas) – soit 30 mois au total (ou 20 dans certains cas) contre les 12 mois accordés en se prévalant du droit de priorité – pour réfléchir aux pays dans lesquels il souhaite obtenir une protection. Pendant ce délai supplémentaire, les déposants peuvent étudier les débouchés commerciaux de leur produit dans différents pays et choisir ceux dans lesquels il sera important ou pratique de demander une protection. Le versement des taxes nationales de dépôt et les coûts de traduction dans les langues nationales pertinentes sont ainsi reportés, donnant au déposant jusqu'à 30 mois pour se décider. Les frais de traduction devront à terme être réglés, mais pas avant 18 mois (ou 8 mois dans certains cas) plus tard que le délai accordé au titre d'une procédure autre que celle du PCT, et uniquement si le déposant est toujours intéressé par les pays concernés. Dans le cas contraire, les dépenses ultérieures n'auront pas à être engagées.

Le PCT est largement utilisé par les déposants désireux de se ménager aussi longtemps que possible toutes les possibilités de protéger les inventions dans différents pays. Les déposants peuvent déposer leur demande dans leur propre pays ou, le cas échéant, auprès de l'office régional compétent, ou encore auprès du Bureau international de l'OMPI. Votre office national des brevets sera en mesure de vous fournir tous les détails relatifs à la présentation d'une demande au PCT.

Si le déposant ne se prévaut pas de la procédure internationale offerte par le PCT, les préparatifs en vue du dépôt de la demande à l'étranger devront être entamés de trois à six mois avant l'expiration du délai de priorité. Les traductions de la demande doivent être préparées et jointes à un formulaire de demande différent pour chaque pays. En revanche, en utilisant le PCT :

- Le déposant ne présente qu'une demande pendant l'année de priorité (en d'autres termes dans les 12 mois qui suivent le dépôt de la demande nationale);
- La demande prend effet dans tous les États contractants au PCT;
- La demande peut être identique à la demande nationale du déposant tant sur le fond que sur la forme;
- Le déposant dispose de plus de temps pour étudier le potentiel commercial de l'invention.

La liste des membres du PCT est donnée en appendice IV. Pour des informations sur les systèmes de protection régionaux, voir la question 61.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Données essentielles concernant le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).** OMPI.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/pct/fr/basic\\_facts/basic\\_facts.pdf](http://www.wipo.int/pct/fr/basic_facts/basic_facts.pdf). Questions et réponses pratiques sur le PCT vu sous l'angle des entreprises.

**Traité de coopération en matière de brevets.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/pct/fr](http://www.wipo.int/pct/fr). Informations sur le PCT, les réglementations ainsi que des guides pour les déposants.

### 63. Quel est le moyen le plus pratique de demander une protection de marque dans plusieurs pays?

Si vous souhaitez protéger votre marque dans plusieurs pays mais que vous vous rendez compte que déposer une demande différente dans chaque pays est une procédure compliquée et coûteuse, vous pourrez envisager de déposer une demande d'enregistrement international en vertu du Système de Madrid, lequel est régi par deux traités : l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, et le Protocole de Madrid. Si certains pays sont parties aux deux traités, d'autres ne sont parties qu'à un des deux. Le système est administré par le Bureau international de l'OMPI, qui gère le registre international et publie la Gazette OMPI des marques internationales.

#### **Demandes internationales en vertu du Système de Madrid**

Une demande internationale en vertu du Système de Madrid peut être déposée par quiconque (personne physique ou morale) a la nationalité d'un pays partie à l'Arrangement de Madrid et/ou au Protocole<sup>7</sup>, ou y est domicilié, ou y possède un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

Une marque peut faire l'objet d'une demande internationale uniquement si elle a déjà été enregistrée (ou, dans le cas où la demande internationale est exclusivement régie par le Protocole, si l'enregistrement a été demandé) auprès de l'office des marques de la partie contractante avec lequel le déposant est en rapport – connu sous le nom d'Office d'origine.

Les principaux **avantages du recours au Système de Madrid** sont que le titulaire de la marque peut protéger la marque dans un certain nombre de pays/membres différents du Système de Madrid, en déposant une demande unique; dans une seule langue (l'anglais, l'espagnol ou le français, bien que l'office d'origine puisse limiter le choix du déposant à une seule de ces langues); moyennant le versement d'une taxe unique dans une seule devise. Par la suite, les modifications relatives à l'enregistrement international et le renouvellement de l'enregistrement feront l'objet d'une seule et même procédure, laquelle prendra effet dans les pays de toutes les parties contractantes désignées.

La protection de la marque peut être obtenue dans tout pays partie au même traité (Arrangement ou Protocole) en tant qu'État dont l'office est l'office d'origine. Les pays dans lesquels la protection est demandée doivent être désignés dans la demande internationale et par la suite d'autres pays pourront être ajoutés à la liste.

#### **Émoluments et taxes applicables au titre du Système de Madrid**

---



---

## RÉFÉRENCES

---



---

**Protecting Your Trademarks Abroad: Twenty Questions About the Madrid Protocol.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/madrid/en/20\\_questions.pdf](http://www.wipo.int/madrid/en/20_questions.pdf). Vue d'ensemble simplifiée du Protocole de Madrid, questions et aspects pratiques du dépôt d'une demande internationale pour la protection des marques dans plusieurs pays. (En anglais.)

**Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/madrid/fr](http://www.wipo.int/madrid/fr). Contient des informations générales sur le Système de Madrid sous la rubrique Généralités.

**Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid.** OMPI. 2002. Page web à l'adresse [www.wipo.int/madrid/fr/guide](http://www.wipo.int/madrid/fr/guide). Le Chapitre I porte sur les procédures concernant les déposants, les titulaires ainsi que les offices. Le Chapitre II décrit les procédures du Système de Madrid sous l'angle du déposant ou du titulaire.

---

<sup>7</sup> En outre, en vertu du Protocole, quiconque est ressortissant d'un État membre d'une partie contractante au Protocole, y est domicilié ou y possède un établissement commercial ou industriel effectif ou sérieux (comme une organisation intergouvernementale) peut aussi déposer une demande. Si aucune organisation intergouvernementale n'est pour l'heure membre du Protocole, celui-ci permet aux bureaux régionaux de la propriété intellectuelle de devenir membres.

Les émoluments et taxes suivants doivent être versés pour le dépôt d'une demande internationale :

- Un **émolument de base** de CHF 653 (ou CHF 903 lorsque la marque est en couleur);
- Soit une **taxe standard de désignation** de CHF 73 ou une taxe **individuelle de désignation** dont le montant est fixé par le pays concerné pour chaque pays désigné;
- Un **émolument supplémentaire** de CHF 73 pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (aucun émolument supplémentaire n'est toutefois dû lorsque tous les pays désignés sont des pays pour lesquels une taxe individuelle est payable).

L'office d'un pays désigné a le droit de refuser la protection d'une marque sur le territoire de ce pays. Le refus peut être opposé pour l'un quelconque des motifs pouvant conduire à un refus d'une demande d'enregistrement déposée directement auprès de cet Office. Le refus est notifié au Bureau international et consigné au Registre international.

En principe, tout refus doit être notifié au plus tard 12 mois à compter de la date à laquelle l'office concerné a été notifié de la désignation. Cependant, lorsqu'un pays désigné en vertu du Protocole a présenté une déclaration à cet effet, le délai est étendu à 18 mois. Le pays en question peut aussi déclarer qu'un refus basé sur une opposition peut être notifié au-delà du délai de 18 mois, à condition que l'office concerné ait, dans la limite du délai de 18 mois, notifié le Bureau international de cette possibilité.

Au terme du délai prescrit, le titulaire d'un enregistrement international est cependant en mesure de savoir si la protection de la marque a été acceptée dans chacun des pays désignés, ou si la protection a été refusée dans un pays, ou encore s'il existe une autre possibilité de refus au motif d'une opposition dans un pays donné. Une demande internationale est valable pendant 10 ans. Elle peut être renouvelée indéfiniment pour des périodes supplémentaires de 10 ans moyennant le versement des taxes prescrites.

Les membres du Système de Madrid sont énumérés à l'appendice V. Pour de plus amples informations sur les systèmes de protection régionaux, voir la question 61.

## 64. Comment les dessins et modèles industriels peuvent-ils être protégés dans plusieurs pays?

En règle générale, la protection des dessins et modèles industriels ne s'étend pas au-delà du territoire du pays dans lequel la protection a été demandée et octroyée. Si l'on souhaite obtenir une protection dans plusieurs pays, on doit effectuer un dépôt dans chaque pays concerné et suivre la procédure nationale y relative.

L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, traité multilatéral administré par l'OMPI, propose une autre solution qui simplifie considérablement les choses. Il permet aux ressortissants ou résidents d'un État partie à l'Arrangement et aux entreprises établies dans un tel État, d'**obtenir une protection** dans plusieurs pays en suivant la procédure à la fois simple et peu coûteuse suivante :

- Un seul dépôt "international";
- Rédigé en une seule langue (français ou anglais);
- Donnant lieu au paiement d'une seule série de taxes;
- Dans une seule monnaie;
- Adressée auprès d'un office (soit directement auprès du Bureau international de l'OMPI, soit, dans certains cas, auprès de l'office national d'un État contractant).

Un dessin ou modèle industriel qui fait l'objet d'un dépôt international jouit, dans chaque État concerné qui n'a pas refusé la protection, de la même protection que celle qui est généralement conférée aux dessins et modèles industriels par la loi de l'État en question, à moins qu'un office national ait expressément refusé d'accorder cette protection. Le dépôt international est donc équivalent à un droit national en ce qui concerne l'étendue de la protection et la sanction des droits. En outre, il facilite le **maintien en vigueur de la protection** : il n'y a en effet qu'un seul dépôt à renouveler et qu'une seule procédure à suivre pour faire insérer un changement, par exemple, de titulaire ou d'adresse.

Les membres du Système de La Haye sont énumérés à l'appendice VI. Pour de plus amples informations sur les systèmes de protection régionaux, voir la question 61.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/haque/fr](http://www.wipo.int/haque/fr). Introduction aux dessins et modèles industriels, leur protection et avantages; liens vers les formulaires de demande pertinents et les taxes applicables.

**L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels – Objectifs, principales caractéristiques, avantages.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/haque/fr/pub\\_419/index.htm](http://www.wipo.int/haque/fr/pub_419/index.htm). Vue d'ensemble des objectifs, caractéristiques et avantages de l'utilisation du Système de La Haye de dépôt international de dessins et modèles industriels.

## 65. La protection du droit d'auteur est-elle valable à l'échelle internationale?

Le droit d'auteur n'est pas subordonné à des procédures officielles. Une œuvre créée est automatiquement protégée par le droit d'auteur dès lors qu'elle existe. En vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, les œuvres littéraires et artistiques sont protégées sans aucune formalité dans les pays parties à ladite Convention (157 pays en novembre 2004 – voir appendice VII qui contient une liste). Ceci vaut aussi pour tous les Membres de l'Organisation mondiale du commerce.

Il n'existe donc pas de procédure d'enregistrement international du droit d'auteur, à l'inverse des brevets, marques et dessins et modèles industriels. Cependant, de nombreux pays ont un bureau national du droit d'auteur, et certains pays prévoient dans leur législation nationale une procédure d'enregistrement par exemple, pour identifier et distinguer les titres des œuvres. Dans certains pays, l'enregistrement présente un certain nombre d'avantages pratiques étant donné qu'il peut servir de commencement de preuve devant un tribunal en cas de litige portant sur le droit d'auteur et l'exercice de certains droits peut être subordonné à l'enregistrement. À titre d'exemple, aux États-Unis, l'enregistrement est exigé pour obtenir des dommages-intérêts forfaitaires prévus par la loi (*statutory damages*). L'enregistrement peut aussi être exigé des ressortissants du pays, car leurs droits dans leurs propres pays ne sont pas affectés par les traités internationaux. Ainsi, pour les ressortissants des États-Unis, une action en justice pour atteinte aux droits sera rejetée en l'absence d'un enregistrement valable.

Ainsi, s'il n'existe aucune procédure internationale pour obtenir la protection du droit d'auteur à l'étranger et que votre œuvre est automatiquement protégée sans que l'enregistrement soit nécessaire dans tous les pays membres de la Convention de Berne, vous pourrez malgré tout souhaiter enregistrer votre œuvre auprès des offices nationaux du droit d'auteur dès lors que la possibilité s'offre à vous. Une liste des offices nationaux du droit d'auteur est disponible sur le site web de l'OMPI à l'adresse : [www.wipo.int/news/fr/links/addresses/cr](http://www.wipo.int/news/fr/links/addresses/cr).

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.** OMPI.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html](http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html). Texte de la Convention.

**Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.** NationMaster. Page web à l'adresse [www.nationmaster.com/encyclopedia/Berne-Convention-for-the-Protection-of-Literary-and-Artistic-Works](http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Berne-Convention-for-the-Protection-of-Literary-and-Artistic-Works). Description succincte de la Convention de Berne et des ses dispositions concernant le droit d'auteur. (En anglais.)



***Faire respecter les droits  
de propriété intellectuelle***



## 66. Si je constate une violation de mes droits de propriété intellectuelle, que dois-je ou que puis-je faire?

Plus les actifs de propriété intellectuelle de votre entreprise ont de la valeur, plus grande est la probabilité que des tiers souhaitent en faire usage, si possible sans payer. Avez-vous une stratégie pour les en empêcher? Si, malgré tous vos efforts, quelqu'un imite ou copie vos produits ou porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de votre entreprise sans votre autorisation, que devez-vous faire? Quelles sont les possibilités qui se présentent à vous? Comment évaluer les avantages et les inconvénients des différentes solutions possibles? Ou devriez-vous simplement vous empresser de porter l'affaire devant un tribunal?

Avant de prendre une décision, il convient généralement de :

- Identifier le coupable de l'atteinte (y compris les fabricants et les principaux distributeurs, et pas simplement les détaillants);
- Déterminer l'ampleur du problème;
- Vous demander si le problème risque d'empirer;
- Calculer, si possible, le montant des pertes directes et indirectes subies ou à venir.

Une fois que vous avez une idée claire des faits en cause, concentrez-vous sur les coûts et les avantages de la solution que vous allez adopter. Cependant, n'oubliez pas qu'il vaut parfois mieux agir au plus vite plutôt que d'attendre trop longtemps.

Voici quelques-unes de solutions envisageables :

- Vous avez la possibilité d'"ignorer" la violation des DPI de votre entreprise si la perte de gains, la baisse du chiffre d'affaires ou le manque à gagner vous semblent négligeables. Si le degré de violation des droits est déjà élevé ou est en passe de le devenir, vous devez alors trouver les coupables le plus tôt possible et prendre des mesures à leur encontre rapidement mais méthodiquement. Il est évident que dans les deux cas, il importe d'évaluer soigneusement les avantages et les inconvénients des différentes solutions possibles. Vous devez aussi évaluer vos chances d'obtenir gain de cause, le montant de la compensation et des dommages et intérêts que vous pouvez raisonnablement obtenir du contrevenant, ainsi que la probabilité et le montant du remboursement des honoraires d'avocat si la décision finale vous est favorable.
- En cas de litige avec une entreprise avec laquelle vous avez signé un contrat (comme un contrat de licence, par exemple), vérifiez si le contrat contient une clause d'arbitrage ou de médiation. Il est prudent d'inclure dans le contrat une disposition spéciale qui permettra de recourir à l'**arbitrage ou à la médiation** pour éviter des frais de justice élevés. Dans certains cas, il sera possible d'utiliser des systèmes alternatifs de règlement des litiges tels que l'arbitrage ou la médiation même en l'absence de clause dans le contrat, voire sans aucun contrat, pour autant que les parties soient d'accord sur le principe. Pour de plus amples informations sur l'arbitrage et la médiation, voir la question 69.
- Une fois que vous aurez établi une atteinte aux DPI de votre entreprise, vous devrez d'abord penser à envoyer une lettre (communément appelée "ordonnance de cessation") à l'auteur de l'atteinte présumée pour l'informer de l'existence éventuelle d'un litige entre vos DPI et son activité commerciale (en

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Combating Counterfeiting: A practical guide for European engineering companies.** Orgalime. 2001. Page web à l'adresse [www.orgalime.org/pdf/Anti%20Counterfeiting%20Guide.pdf](http://www.orgalime.org/pdf/Anti%20Counterfeiting%20Guide.pdf). Guide préparé en association avec la Commission européenne. Offre des conseils pratiques sur les moyens de reconnaître les contrefaçons, des listes de contrôle sur des questions de protection juridique et technique, des mesures pouvant être prises pour lutter contre la contrefaçon, et des exemples de réussites. S'inspire de l'expérience d'un grand nombre de sociétés d'ingénierie, petites et grandes.

**A Guide to United States Patent Litigation.** Mark D. Schuman. 3<sup>ème</sup> édition. Merchant & Gould. 2003. Page web à l'adresse [www.merchantgould.com/attachments/39.pdf](http://www.merchantgould.com/attachments/39.pdf). Porte sur le système américain des poursuites liées aux brevets. (En anglais.)

**Contrefaçon : comment se protéger.** Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de France. 2002. Page web à l'adresse [www.industrie.gouv.fr/pratique/conseil/contrefa/sp\\_contr.htm](http://www.industrie.gouv.fr/pratique/conseil/contrefa/sp_contr.htm). Traite de la contrefaçon, de l'ampleur du phénomène, de sa prévalence dans les secteurs industriels, et des mesures de protection.

indiquant exactement le point litigieux) et suggérer de discuter d'une solution éventuelle au problème. Il est fortement conseillé de consulter un avocat pour rédiger "l'ordonnance de cessation". Cette procédure est souvent efficace en cas d'atteinte non intentionnelle puisque le contrevenant, soit cessera ses activités, soit acceptera de négocier un contrat de licence.

- En cas d'atteinte intentionnelle, y compris, en particulier, la contrefaçon et le piratage, il vous est fortement conseillé de demander l'aide des autorités chargées de faire respecter la loi pour surprendre l'auteur de l'atteinte dans les locaux de son entreprise afin d'éviter une atteinte et de préserver les éléments de preuve concernant l'atteinte présumée. En outre, le contrevenant peut être obligé par les autorités judiciaires compétentes de vous informer de l'identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des produits ou services portant atteinte à vos droits et de leurs circuits de distribution. Comme moyen de dissuasion, les autorités judiciaires peuvent ordonner, à la demande de votre entreprise, que les produits portant atteinte à vos droits soient détruits ou écartés des circuits commerciaux sans aucune forme de compensation.
- Vous pouvez entamer des **poursuites civiles**. Les tribunaux offrent généralement une palette de voies de recours civiles pour dédommager les titulaires de DPI lésés. Elles comprennent notamment des dommages-intérêts, des injonctions, des ordonnances de rendre compte des bénéficiaires et des ordonnances de remettre les marchandises portant atteinte aux droits aux titulaires de ces droits. La législation relative à la propriété intellectuelle peut aussi contenir des dispositions qui prévoient une **responsabilité pénale** en cas de fabrication ou de vente commerciale d'objets portant atteinte à des droits. Les pénalités prévues en cas de violation des dispositions pertinentes peuvent aller jusqu'à la peine d'emprisonnement, voire accompagnée d'une amende.

Quoi qu'il en soit, dans le cas d'atteinte présumée ou de litige, avant de prendre toute mesure officielle, il sera prudent de demander l'avis d'un juriste compétent spécialisé en propriété intellectuelle pour évaluer de manière plus précise la solution la plus favorable pour votre entreprise, au coût le plus bas possible. Il est parfois important d'enregistrer vos droits de propriété intellectuelle auprès de l'administration des douanes, moyennant le versement de taxes, en cas d'introduction dans votre pays de marchandises portant atteinte aux droits, piratées ou de contrefaçon en provenance d'un pays tiers.

## 67. Pourquoi devrais-je faire respecter mes droits de propriété intellectuelle? À qui revient l'initiative de la sanction en cas d'atteinte?

### **Pourquoi faire respecter les droits de propriété intellectuelle?**

L'objectif principal de la protection de la propriété intellectuelle est de permettre à votre entreprise de récolter les fruits des inventions et créations de ses employés. Les droits de propriété intellectuelle de votre entreprise ne peuvent être avantageusement exploités que s'ils peuvent être sanctionnés; dans le cas contraire, les contrevenants profiteront toujours de l'absence de mécanismes de sanction efficaces pour tirer parti du travail considérable qui a été accompli. Bien souvent, la simple menace de sanction suffit à décourager les contrevenants potentiels.

En résumé, il est fondamental pour votre entreprise de faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, afin de :

- Préserver la validité juridique de vos droits de propriété intellectuelle auprès des pouvoirs publics compétents.
- Empêcher que ne se produise ou ne se poursuive une atteinte à ces droits sur le marché, afin d'éviter un préjudice, y compris une perte de notoriété ou de réputation.
- Demander une compensation pour un préjudice réel, par exemple, un manque à gagner découlant d'un cas de violation des droits sur le marché.

### **À qui revient la charge de la sanction des droits de propriété intellectuelle?**

La charge de la sanction des droits de propriété intellectuelle repose principalement sur le titulaire des droits. Il revient à votre entreprise, en tant que titulaire de droits, de recenser toute violation ou contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et de décider des mesures à prendre.

Toutefois, les gouvernements nationaux ou les États ont la responsabilité de mettre en place des organismes qui facilitent la sanction des droits de propriété intellectuelle. Le pouvoir judiciaire et, dans certains cas, les organismes administratifs tels que les offices de propriété intellectuelle ou l'administration des douanes, sont des institutions gouvernementales qui peuvent être chargées de lutter contre l'atteinte aux droits ou la contrefaçon.

Lorsque des mesures aux frontières sont prises pour empêcher l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises piratées, l'administration des douanes a un rôle fondamental à jouer pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle aux frontières nationales de votre pays. Conformément aux dispositions de la législation applicable, l'administration des douanes doit prendre des mesures, de sa propre initiative, à la demande du titulaire du droit ou alors il doit appliquer l'ordonnance d'un tribunal.

Par ailleurs, dans certains pays, des associations dans le secteur industriel aident leurs membres à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle (voir [www.bsa.org](http://www.bsa.org) ou [www.riaa.com](http://www.riaa.com)).

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**The Role of the Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights.** Alastair Hirst. OMPI. 1999. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr\\_ju\\_bey99\\_5b.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr_ju_bey99_5b.pdf). Traite des méthodes grâce auxquelles les différentes entités des pouvoirs publics peuvent faire respecter les DPI.

**Business Software Alliance.** Site web à l'adresse [www.bsa.org](http://www.bsa.org). Informations sur les aspects juridiques des œuvres numériques, ainsi que des liens vers un certain nombre d'articles par pays et par région sur les questions de propriété intellectuelle telles que la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, la sécurité et la cybercriminalité, le commerce et le commerce électronique, les politiques de l'UE ainsi que des notes de position.

## 68. Comment l'administration des douanes peut-elle empêcher ou mettre un terme à la violation de mes droits de propriété intellectuelle? Dois-je les lui notifier à l'avance?

De nombreux pays ont adopté des mesures de protection des droits de propriété intellectuelle à la frontière conformément à leurs obligations découlant des Accords de l'OMC. Ces mesures permettent aux titulaires de marques et de droit d'auteur, ainsi qu'aux preneurs de licences, de demander l'interception des marchandises dont on suspecte qu'elles sont piratées ou contrefaites au moment de leur contrôle par l'administration des douanes.

D'une manière générale, les mesures de protection des droits de propriété intellectuelle à la frontière ne s'appliquent toutefois pas aux marchandises importées par une personne pour son seul usage privé ou domestique. La définition exacte de la quantité importée pouvant être considérée comme la "marchandise importée pour le seul usage privé ou domestique d'une personne" varie d'un pays à l'autre, et même au sein d'un même pays en fonction de la nature des marchandises.

Dans certains pays, le titulaire du droit peut demander l'assistance de l'administration des douanes en déposant des avis, généralement moyennant le paiement d'une taxe prescrite, de leurs marques enregistrées et de leurs marchandises protégées par droit d'auteur. Lorsqu'un avis a été déposé, l'administration des douanes peut consigner les copies non autorisées des marchandises protégées par des marques ou des marchandises protégées par droit d'auteur. Dans la plupart des pays, le titulaire du droit doit déposer une plainte contenant tous les détails du lot concerné, et ce à chaque fois qu'il a des raisons de penser que des marchandises piratées ou de contrefaçon sont importées.

L'administration des douanes peut consigner la marchandise faisant l'objet d'un avis pendant un délai allant jusqu'à 10 jours ouvrables. Les avis sont valables pendant une période donnée, après quoi ils doivent être renouvelés ou encore jusqu'au terme de la période de protection par le droit d'auteur ou jusqu'à expiration de l'enregistrement de la marque. Pendant ce délai, l'importateur peut aussi demander à un tribunal une décision attestant que les marchandises ne portent pas atteinte à une œuvre protégée par une marque ou par droit d'auteur, ou ne sont pas couvertes par un avis.

Dans certains pays, si l'administration des douanes constate que des marchandises suspectées de porter atteinte à des droits ont été importées et qu'un avis n'a pas été déposé, elles peuvent informer les titulaires de droits (pour autant qu'ils soient connus) de l'importation et leur conseiller de déposer un avis auprès de l'administration des douanes dans un délai établi.

Le titulaire de droits se voit invariablement demander de remplir un formulaire d'indemnisation pour couvrir les coûts susceptibles d'être encourus par l'administration des douanes (tels que les coûts de stockage, de transport et juridiques) pour faire valoir les avis.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Le "Groupe stratégique en matière de DPI de l'OMD".** Organisation mondiale des douanes. Site web à l'adresse [www.wcoipr.org](http://www.wcoipr.org). Contient des liens vers un répertoire mondial des législations douanières; des demandes de protection douanière en ligne; des formulaires téléchargeables et des conseils sur la présentation des demandes; des présentations et des articles publiés pertinents; ainsi que des liens vers le site Internet REACT qui aide les fonctionnaires en première ligne à identifier les marchandises portant atteinte aux droits. (Site anglais uniquement.)

**United States Customs & Border Protection (CBP) IPR Enforcement.**

Page web à l'adresse [www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial\\_enforcement/ipr/ipr.xml](http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/ipr.xml). Informations sur la protection des DPI à la frontière aux Etats-Unis. (En anglais.)

Lorsque les marchandises sont consignées, l'administration des douanes en informe les titulaires de droits de sorte qu'ils puissent déterminer si les marchandises sont piratées ou contrefaites. Ce n'est qu'aux États-Unis que cette décision est prise par l'administration des douanes elle-même. Pendant cette période de consignment, les titulaires de droits doivent aussi décider d'entamer des poursuites pour prouver que les marchandises portent atteinte à leurs droits – même si un délai supplémentaire de 10 jours est disponible dans certaines circonstances, à la demande et en présentant des éléments pour étayer cette demande. Les marchandises suspectes seront consignées par l'administration des douanes en attendant la décision du tribunal. Si le titulaire de droits n'entame pas de poursuites dans le délai de 10 jours, l'administration des douanes est tenue de restituer les marchandises à l'importateur.

La protection de la propriété intellectuelle étant une question complexe, vous pourrez envisager de vous attacher les conseils d'un spécialiste tel qu'un avocat de brevets, un juriste, etc. avant de déposer un avis.

S'agissant des mesures de protection des droits de propriété intellectuelle à la frontière, la plupart des pays suivent les dispositions de l'Accord sur les ADPIC de l'OMC (Articles 51-60).

## 69. Quelles sont les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges qui s'offrent à moi?

Dans de nombreux cas, le moyen le plus coûteux de lutter contre une atteinte aux droits de propriété intellectuelle peut être d'entamer une procédure judiciaire devant une juridiction qui a compétence en la matière, en particulier lorsque l'atteinte a été portée par plusieurs "concurrents" relevant de la même juridiction ou de juridictions différentes. Dans ce dernier cas, votre entreprise devra faire respecter ses droits à différents endroits, devant des tribunaux différents. C'est pourquoi il serait prudent d'envisager la possibilité d'un litige et de prévoir des moyens de le régler au moment de la rédaction du contrat original. Vous devriez envisager le recours à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges – généralement l'**arbitrage** ou la **médiation** – qui est généralement moins coûteux et moins long que les poursuites devant les tribunaux. **Le recours à l'arbitrage et à la médiation est le fruit d'un consensus.**

L'arbitrage présente généralement l'avantage d'être une procédure moins formelle que la procédure judiciaire, et la sentence arbitrale est plus facile à faire respecter à l'échelle internationale. La médiation présente l'avantage de permettre aux parties de conserver la maîtrise de la procédure de règlement du litige. Elle peut ainsi permettre de préserver de bonnes relations commerciales avec une entreprise avec laquelle vous pourriez souhaiter collaborer dans l'avenir. Cependant, à la différence de l'arbitrage, le médiateur ne peut imposer une décision aux parties et la médiation peut ainsi être relativement impuissante à régler le litige. Souvent, la médiation et l'arbitrage constituent une très bonne solution de remplacement de la procédure judiciaire classique ou au moins, dans le cas de la médiation, un premier pas moins coûteux. Dans le cadre de sa stratégie commerciale, votre entreprise aurait tout intérêt à inclure des clauses appropriées dans les contrats de manière à pouvoir régler, si nécessaire, les litiges relatifs à la propriété intellectuelle en recourant d'abord (et si possible uniquement) à la médiation ou à l'arbitrage en temps voulu.

### **Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI**

Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI est un des nombreux organismes dont vous pouvez demander l'aide pour le règlement d'un litige sur la propriété intellectuelle sans recourir à une procédure judiciaire. Il offre divers services de règlement peu coûteux des litiges commerciaux entre entreprises privées, y compris les PME.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Règlement des litiges pour le XXI<sup>ème</sup> siècle.** OMPI. [www.wipo.int/freepublications/fr/arbitration/779/wipo\\_pub\\_779.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/fr/arbitration/779/wipo_pub_779.pdf). Vue d'ensemble des ressources et services disponibles par le biais du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

**Guide de l'OMPI sur le règlement de litiges relatifs aux noms de domaine.** Page web à l'adresse <http://arbitrator.wipo.int/center/publications>. Guide pratique des services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

**Guide de la médiation OMPI.** Page web à l'adresse <http://arbitrator.wipo.int/center/publications>. Offre une introduction pratique au fonctionnement des procédures de médiation ainsi que des exemples de litiges résolus grâce aux Règles de médiation de l'OMPI.

**Resolving IP disputes through ADR.** J. Lambert. NIPC. 2002. Page web à l'adresse [www.nipclaw.com/lit/adr/ip.htm](http://www.nipclaw.com/lit/adr/ip.htm). Traite du règlement alternatif des litiges relatifs à la propriété intellectuelle en tant que mécanisme important; contient des liens vers d'autres sources connexes. (En anglais.)

**Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.** Site web à l'adresse <http://arbitrator.wipo.int/>. Liens et informations sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges.

Pour faciliter l'accord entre les parties, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI met à disposition des clauses compromissoires concernant les litiges futurs découlant d'un contrat donné; voir <http://arbitr.wipo.int/arbitration/contract-clauses/index-fr.html>. On trouve les clauses recommandées par l'OMPI dans un large éventail de contrats relatifs à la propriété intellectuelle, notamment licences de brevet, de savoir-faire et de logiciel, franchises, accords de coexistence de marques, contrats de distribution, accords de coentreprise, contrats de recherche-développement, contrats d'emploi portant sur des technologies sensibles, fusions et acquisitions comportant de nombreux éléments de propriété intellectuelle, accords de commercialisation dans le domaine sportif et des contrats d'édition ou de production musicale ou cinématographique. Les clauses recommandées par l'OMPI figurent principalement dans des contrats de licence conclus par des parties provenant de juridictions différentes.

Le Centre offre des services en rapport avec :

- L'arbitrage (<http://arbitr.wipo.int/arbitration>);
- La médiation (<http://arbitr.wipo.int/mediation>);
- Les litiges relatifs aux noms de domaine (<http://arbitr.wipo.int/domains>); et
- D'autres services spécialisés pour le règlement des litiges (<http://arbitr.wipo.int/center>).



***Qualité, normes  
et règlements techniques***



## 70. Quel est le lien entre la propriété intellectuelle et les règlements et normes techniques?

Pour l'Organisation internationale de normalisation (ISO) une norme est "un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné".

Il existe de nombreux types de normes qui servent des objectifs différents. Elles contribuent à simplifier la vie des consommateurs et à la rendre plus sûre, elles augmentent la fiabilité, l'interopérabilité et l'efficacité de nombreuses marchandises et de nombreux services, et elles facilitent considérablement les échanges commerciaux. Les normes sont généralement conçues pour faire l'objet d'un usage volontaire. Toutefois, les lois et règlements peuvent rendre obligatoire le respect de certaines normes. Cela peut être le cas en particulier pour les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. Si vous prévoyez de vendre des produits dans d'autres pays, il est essentiel qu'ils respectent les normes sanitaires, de sécurité et environnementales des pays en question. La plupart des organismes de normalisation ou des organisations à activité normative disposent d'un site web sur lequel figure généralement une liste des normes existantes<sup>8</sup>.

### **Les brevets dans les normes et règlements techniques**

Les normes sont généralement élaborées par des comités techniques rassemblant un certain nombre de parties prenantes et d'experts du domaine en question. Au cours du processus d'élaboration des normes techniques, les participants peuvent attirer l'attention du comité sur le fait qu'il peut exister un ou plusieurs "brevets essentiels" nécessaires pour satisfaire à la norme, en d'autres termes il serait impossible à quiconque de respecter la norme sans porter atteinte au brevet. L'autorisation du titulaire du brevet serait nécessaire ce qui signifierait payer pour l'utiliser en vertu d'un accord de licence.

En règle générale, nombre d'organisations à activité normative découragent l'utilisation des techniques brevetées ou de marque dans les normes; elles l'acceptent uniquement dans des "cas exceptionnels" lorsqu'elle est justifiée pour des "raisons techniques". Dans ce cas là, le titulaire d'un brevet sur une technique jugée cruciale pour satisfaire aux exigences d'une norme peut être contacté par le comité technique de l'organisation de normalisation pour se voir demander s'il accepte de négocier des licences avec les utilisateurs de ces normes sur une base non-discriminatoire et à des conditions raisonnables. Dans certains cas, pour satisfaire à une norme donnée, vous pouvez choisir entre différentes techniques de substitution, dont bon nombre incluent l'utilisation de techniques brevetées.

Il est essentiel de comprendre que pour satisfaire à une norme ou un règlement technique donné, vous pourrez être appelé à utiliser une technique brevetée. **Dans ce cas là, il vous faudra obtenir une licence du titulaire du brevet.** Dans certains cas, les titulaires de brevets peuvent accepter de concéder des licences exemptes de redevances, mais ce n'est pas toujours le cas.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Organisation internationale de normalisation (ISO).** Site web à l'adresse [www.iso.org](http://www.iso.org).

**Standards, Intellectual Property Rights (IPRs) and Standards-Setting Process.** OMPI, Division des PME. Disponible à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/documents/pdf/ip\\_standards.pdf](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/pdf/ip_standards.pdf).

---

<sup>8</sup> Voir [www.iso.ch/iso/fr/aboutiso/isomembers](http://www.iso.ch/iso/fr/aboutiso/isomembers) pour une liste des organismes nationaux de normalisation.

**Exemple**

Les organisations de normalisation réagissent toutes différemment à ces différents cas de figure. À titre d'exemple, l'Institut des ingénieurs en électricité et en électronique (IEEE) déclare que les techniques brevetées peuvent être incluses dans une norme IEEE à condition que cela soit justifié sur le plan technique.

Un groupe de travail IEEE peut envoyer au titulaire du "brevet essentiel" une demande de lettre de garantie. Dans la lettre d'assurance, le titulaire du brevet peut :

- Déclarer qu'il ne fera pas valoir son brevet auprès des personnes mettant en œuvre la norme;
- Offrir une licence non discriminatoire et exempte de redevance à des conditions raisonnables; ou
- Offrir une licence non discriminatoire à des taux et à des conditions raisonnables.

Les groupes de travail de l'IEEE ne procèdent pas à une évaluation du caractère raisonnable des conditions de la licence et les entreprises désireuses de respecter la norme devront négocier la licence directement avec le titulaire du brevet.

En tant que PME, vous devez connaître les règles du jeu de manière à pouvoir négocier les meilleures conditions possibles pour cette technique de marque, laquelle est essentielle pour respecter les exigences d'une norme volontaire ou obligatoire.

**Normes de facto**

Outre les normes formelles fixées par une organisation nationale ou internationale de normalisation, nombre de normes *de facto* voient le jour sur le marché, en particulier dans le domaine de l'électronique et des technologies de l'information. Dans ce type de situation, votre entreprise risque d'être "coincée" et de devoir utiliser des technologies ou brevetées si le développement, la fabrication, la distribution ou la commercialisation de votre produit dépendent de la technologie de la norme *de facto*. Si votre produit doit inclure une technologie brevetée quelle qu'elle soit, il vous faudra demander une autorisation et signer un accord de licence avec le propriétaire de la technologie, même si elle concerne une norme *de facto*. (Si vous vous retrouvez "coincé" et que le titulaire des brevets dans cette norme *de facto* n'offre plus aucun accès à la technologie brevetée ou le fait à des conditions déraisonnables, alors vous pourriez avoir à prendre des mesures contre les pratiques anticoncurrentielles, lesquelles peuvent donner lieu à une action au titre de la législation antitrust ou relative à la concurrence du pays.)

## 71. Qu'entend-on par certification de produit? Quel est le rôle des marques de certification?

### **Certification de produit**

La certification de produit est une “procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées”. La certification de produit implique la délivrance d’un certificat ou d’une marque (ou des deux) pour démontrer qu’un produit donné respecte un ensemble défini d’exigences relatives au produit en question, généralement spécifiées dans une norme. La **marque de certification** est normalement apposée sur le produit ou son emballage et peut aussi figurer sur un certificat délivré par l’organisme de certification du produit. La marque comporte une référence au numéro ou au nom de la norme de produit sur la base de laquelle le produit a été certifié.

Une marque de certification peut être définie comme une “marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d’une norme définie et ont été certifiés par un organisme de certification”. Le symbole Woolmark, qui est une marque de certification de la Woolmark Company, en est un exemple notoire. Woolmark est un symbole d’assurance de la qualité qui signifie que les produits sur lesquels il est apposé sont constitués à 100 % de laine vierge et satisfont à de strictes spécifications de performance établies par la Woolmark Company. Elle est enregistrée dans plus de 140 pays et est concédée sous licence aux fabricants capables de respecter ces normes de qualité dans 67 pays.

### **Une démonstration de qualité**

L’apposition d’une marque de certification sur un produit signifie qu’une tierce partie garantit que :

- Le produit a été fabriqué selon la norme applicable;
- La production a été supervisée et maîtrisée;
- Le produit a été testé et contrôlé ;
- Si les clients estiment que le produit sur le marché ne satisfait pas à la norme déclarée, ils peuvent contacter l’organisme de certification pour régler leur réclamation.

Les organismes de certification de produits utilisent différentes techniques d’évaluation (dont la plupart reposent sur des essais du produit) pour décider ou non d’octroyer le certificat. Parmi les méthodes les plus complètes peuvent être citées :

- Les “essais de type” du produit;
- L’évaluation du contrôle qualité à l’usine et son acceptation;
- Des visites de surveillance de l’usine, pour réaliser des audits du contrôle qualité à l’usine; et
- Des essais réalisés sur des échantillons prélevés sur le marché ouvert.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits.** ISO/IEC Guide 65:1996. CHF 54. Disponible auprès de l’ISO Store à l’adresse [www.iso.ch/](http://www.iso.ch/). Détaille les exigences générales relatives aux tierces parties qui procèdent à la certification de produits.

**CE Marking.** Site web à l’adresse [www.ce-marking.org](http://www.ce-marking.org). Fournit des informations sur la marque CE en Europe.

Dans l'idéal, les marques de certification devraient démontrer aux consommateurs que le produit ou service satisfait et continuera de satisfaire à la norme généralement acceptée pour le produit ou service en question. D'autres parties, telles que les organismes de réglementation, peuvent demander que les marques attestent de la compétence de l'organisme qui a procédé à l'évaluation de la conformité du produit.

### **Raisons de la certification**

La certification du produit peut se justifier pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- Les vendeurs tiennent beaucoup à se bâtir une réputation, à élargir leurs marchés, à améliorer leur compétitivité, à promouvoir de nouveaux produits, etc.
- Les acheteurs (particuliers, revendeurs, fabricants, responsables des achats publics, importateurs, etc.) souhaitent que la qualité des produits qu'ils achètent soit garantie.
- La législation qui protège la santé et la sécurité des consommateurs exige des produits qu'ils portent une marque de certification. À titre d'exemple, certains produits qui figurent sur les listes de l'Union européenne (UE) sur la réglementation des produits doivent porter la marque "CE", et certains produits électriques ou électroniques ne peuvent être commercialisés au Canada s'ils ne portent pas la marque de l'Association canadienne de normalisation.

Une certification effectuée par une tierce partie (en d'autres termes indépendante du consommateur, vendeur ou acheteur) est plus acceptable pour les acheteurs, les importateurs et les autorités de réglementation. Nombre d'organisations nationales de normalisation offrent des services de certification de produit par tierce partie, lesquels incluent l'apposition de la marque de certification sur le produit, avec le numéro de référence de la norme nationale utilisée pour les essais du produit. Dans certains pays, les associations commerciales ou industrielles, les administrations publiques ou les organismes de certification privés certifient aussi des produits – comme pour la certification d'appareils électriques par la KEMA, une entreprise néerlandaise, ou pour la certification de lubrifiants par l'Association des fabricants de lubrifiants (Lubricant Manufacturers Association) aux États-Unis.

Le ISO/IEC Guide 65:1996, *Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits*, contient les exigences à respecter pour garantir que la certification de produits par tierce partie soit cohérente et fiable. Le ISO/IEC Guide 65 aide les organismes de certification de produits à être acceptés à l'échelle nationale et internationale, développant ainsi le commerce international et respectant les exigences relatives à l'évaluation de la conformité en vertu de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

***Valorisation des droits  
de propriété intellectuelle***



## 72. Devrais-je faire évaluer mes droits de propriété intellectuelle?

La reconnaissance croissante de la propriété intellectuelle en tant qu'actif et qu'outil commercial susceptible de considérablement contribuer au succès commercial, et du fait que les entreprises peuvent tirer une valeur de leurs portefeuilles de propriété intellectuelle, a suscité un intérêt croissant pour la valorisation des droits de propriété intellectuelle.

Il convient à ce stade de prendre garde à la différence entre le *prix* et la *valeur* de l'actif de propriété intellectuelle. Le prix s'entend normalement de ce que l'acheteur est disposé à payer dans le cadre d'une transaction dans des conditions de pleine concurrence, fondée sur la valeur perçue du produit. La valeur est une quantité abstraite mais déterministe dont le calcul se fonde sur un ensemble de règles et de méthodes rigoureusement testées. En d'autres termes, si l'évaluation de la propriété intellectuelle peut influencer l'établissement du prix d'un actif de propriété intellectuelle, elle ne se confond pas nécessairement avec l'établissement du prix. De nombreux autres facteurs influencent généralement l'établissement du prix, notamment le temps, la demande, les raisons qui poussent à la vente et les qualités de négociateur des parties impliquées dans la transaction.

Les instruments utilisés pour évaluer les actifs de propriété intellectuelle peuvent aider les entreprises à gérer leur portefeuille de propriété intellectuelle de manière plus effective et plus efficace, et l'évaluation de la propriété intellectuelle constitue une référence utile et une base de négociation en cas de cession ou d'achat d'actifs de propriété intellectuelle.

Avant de se lancer dans l'évaluation de ses actifs de propriété intellectuelle, l'entreprise doit répondre aux questions suivantes :

- Pourquoi a-t-elle décidé d'évaluer ses DPI?
- Quand les informations (les résultats de l'évaluation) seront-ils nécessaires et utilisés?
- Quels sont les DPI qui doivent être évalués?
- Quelle méthode d'évaluation devrait être utilisée?

### **Considérations devant être prises en compte à l'heure d'évaluer vos actifs de propriété intellectuelle**

La portée et la force des revendications dans un brevet, ou la force d'un actif de propriété intellectuelle, jouent un rôle important dans tout l'exercice d'évaluation. Une protection à grande échelle (dans plusieurs pays) peut accroître la valeur du produit. Cela dépend néanmoins aussi de la perception par l'évaluateur de l'efficacité des mécanismes permettant de faire respecter les droits dans les pays concernés.

Le degré de codification et les possibilités d'utiliser effectivement les informations codifiées contenues dans le produit sont d'autres éléments susceptibles d'influencer l'évaluation.

Le fait qu'il soit particulièrement difficile de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle attachés au produit peut aussi en accroître la valeur. Par ailleurs, l'existence de produits de substitution dont les DPI sont également solidement protégés peut avoir une incidence négative sur la valeur du produit.

Il est par conséquent impératif que l'entreprise procède à une étude destinée à identifier les préoccupations susmentionnées liées à la propriété intellectuelle, qui peuvent avoir une incidence (positive ou négative) sur la valeur de ses produits et de ses actifs.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Liste de documents sur l'évaluation de la propriété intellectuelle.** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?sub\\_col=sme-article&cat=valuation](http://www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?sub_col=sme-article&cat=valuation). Liens vers une série de documents relatifs à l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle et couvrant des questions devant être prises en compte de même que des stratégies.

**Intellectual Assets: Valuation and Capitalization.** Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. 2003. Page web à l'adresse [www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf](http://www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf). Contient des articles rédigés par différents experts sur l'évaluation et la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle. (En anglais.)

### 73. Quand et pourquoi les actifs de propriété intellectuelle devraient-ils être évalués?

Nombreuses peuvent être les raisons pouvant justifier, pour une entreprise quelle qu'elle soit, d'évaluer ses actifs de propriété intellectuelle : gestion interne du portefeuille de propriété intellectuelle, concession de licence, fusions ou acquisitions, cession (vente) des actifs de propriété intellectuelle, achat d'actifs de propriété intellectuelle, conclusion d'un accord de coentreprise, établissement d'alliances stratégiques, mobilisation de fonds, investissement pour mettre en valeur un actif de propriété intellectuelle, etc. Les raisons particulières et les types d'actifs de propriété intellectuelle à évaluer jouent un rôle important dans le choix de la méthode d'évaluation à employer.

La valeur d'un actif de propriété intellectuelle peut varier en fonction de la méthode employée. D'autres facteurs tels que l'expérience et l'existence de données permettant l'emploi d'une méthode donnée, peuvent aussi influencer le choix de la méthode d'évaluation.

La valeur d'un DPI (un brevet, par exemple) peut être plus grande si la période de vente ou de concession de licence ne coïncide pas avec l'introduction d'une technique de substitution ou de remplacement plus efficace sur le marché. Il est de ce fait important de posséder une connaissance adéquate des tendances de la branche ou de la technique pour se lancer dans l'exercice d'évaluation.

Il est important que l'entreprise comprenne pourquoi il est nécessaire d'évaluer ses actifs de propriété intellectuelle et quand procéder à l'évaluation. Une connaissance de base des instruments utilisés pour l'évaluation peut être utile à l'heure de choisir ceux qui apporteront une aide professionnelle. Voir la question 74.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

***Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods in Portfolio Management and Value Extraction.*** S. Khoury, J. Daniele et P. Germeraad. Inavis. Page web à l'adresse [www.inavis.com/articles/portfoliomanagement.pdf](http://www.inavis.com/articles/portfoliomanagement.pdf). Vue d'ensemble des différentes méthodes d'évaluation de la propriété intellectuelle et des critères utilisés pour les choisir. (En anglais.)

***Liste de documents sur l'évaluation de la propriété intellectuelle.*** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?sub\\_col=sme-article&cat=valuation](http://www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?sub_col=sme-article&cat=valuation). Liens vers une série de documents relatifs à l'évaluation des actifs de propriété intellectuelle et couvrant des questions devant être prises en compte de même que des stratégies.

## 74. Comment les actifs de propriété intellectuelle peuvent-ils être évalués?

Il existe plusieurs moyens d'évaluer les actifs de propriété intellectuelle. Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients et certaines s'appliquent davantage que d'autres en fonction des cas et de la situation. Les méthodes d'évaluation mentionnées ci-après sont les plus utilisées à l'heure actuelle.

- **Méthode du revenu.** C'est la méthode d'évaluation de la propriété intellectuelle la plus fréquemment utilisée. La méthode se concentre sur le flux de recettes que le titulaire des DPI obtiendrait pendant la durée de vie du DPI, d'où l'utilisation du flux monétaire actualisé pour établir la valeur actuelle des revenus à venir. Le flux de recettes peut aussi être estimé en déterminant la somme pouvant être économisée par l'entreprise en redevances de licence si elle devrait obtenir une licence pour utiliser un DPI donné. L'inconvénient de cette méthode est sa complexité. Il existe plusieurs variantes de cette méthode parfois considérées comme des méthodes distinctes. La principale variante de cette méthode est :
  - **La méthode de l'économie du montant des redevances.** Dans cette variante, le flux de redevances est calculé pour estimer la marge brute d'autofinancement/le bénéfice ou la capitalisation du bénéfice/de la marge brute d'autofinancement moyenne. Le taux de redevances peut être déterminé sur la base des taux existants appliqués dans le cadre d'accords semblables (licences) ou des données existantes contenues dans les tables des taux de redevances standard.
- **La méthode du coût.** Cette approche a pour but de déterminer les bénéfices futurs qui découleront de l'actif de propriété intellectuelle en calculant le coût que représenterait l'acquisition ou le remplacement de l'actif de propriété en question. La méthode du coût peut aussi être déclinée en plusieurs variantes :
  - **La méthode du coût de reproduction.** Avec une comptabilité de qualité, il est possible de calculer les coûts de reproduction à partir du coût global, au prix actuel, de la création de l'actif de propriété intellectuelle en question (on parle d'établissement du coût historique). En l'absence d'une comptabilité de qualité, les coûts de reproduction peuvent être estimés en calculant directement le coût des efforts et des dépenses nécessaires à la création d'un actif semblable.
  - **La méthode du coût de remplacement.** La somme d'argent nécessaire pour acquérir des actifs de propriété intellectuelle présentant la même utilité. La dépréciation de l'actif de propriété intellectuelle concerné doit être déduite du coût de reproduction/ remplacement estimé avant de pouvoir définir une valeur/un prix estimatif.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Intellectual Assets: Valuation and Capitalization.** Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. 2003. Page web à l'adresse [www.unecce.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf](http://www.unecce.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf). Contient des articles rédigés par plusieurs experts sur l'évaluation et la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle. (En anglais.)

**IPscore®.** Office danois des brevets et de la propriété intellectuelle. Site web à l'adresse [www.ipscore.com](http://www.ipscore.com). Fournit une vue d'ensemble de la méthode d'évaluation IPscore®, ainsi que des informations sur différents types de rapports et de gestion des actifs de propriété intellectuelle.

**Les méthodes d'évaluation spécifiques aux droits de propriété industrielle.** Breese-Majerowicz. Page web à l'adresse [www.breese.fr/guide/hm/bibliographie/art\\_ak1.htm](http://www.breese.fr/guide/hm/bibliographie/art_ak1.htm).

La méthode fondée sur le coût est utile lorsque l'on considère les DPI contenus dans les actifs incorporels tels qu'un logiciel informatique, des dessins d'étude, des modèles d'emballage et des réseaux de distribution. Elle est souvent utilisée en complément de la méthode fondée sur le revenu. Sa principale faiblesse est le risque élevé de parvenir à des résultats de nature à induire en erreur. En effet, dans la plupart des cas, le coût associé à la création de quelque chose n'est pas nécessairement directement lié à sa valeur. Cela vaut en particulier pour les activités de recherche-développement.

- **La méthode de l'état du marché.** Il s'agit de savoir ce qu'une tierce partie serait disposée à payer pour acheter ou louer un actif de propriété intellectuelle. Cette méthode peut aussi être utilisée pour compléter la méthode fondée sur le revenu. Il convient cependant de noter que certaines entreprises la considèrent comme la meilleure méthode de par sa simplicité et l'utilisation d'informations sur le marché. L'inconvénient de cette méthode est qu'elle n'offre aucune information sur la manière de régler les différents aspects des transactions spécifiques. À l'instar d'autres méthodes d'évaluation, l'approche fondée sur l'état du marché se décline, elle aussi, en plusieurs variantes, notamment :
  - **La méthode de la comparaison des ventes.** Les utilisateurs de cette variante fondent l'évaluation de l'actif de propriété intellectuelle sur l'évaluation d'actifs de propriété intellectuelle semblables sur le marché. Le principal inconvénient de cette méthode est que, étant donné que chaque transaction portant sur un actif de propriété intellectuelle est unique, il est pour ainsi dire impossible de trouver une transaction exactement identique sur laquelle fonder la nouvelle évaluation.
  - **La méthode de l'utilisation de taux de redevances normalisés.** Cette méthode se fonde sur les taux de redevances normalisés appliqués dans la branche industrielle en question. Dans certains secteurs d'activité des taux de redevances ont été volontairement fixés et utilisés pendant plusieurs années.
- **Les méthodes de la fixation des prix des options.** Elles sont généralement utilisées pour évaluer la valeur de marché des options d'actions. Les personnes chargées d'évaluer les actifs de propriété intellectuelle (notamment les brevets) dans le secteur de la technologie ainsi que dans le secteur pharmaceutique utilisent de plus en plus cette méthode. Alors qu'il existe d'autres méthodes d'évaluation qui ne présentent pas de risque, la fixation des prix des options est considérée comme la plus utile. Comme d'autres méthodes d'évaluation de la propriété intellectuelle, elles se déclinent en plusieurs variantes, notamment le modèle de Black et Scholes de fixation des prix des options, la Technology Risk-Reward Units (TRRU®) et le **IPscore**®, mis au point par l'Office danois des brevets et des marques et disponible en ligne à l'adresse [www.ipscore.com](http://www.ipscore.com). Le principal problème de ces méthodes est leur relative complexité.

# ***Financement***



## 75. Comment la propriété intellectuelle peut-elle m'aider à financer mon entreprise?

Les actifs de propriété intellectuelle peuvent vous aider à étayer votre demande de fonds auprès des investisseurs.

Pour apprécier la demande d'aide ou de prêt financier, l'investisseur (qu'il s'agisse d'une banque, d'une institution financière, d'un spécialiste du capital-risque ou d'un investisseur privé) essaiera de voir si le produit ou le service proposé par votre entreprise recèle un réel potentiel sur le marché. Pour l'évaluation du plan de développement ou d'exportation, l'on recherchera des preuves que :

- La technique n'est pas déjà proposée sur le marché (ou à tout le moins pas à un prix inférieur);
- Il y a de fortes chances qu'il existe une demande pour le produit; et
- Vous n'allez pas vous heurter à des obstacles majeurs (juridiques ou autres) qui vous empêcheront de commercialiser votre produit.

Pour garantir une participation au capital de spécialistes du capital-risque, il faudra généralement présenter une stratégie de propriété intellectuelle solide accompagnée de documents relatifs à l'application des DPI, d'informations sur les recherches de brevets prouvant que votre technique ne va pas porter atteinte à des brevets détenus par des concurrents, et les accords (de licence) avec les titulaires de brevets vous autorisant à utiliser la technique nécessaire à la commercialisation d'un produit donné. La titularité des DPI attachés à la créativité ou aux innovations liées aux produits ou services qu'une entreprise a l'intention de commercialiser, garantit un certain degré d'exclusivité et ainsi une plus grande part de marché si le produit ou le service connaît le succès auprès des consommateurs.

La titularité des droits de propriété intellectuelle est donc un élément important pour convaincre investisseurs ou prêteurs des possibilités de marché qui s'offrent à l'entreprise pour commercialiser le produit ou le service en question. Parfois, un seul brevet prépondérant peut ouvrir les portes à nombre de perspectives financières.

Les investisseurs ou prêteurs peuvent apprécier de diverses façons vos actifs de propriété intellectuelle et attacher des degrés différents d'importance aux droits de propriété intellectuelle. On tend toutefois nettement à miser de plus en plus sur les actifs de propriété intellectuelle qui représentent un atout concurrentiel pour les entreprises. Aussi, investisseurs ou prêteurs se tournent-ils toujours plus vers les entreprises qui disposent d'un portefeuille de propriété intellectuelle bien géré, bien qu'ils se heurtent, même dans les pays développés, à de nombreux et nouveaux problèmes et enjeux pour essayer de garantir leurs intérêts en matière de propriété intellectuelle.

---

---

### RÉFÉRENCES

---

---

**Votre PME peut-elle utiliser des actifs de propriété intellectuelle à des fins de financement?** OMPI. Page web à l'adresse [www.wipo.int/sme/fr/ip\\_business/finance/ip\\_assets\\_financing.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/finance/ip_assets_financing.htm). Traite de l'utilisation de la propriété intellectuelle en tant qu'instrument financier.

## 76. Les actifs de propriété intellectuelle peuvent-ils être utilisés en cautionnement?

Prêter de l'argent garanti totalement ou partiellement par des actifs de propriété intellectuelle est un phénomène récent qui ne s'est développé que dans quelques pays et sur quelques marchés très spécifiques.

On entend généralement par cautionnement la mise en commun de différents actifs financiers et l'émission de nouveaux titres garantis par ces actifs. En principe, ces derniers peuvent être des créances qui reposent sur des disponibilités raisonnablement fiables, ou même sur des sommes à recevoir exclusives. Il est ainsi possible de cautionner le versement de redevances découlant de concession sous licence d'un brevet, d'une marque ou d'un secret d'affaires, ou des droits d'un musicien attachés à des œuvres ou des enregistrements musicaux. Ainsi, l'un des cautionnements les plus notoires ces dernières années a concerné le paiement de redevances du chanteur David Bowie aux États-Unis.

À l'heure actuelle, les marchés des titres garantis par des actifs de propriété intellectuelle sont restreints, car acheteurs et vendeurs sont peu nombreux. Le marché préfère généralement les actifs corporels plutôt qu'incorporels. Les marchés de la propriété intellectuelle étant sous-développés et les techniques d'évaluation de la propriété intellectuelle n'étant pas suffisamment précises, les valeurs ne peuvent être estimées avec certitude. En outre, la propriété intellectuelle (en particulier les brevets) exige généralement des connaissances spécialisées dans un domaine technique donné pour pouvoir être bien comprise et exploitée, et les prêteurs ne possèdent bien souvent pas ces compétences.

Néanmoins, plus la propriété intellectuelle créera de liquidités, plus nombreuses seront les possibilités de cautionnement. L'évolution du marché entraîne déjà une amélioration de la qualité et de la quantité d'informations disponibles pour les emprunteurs et les prêteurs. À titre d'exemple, un nombre croissant d'entreprises technologiques, notamment dans les secteurs tels que la biotechnologie ou les logiciels, dépendent des DPI qui constituent leurs principaux actifs et sources de revenus. De la même manière, la somme totale des recettes liées aux licences est en augmentation et les flux de redevances de droit d'auteur qui en découlent sont utilisés pour déterminer la valeur de la propriété intellectuelle.

Un certain nombre de fonds gouvernementaux de capital-risque commencent déjà à accepter les actifs de propriété intellectuelle en garantie du financement du capital-risque.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Les sûretés et la propriété intellectuelle : Un point de vue comparatif international.** Howard P. Knopf. Commission du droit du Canada. Page web à l'adresse [www.lcc.gc.ca/fr/themes/er/fsi/knopf/knopf.pdf](http://www.lcc.gc.ca/fr/themes/er/fsi/knopf/knopf.pdf).

**Securitization and Valuation of Intellectual Property.** PricewaterhouseCoopers. 2002.

Page web à l'adresse [www.pwcjp-tax.com/eg/library/gets/21/2107e.pdf](http://www.pwcjp-tax.com/eg/library/gets/21/2107e.pdf). Vue d'ensemble du cautionnement et de l'évaluation de la propriété intellectuelle sous l'angle du financement par la propriété intellectuelle. (En anglais.)

***Commerce électronique  
et utilisation des  
technologies de l'information***



## 77. Pourquoi devrais-je étudier les questions de propriété intellectuelle avant de me lancer dans le commerce électronique?

La propriété intellectuelle est un élément essentiel du commerce électronique. Plus que d'autres systèmes commerciaux, le commerce électronique implique la vente de produits et de services qui reposent sur des actifs de propriété intellectuelle et leur concession sous licence. La musique, les images, photos, logiciels, dessins, modules de formation, systèmes, etc. peuvent tous être commercialisés électroniquement, et la propriété intellectuelle est le principal élément de valeur de la transaction. La propriété intellectuelle est aussi importante car les produits de valeur négociés sur Internet doivent être protégés, à l'aide des systèmes de sécurité technologique et de la législation sur la propriété intellectuelle, faute de quoi ils peuvent être volés ou piratés et des entreprises peuvent être entièrement détruites.

La propriété intellectuelle intervient aussi pour garantir le bon fonctionnement du commerce électronique. Les systèmes qui permettent à Internet de fonctionner – logiciels, réseaux, dessins et modèles, microprocesseurs, routeurs et commutateurs, l'interface d'utilisateur, et ainsi de suite – sont souvent protégés par des DPI. Les marques sont une partie essentielle du commerce électronique car le positionnement de la marque, la reconnaissance du consommateur et le fonds de la clientèle – les éléments indispensables d'une entreprise basée sur le web – sont protégés par des marques et par la législation sur la concurrence déloyale.

Les entreprises de commerce électronique et liées à Internet peuvent aussi reposer sur la concession de licence de produits ou de brevets. C'est parce que tant de différentes technologies sont nécessaires pour créer un produit que les entreprises choisissent souvent de sous-traiter la mise au point de certains composants, ou de partager des techniques via des accords de licence. Si chaque entreprise devait mettre au point et produire indépendamment tous les éléments techniques contenus dans son produit, le développement de produits de haute technologie serait impossible. L'économie du commerce électronique dépend des entreprises travaillant ensemble entre elles pour partager, par le biais d'accords de licence, les opportunités et les risques commerciaux. Nombre de ces entreprises sont des PME.

Pour finir, une grande partie de la valeur des entreprises de commerce électronique se présente généralement sous la forme de propriété intellectuelle – le fait que l'entreprise ait ou non protégé ses DPI aura une incidence sur la valeur estimée de l'entreprise. Nombre d'entreprises de commerce électronique, à l'instar d'autres entreprises technologiques, disposent de **portefeuilles de brevets**, de **marques**, de **noms de domaine**, de **logiciels** ou de **bases de données originales** qui sont de loin leurs actifs commerciaux les plus précieux.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Intellectual Property on the Internet :A Survey of Issues.** OMPI. 2002.

Page web à l'adresse [www.wipo.int/copyright/e-commerce/en/pdf/survey.pdf](http://www.wipo.int/copyright/e-commerce/en/pdf/survey.pdf). Traite de l'impact considérable des technologies numériques, d'Internet en particulier, sur la propriété intellectuelle et le système international de la propriété intellectuelle.

**eBusiness lex.net.** Site web à l'adresse [www.ebusinesslex.net](http://www.ebusinesslex.net). Portail offrant aux entreprises européennes, notamment aux PME, des informations sur tous les aspects juridiques du commerce électronique.

**A Legal Guide to the Internet.** 4<sup>ème</sup> édition. Merchant & Gould et le Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuit. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, États-Unis. Tél : +1 651 296 3871. Page web à l'adresse [www.merchantgould.com/attachments/11.pdf](http://www.merchantgould.com/attachments/11.pdf). Traite des questions de propriété intellectuelle que pose le commerce sur Internet. Couvre les questions de propriété intellectuelle et juridiques liées à l'utilisation du courrier électronique et de la vidéo électronique, du commerce électronique, liées aux noms de domaine, à l'utilisation des marques, brevets et droit d'auteur sur Internet, ainsi que d'autres questions de contrat et d'emploi, principalement du point de vue des États-Unis. (En anglais.)

## 78. Quelles sont les questions de propriété intellectuelle que posent le choix et l'enregistrement de noms de domaine?

Les noms de domaine sont des adresses Internet, et sont couramment utilisés pour identifier et trouver des sites Internet. Par exemple, le nom de domaine "wipo.int" est utilisé pour localiser le site web de l'OMPI à l'adresse [www.wipo.int](http://www.wipo.int). Au fil du temps, les noms de domaine sont devenus des signes distinctifs d'entreprises et, à ce titre, sont entrés en conflit avec les marques. Il est par conséquent important de choisir un nom de domaine qui ne soit pas la marque d'une autre entreprise, ou une marque notoire.

Le choix d'un **nom de domaine** (ou d'une adresse Internet) est devenu une des décisions les plus importantes qu'une entreprise ait à prendre. Un nom de domaine est enregistré par vos soins pour permettre aux utilisateurs d'Internet de trouver le site de votre entreprise sur le web. Les noms de domaine d'entreprises peuvent être enregistrés en tant que "domaines de premier niveau" (Top Level Domains, ou TLD). Vous pouvez aussi choisir un "domaine générique de premier niveau" (generic Top Level Domain, ou gTLD), tel que .com, .net, .org et .info. Vous pouvez encore choisir un domaine de premier niveau spécialisé et limité si vous réunissez les conditions requises (comme par exemple .aero pour les entreprises de transport aérien ou .biz pour les entreprises commerciales).

Vous pouvez aussi enregistrer votre nom de domaine en tant que "domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays" (ccTLD), par exemple : .bn pour la Bulgarie, .cn pour la Chine, .ch pour la Suisse.

La gestion technique du système des noms de domaine relève de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Toutefois, s'agissant des gTLD, un certain nombre d'unités d'enregistrement de noms de domaine Internet accréditées par l'ICANN se chargent de leur enregistrement. La liste de ces unités figure sur le site web de l'ICANN à l'adresse [www.icann.org](http://www.icann.org). Vous pouvez aussi vérifier si un nom de domaine a déjà été enregistré, soit en effectuant une recherche sur le site d'une unité d'enregistrement, soit en utilisant une fonction de recherche du type "Who is" (qui est), telle que [www.uwhois.com](http://www.uwhois.com).

Pour l'enregistrement des ccTLD, il vous faudra contacter l'autorité chargée de l'enregistrement désignée pour chaque ccTLD. Pour ce faire, consulter une base de données ccTLD créée par l'OMPI, qui est reliée aux sites web de 243 ccTLD, où vous trouverez des informations sur leur accord d'enregistrement, le service "Who is" ainsi que des procédures de règlement des litiges.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**A Legal Guide to the Internet.** 4<sup>ème</sup> édition. Merchant & Gould et le Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuit. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, États-Unis. Tél : +1 651 296 3871. Page web à l'adresse [www.merchantgould.com/attachments/11.pdf](http://www.merchantgould.com/attachments/11.pdf). Traite des questions de propriété intellectuelle que pose le commerce sur Internet. Couvre les questions de propriété intellectuelle et juridiques liées à l'utilisation du courrier électronique et de la vidéo électronique, du commerce électronique, liées aux noms de domaine, à l'utilisation des marques, des brevets et du droit d'auteur sur Internet, ainsi que d'autres questions de contrat et d'emploi, principalement du point de vue des États-Unis. (En anglais.)

**The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).** Page web à l'adresse [www.icann.org/faq](http://www.icann.org/faq). Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'enregistrement des noms de domaine, y compris les questions de propriété intellectuelle. (En anglais.)

**Litiges relatifs aux noms de domaine.** OMPI. Page web à l'adresse <http://arbitrator.wipo.int/center/faq/domains-fr.html>. Différents documents sur les litiges relatifs aux noms de domaines et sur la manière de les résoudre.

## 79. Quelles sont les considérations à prendre en compte dans le choix d'un nom de domaine?

En fonction du lieu d'enregistrement, vous pouvez choisir un nom générique couramment utilisé, mais si vous optez pour un nom distinctif, les utilisateurs s'en souviendront et le trouveront probablement plus facilement. Dans l'idéal, le nom devrait être suffisamment distinctif pour pouvoir aussi être protégé au titre de la législation sur les marques, car dans certains pays les noms de domaine peuvent être protégés en tant que marques. Si vous choisissez une expression très courante comme nom de domaine ("Bon logiciel", par exemple), votre entreprise risque d'éprouver des difficultés à se faire une réputation particulière ou une clientèle avec ce nom et davantage de difficultés encore à empêcher que des concurrents n'utilisent votre nom.

Vous devriez choisir un nom de domaine qui ne soit pas la marque d'une autre entreprise, en particulier une marque notoire. En effet, la plupart des législations considèrent l'enregistrement en tant que nom de domaine de la marque d'un tiers comme une atteinte à la marque (pratique aussi connue sous le nom de "cybersquattage") et votre entreprise pourrait devoir transférer voire annuler le nom de domaine, et verser des dommages et intérêts. Tous les noms de domaine enregistrés dans la catégorie gTLD, tels que .com, et nombre de noms enregistrés dans la catégorie ccTLD sont soumis d'une procédure de règlement des litiges régie par les principes de l'*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) qui permet au titulaire d'une marque d'empêcher le "cybersquattage" de sa marque.

Il existe diverses bases de données que vous pouvez consulter sur le web pour déterminer si le nom de domaine que vous avez choisi est une marque enregistrée dans un pays donné. L'OMPI a créé un portail d'accès aux bases de données relatives aux marques (<http://arbitr.wipo.int/trademark/index-fr.html>) pour vous aider dans vos recherches.

Si vous constatez que quelqu'un utilise votre marque en tant que nom de domaine, vous pouvez utiliser cette procédure UDRP, qui est une procédure simple et en ligne, au titre de laquelle un expert indépendant décidera si le nom de domaine devrait ou non vous être restitué, et les unités d'enregistrement seront tenues de se plier à sa décision. Vous trouverez des renseignements sur les Principes UDRP régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sur le site de l'OMPI à l'adresse <http://arbitr.wipo.int/domains/index-fr.html>.

Outre les marques, il est judicieux d'éviter les noms de domaine qui contiennent des termes controversés tels que des termes géographiques (Champagne, Beaujolais, par exemple), des noms de personnes célèbres, des dénominations communes de substances pharmaceutiques, des noms d'organisations internationales et des dénominations commerciales (le nom de l'entreprise d'une autre personne, par exemple) qui risqueraient de porter atteinte aux droits de tiers ou de systèmes internationaux de protection.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).** Page web à l'adresse [www.icann.org/faq](http://www.icann.org/faq). Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'enregistrement des noms de domaine, y compris les questions de propriété intellectuelle.

**Questions fréquemment posées : noms de domaine de l'Internet.** OMPI.

Page web à l'adresse <http://arbitr.wipo.int/center/faq/domains-fr.html>. Fournit des liens vers un certain nombre d'articles sur les noms de domaine, des publications, des questions fréquemment posées, des nouvelles et des informations sur les litiges relatifs aux noms de domaine.

**The Universal "Who is" for Internet Domain Names.** Site web à l'adresse [www.uwhois.com](http://www.uwhois.com). Moteur de recherche destiné à identifier le titulaire enregistré d'un nom de domaine.

## 80. Quelles sont les questions de propriété intellectuelle que je devrais prendre en compte à l'heure de concevoir et de créer le site web de mon entreprise?

La conception et le fonctionnement du site web de l'entreprise est un des éléments fondamentaux du commerce électronique. **Lorsque vous concevez et réalisez votre site web, vous devez avant tout savoir si vous êtes propriétaire de sa présentation et de son contenu ainsi que de tous les éléments de propriété intellectuelle qu'il comporte.** Ce n'est peut être pas le cas, mais cela n'est pas nécessairement un problème. Ce qu'il est important de savoir c'est ce dont vous êtes propriétaire, ce que vous avez le droit d'utiliser, et ce que vous ne possédez pas ou n'avez pas le droit d'utiliser. Si vous passez par l'intermédiaire d'un consultant ou d'une société pour la conception de votre site web, lisez attentivement les dispositions du contrat qui portent sur la titularité et les droits de propriété intellectuelle. Qui est propriétaire de la conception du site web et des textes qui y sont affichés? Vérifiez dans quelle mesure la société est tenue de s'assurer qu'elle n'utilise, dans le cadre de ses activités, aucun objet de propriété intellectuelle appartenant à un tiers.

Si vous utilisez une base de données, un logiciel, un moteur de recherche ou d'autres outils techniques sur Internet qui vous ont été concédés sous licence par une autre entreprise, vérifiez les modalités de l'accord de licence pour voir si vous êtes propriétaire du système, si vous êtes autorisé à apporter des modifications au système et, le cas échéant, qui est propriétaire de ces modifications. Assurez-vous que vous êtes bien en possession d'un contrat par écrit, et soumettez le à un avocat avant de le signer et avant le début de la conception, de la personnalisation ou de l'installation de votre site.

**Vous aurez besoin d'une autorisation écrite (licence, consentement ou accord) pour pouvoir utiliser notamment toute photographie, donnée vidéo, musicale ou vocale, ou tout élément graphique ou logiciel appartenant à un tiers.** Le fait que vous puissiez télécharger des éléments depuis l'Internet ne signifie pas nécessairement que ceux-ci se trouvent dans le domaine public : vous devrez peut-être vous procurer l'autorisation de les utiliser. Dans de nombreux pays, vous devrez vous adresser à une organisation de gestion collective ou sociétés d'auteurs pour obtenir cette autorisation.

**Ne distribuez pas sur votre site web, ou ne téléchargez pas sur ce site, aucun morceau de musique ou contenu qui ne vous appartient pas, à moins que le propriétaire ne vous ait autorisé par écrit à le diffuser sur l'Internet.**

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**A Legal Guide to the Internet.** 4<sup>ème</sup> édition. Merchant & Gould et le Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuit. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, États-Unis. Tél: +1 651 296 3871. Page web à l'adresse [www.merchantgould.com/attachments/11.pdf](http://www.merchantgould.com/attachments/11.pdf). Traite des questions de propriété intellectuelle que pose le commerce sur Internet. Couvre les questions de propriété intellectuelle et juridiques liées à l'utilisation du courrier électronique et de la vidéo électronique, du commerce électronique, liées aux noms de domaine, à l'utilisation des marques, brevets et droit d'auteur sur Internet, ainsi que d'autres questions de contrat et d'emploi, principalement du point de vue des États-Unis. (En anglais.)

**Propriété intellectuelle sur Internet : Inventaire des questions.** OMPI. 2002. Page web à l'adresse <http://ecommerce.wipo.int/survey/index-fr.htm>. Traite de l'impact considérable des technologies numériques, d'Internet en particulier, sur la propriété intellectuelle et le système international de la propriété intellectuelle.

**Comment s'occuper du site web de votre entreprise.** Lien Verbauwheide. 2004. Disponible sur le site web de l'OMPI [www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?cat=ecommerce](http://www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?cat=ecommerce). Traite de certaines questions fondamentales dont il faut tenir compte avant de lancer un site web.

**Hyperliens**

Prenez garde lorsque vous ajoutez des liens vers d'autres sites web. Ces liens constituent certes un outil très intéressant pour le commerce électronique et permettent de rendre service à vos clients, mais la législation de nombreux pays ne dispose pas clairement quand et comment vous pouvez les utiliser. Le plus prudent avant de créer un lien est de demander l'autorisation au détenteur du site concerné, en particulier s'il s'agit d'un lien profond, en d'autres termes si vous renvoyez à une page sur un autre site qui n'est pas la page d'accueil.

**Cadrage**

Le cadrage, procédé plus discutable que la création de liens, consiste à afficher sur vos pages web d'extraits d'un autre site sous une forme qui pourrait laisser penser qu'ils font partie intégrante de votre propre site Web. Demandez toujours une autorisation par écrit avant de recourir à cette technique.

## 81. Comment protéger mes droits de propriété intellectuelle sur le web? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter de violer les droits de propriété intellectuelle de tiers?

Ces dernières années, il a très souvent été question de la diffusion illégale de “contenus” sur l’Internet, autrement dit de musiques, de films, d’œuvres d’art, de photographies, de scénarios et de logiciels. Ces copies non autorisées constituent fréquemment une atteinte aux législations nationales sur le droit d’auteur.

Il est important que votre entreprise protège ses droits de propriété intellectuelle sur l’Internet. Il existe plusieurs moyens pour ce faire. Veillez toujours à clairement identifier votre contenu soit par une notice de réserve du droit d’auteur soit par toute autre indication sur la propriété du contenu en question. Vous souhaitez peut-être signaler simplement aux utilisateurs ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire avec votre contenu. **Ne diffusez jamais de contenus appartenant à un tiers et n’en permettez pas le téléchargement. Prévoyez des programmes d’information afin de vous assurer que votre personnel comprend la politique de votre société à cet égard.**

L’affaire Napster aux États-Unis d’Amérique a placé la copie non autorisée de fichiers musicaux sous les feux de l’actualité internationale. Ce procès, à l’issue duquel le tribunal a condamné Napster à une interdiction permanente d’exploiter son système de partage de fichier, a été intenté pour “atteinte indirecte au droit”. Autrement dit, Napster était accusé de proposer un système qui facilitait la copie illégale de fichiers par ses utilisateurs et non d’avoir lui-même procédé à des copies illégales. D’autres procès de ce type continueront d’éprouver les limites de la législation en la matière, et même si les problèmes et les solutions varieront peut-être selon les juridictions, l’affaire Napster a montré qu’il est important pour une société de commerce électronique de s’assurer qu’elle applique une politique claire contre la copie non autorisée de fichiers, ou contre toute mesure qui encourage ou facilite ce type de copie.

Pour protéger leurs contenus sur l’Internet, certaines sociétés ont de plus en plus recours à des moyens techniques tels que le **filigranage ou le cryptage**, ou créent d’autres systèmes d’identification et de suivi. **Des systèmes de contrôle d’accès ou d’accès conditionnel** sont proposés par des groupements d’entreprises et par des sociétés indépendantes qui les considèrent comme une des façons d’employer la technique pour contrôler l’utilisation des contenus.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**A Legal Guide to the Internet.** 4<sup>ème</sup> édition. Merchant & Gould et le Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuit. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, États-Unis. Tél: +1 651 296 3871. Page web à l’adresse [www.merchantgould.com/attachments/11.pdf](http://www.merchantgould.com/attachments/11.pdf). Traite des questions de propriété intellectuelle que pose le commerce sur Internet. Couvre les questions de propriété intellectuelle et juridiques liées à l’utilisation du courrier électronique et de la vidéo électronique, du commerce électronique, liées aux noms de domaine, à l’utilisation des marques, brevets et droit d’auteur sur Internet, ainsi que d’autres questions de contrat et d’emploi, principalement du point de vue des États-Unis. (En anglais.)

**Legal Aspects of Electronic Rights Management Systems.** Séverine Dusollier. Centre de recherches informatique et droit (CRID), Université de Namur. Page web à l’adresse [www.droit.fundp.ac.be/Textes/Dusollier%204.pdf](http://www.droit.fundp.ac.be/Textes/Dusollier%204.pdf). Traite de l’importance et de la nécessité de mécanismes de réglementation pour les systèmes de gestion électronique des droits.

**Comment s’occuper du site web de votre entreprise.** Lien Verbauwheide. 2004. Disponible sur le site web de l’OMPI [www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?cat=e-commerce](http://www.wipo.int/sme/fr/index.jsp?cat=e-commerce). Traite de certaines questions fondamentales dont il faut tenir compte avant de lancer un site web.

# ***Emballage et étiquetage***



## 82. Comment puis-je obtenir des droits exclusifs sur l'utilisation de mon emballage ou de mon étiquette?

À l'exception d'un nombre limité de produits, tels que les matières premières en vrac, les automobiles et les meubles, la plupart des produits sont distribués dans des emballages. L'emballage s'entend de l'apparence des étiquettes, papiers d'emballage et contenants utilisés pour emballer le produit. L'emballage est important en ce sens qu'il :

- Facilite l'entreposage et le transport;
- Encourage une meilleure utilisation du matériel de transport;
- Protège le produit;
- Favorise la vente du produit;
- Facilite l'utilisation du produit;
- Constitue une valeur pour le client qui peut le réemployer.

### Étiquettes

Les étiquettes sont des matériaux attachés à un produit afin de l'identifier ou de donner des instructions ou des détails sur son propriétaire, son utilisation, sa nature, sa destination, etc. Vous trouverez ci-après une liste de quelques-unes des exigences et fonctions les plus courantes de l'étiquetage :

L'**étiquetage du produit** décrit généralement les matériaux contenus dans le produit, le fournisseur du produit et le pays d'origine (sur certains marchés, ces descriptions sont exigées par la loi). Il peut aussi contenir le nom du produit et un numéro de code.

Les **étiquettes d'entretien** sont de plus en plus importantes pour de nombreux types de produits. De brèves consignes d'entretien et de maintenance du produit par le consommateur sont monnaie courante. Dans le cas des produits textiles, les instructions de lavage sont détaillées. Elles sont étudiées avec soin par les consommateurs au moment de l'achat et pendant l'utilisation du produit.

Les **étiquettes de mise en garde** à l'expédition sont apposées sur les paquets d'expédition : "Haut", "Fragile", "Lourd", etc. Elles respectent des normes internationales.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Trade Dress.** International Trademark Association. Page web à l'adresse [www.inta.org/tradedress](http://www.inta.org/tradedress). Informations de base sur le code graphique (trade dress) et les "marques non traditionnelles". (En anglais.)

**Product Makers Can Protect Their Trade Dress.** Sheldon et Mak. 1995. Page web à l'adresse [www.usip.com/articles/tradedress.htm](http://www.usip.com/articles/tradedress.htm). Traite de ce qui constitue le code graphique et de la manière de le protéger par la propriété intellectuelle. (En anglais.)

**The Problem with Patented Packaging.** Dans *Packaging World*, août 2001. Page web à l'adresse [www.packworld.com/cds\\_print.html?rec\\_id=13528](http://www.packworld.com/cds_print.html?rec_id=13528). Traite des décisions des tribunaux des États-Unis sur la validité du code graphique lorsque s'achève la période de validité des brevets. (En anglais.)

### **La propriété intellectuelle dans l'étiquetage et l'emballage**

Nombre d'éléments de l'étiquetage et de l'emballage sont protégés par des DPI. Pour prendre des décisions concernant l'étiquetage ou l'emballage il est essentiel de tenir compte des droits de propriété intellectuelle pertinents et de voir quand et comment les protéger. Voici un résumé des questions clé devant être prises en considération.

- Les mots, lettres, noms, slogans, dessins, motifs, symboles, illustrations, ou une combinaison de ceux-ci, utilisés dans l'étiquetage ou l'emballage, peuvent être protégés en tant que **marques** s'ils sont utilisés pour identifier ou distinguer la source des marchandises ou des services.
- Les entreprises peuvent aussi utiliser des **marques collectives** sur leur étiquetage et leur emballage pour commercialiser conjointement les produits d'un groupe d'entreprises et accroître la reconnaissance du produit, ou utiliser des **marques de certification** pour certifier que leurs produits satisfont à un ensemble de normes préétablies. Les marques collectives et de certification peuvent être utilisées avec la marque personnelle de l'entreprise.
- Certains produits aux origines géographiques distinctes peuvent être étiquetés, emballés et faire l'objet d'une publicité en mettant en avant leur **indication géographique**, lorsque les produits en question possèdent une qualité, une réputation ou des caractéristiques données, attribuables à leur origine géographique et dûment protégées en tant qu'indication géographique. Pour certains produits (tels les vins et spiritueux) il est important que les exportateurs prennent soin de ne pas inclure sur leurs étiquettes ou emballages des termes protégés en tant qu'indications géographiques (comme par exemple "Tequila", "Champagne", "Chianti") à moins que leurs produits aient été certifiés par l'organisme pertinent comme ayant le droit d'utiliser l'indication géographique.
- Parfois, une étiquette peut comporter des images, des dessins ou d'autres œuvres d'art qui peuvent être protégés par le droit d'auteur.

Le design de l'emballage peut être protégé, dans différents pays, au titre d'un ou de plusieurs des DPI suivants :

- La forme, les motifs, les lignes ou la couleur de l'emballage du produit (en d'autres termes l'aspect ornemental ou esthétique de l'emballage du produit) peuvent être protégés en tant que **dessin ou modèle industriel**. Voir la question 26.
- La forme et l'emballage des produits peuvent aussi être considérés comme distinctifs (en d'autres termes ils permettent de distinguer le produit de ceux des concurrents) et peuvent par conséquent fonctionner et être enregistrés comme une **marque** tridimensionnelle. (Voir la question 18.) À titre d'exemple notoire peut être citée la forme de la bouteille de Coca-Cola ou de la bouteille d'Orangina qui sont protégées en tant que marques tridimensionnelles.
- Pour finir, dans quelques pays (comme aux États-Unis), l'emballage distinctif d'un produit peut être protégé en tant que **code graphique** (*trade dress*) pour empêcher les concurrents d'utiliser des caractéristiques semblables au point de prêter à confusion. Le code graphique protège généralement l'image globale du produit et peut inclure différentes couleurs, textures, tailles, formes, ainsi que l'emplacement des mots, éléments graphiques et décorations sur le produit ou son emballage<sup>9</sup>.
- Si l'emballage possède des caractéristiques fonctionnelles innovantes il peut être protégé par brevets ou modèles d'utilité. Voir la question 8.

<sup>9</sup> Le code graphique est une catégorie de droits de propriété intellectuelle qui n'est pas couverte dans le présent Guide. Elle concerne un nombre très limité de pays. L'expression "code graphique" s'entend, d'une manière générale, de "l'apparence et du toucher" d'un produit et de son emballage.

***L'Organisation mondiale  
du commerce (OMC)***



### 83. Que disent les Accords de l'OMC sur la propriété intellectuelle?

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est une organisation internationale qui s'occupe de règles commerciales. Son but est de faciliter les échanges commerciaux entre les pays en créant des conditions de concurrence justes et équitables. À cet effet, l'organisation encourage les pays à entamer des négociations sur l'abaissement des tarifs douaniers et la suppression d'autres obstacles au commerce, et leur demande d'appliquer des règles communes aux échanges commerciaux de marchandises et de services.

L'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ou "Accord sur les ADPIC") contient un ensemble de règles sur la propriété intellectuelle.

L'Accord sur les ADPIC, contraignant pour tous les Membres de l'OMC, vise à harmoniser les systèmes de protection de ces droits à travers le monde, et à les soumettre à des règles internationales communes généralement connues sous le nom de "normes minimales" de protection de la propriété intellectuelle. Étant donné que l'Accord sur les ADPIC exige le respect de ces normes, les Membres peuvent être appelés à adopter ou à modifier leur législation, règles et procédures pour réglementer l'enregistrement, la délivrance, la jouissance et les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle conformément à l'Accord. En cas de différend commercial sur les DPI en rapport avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, le système de règlement des différends de l'OMC peut être utilisé. L'Accord couvre cinq grandes questions :

- Comment les principes de base du système commercial international et d'autres accords internationaux en matière de propriété intellectuelle devraient-ils être appliqués?
- Comment protéger les droits de propriété intellectuelle de manière adéquate?
- Comment les pays devraient-ils faire respecter les droits de propriété intellectuelle sur leurs propres territoires?
- Comment régler les différends relatifs à la propriété intellectuelle entre les États membres de l'OMC?, et
- Arrangements transitoires en vigueur pendant la phase de mise en place du nouveau système.

S'il peut s'avérer utile pour les entreprises de comprendre les règles de base du jeu de la propriété intellectuelle à l'échelle internationale aux fins des échanges commerciaux de marchandises et de services protégés par la propriété intellectuelle, ce sont les législations nationales ou régionales relatives à la propriété intellectuelle qui constituent les bases de l'enregistrement, de la délivrance, de l'exploitation et des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, en tant que PME, vous devriez vous concentrer en premier lieu sur la législation nationale et régionale applicable soit dans votre pays, soit dans d'autres pays vers lesquels vous pourriez exporter ou dans lesquels vous avez noué des relations commerciales stratégiques.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Organisation mondiale du commerce.** Site web à l'adresse [www.wto.org](http://www.wto.org). Sous la rubrique Domaines, liens vers une large palette de documents sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

## 84. Les normes de protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans l'Accord sur les ADPIC sont-elles déjà applicables dans tous les pays Membres de l'OMC?

Lorsque les Accords de l'OMC sont entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995, les pays développés se sont vus accorder un an pour mettre leurs législations et pratiques nationales en matière de propriété intellectuelle en conformité avec les prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. Les pays en développement et (à certaines conditions) les économies en transition se sont vus accorder cinq ans (jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2000) et les pays les moins avancés 11 ans (jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2006), délai par la suite prorogé de 10 ans pour certains produits (jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2016).

En outre, lors de l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC le 1<sup>er</sup> janvier 1995, un certain nombre de pays en développement n'accordaient pas de protection par brevet aux produits de certains secteurs, comme par exemple le secteur pharmaceutique et celui des produits chimiques. Lorsque cela était le cas, l'Accord accordait jusqu'à 10 ans (jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2005) pour introduire cette protection. Cependant, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, le dépôt de demandes de brevets devait être accepté dans ces pays dès le début de la période transitoire, même si le brevet devait ne pas être délivré avant la fin de cette période. Ainsi, les entreprises désireuses de demander une protection par brevet dans ces domaines technologiques et dans ces pays pouvaient le faire, mais la protection ne leur serait pas accordée avant janvier 2005 au plus tard.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Foire aux questions : les ADPIC.** Organisation mondiale du commerce.

Page web à l'adresse [www.wto.org/french/tratop\\_f/trips\\_f/tripfq\\_f.htm#transition](http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/tripfq_f.htm#transition). Davantage d'informations et de liens sur les périodes de transition applicables à différents groupes de pays concernant les dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

## 85. Quels sont les principaux principes de l'Accord sur les ADPIC et en quoi affectent-ils le processus décisionnel des entreprises pour l'acquisition de droits de propriété intellectuelle à l'étranger?

Tout comme avec d'autres Accords de l'OMC, le principe de la non-discrimination est une caractéristique saillante de l'Accord sur les ADPIC. La mise en œuvre passe par le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. Le traitement national (en d'autres termes le principe au titre duquel, sur le plan commercial, un pays doit accorder aux ressortissants d'autres pays le même traitement que celui accordé à ses propres ressortissants) est important car il garantit que les entreprises désireuses d'obtenir la protection de leur propriété intellectuelle sur les marchés étrangers bénéficieront du même niveau de protection (à savoir en termes de durée et de sa portée) que les ressortissants du pays en question.

Le **traitement de la nation la plus favorisée – NPF** (principe au titre duquel un traitement égal doit être accordé aux ressortissants de tous les partenaires commerciaux à l'OMC) est également inclus dans l'Accord sur les ADPIC, garantissant ainsi que toutes les entreprises obtiendront un niveau de protection égal pour leur propriété intellectuelle, quel que soit le marché. Ainsi, si un pays accorde certains avantages en matière de propriété intellectuelle aux entreprises d'un autre Membre de l'OMC, du fait du principe NPF consacré dans l'Accord sur les ADPIC, ce pays devra accorder les mêmes avantages aux entreprises de tous les autres Membres de l'OMC. Les accords commerciaux régionaux (ACR) constituent toutefois une exception convenue au principe NPF.

L'Accord sur les ADPIC prévoit ce que l'on appelle généralement des "normes minimales" de protection des droits de propriété intellectuelle. En d'autres termes, les Membres sont libres de déterminer la procédure appropriée pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques, et peuvent accorder une protection plus large que prévue. Par exemple, si l'Accord sur les ADPIC prévoit une protection du droit d'auteur sur une période de 50 ans à compter du décès de l'auteur de l'œuvre, un grand nombre de pays accordent en fait une protection de 70 ans à compter du décès de l'auteur de l'œuvre.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Les principes qui inspirent le système commercial.** Organisation mondiale du commerce. Page web à l'adresse [www.wto.org/french/thewto\\_f/whatis\\_f/tif\\_f/fact2\\_f.htm](http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact2_f.htm). Vue d'ensemble facile à comprendre des principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée, ainsi que des liens vers d'autres articles et ressources.

## 86. De quelle manière l'Accord sur les ADPIC aborde-t-il les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle?

Selon l'Accord sur les ADPIC, les gouvernements doivent faire en sorte que leur législation permette de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, et que les sanctions en cas d'infraction soient suffisantes pour être dissuasives. Les procédures appliquées doivent être loyales et équitables et ne pas être inutilement complexes ou coûteuses. Elles ne doivent pas comporter des délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés. Les intéressés doivent pouvoir demander à un tribunal de réviser une décision administrative ou faire appel d'une décision rendue par une instance inférieure.

L'Accord décrit de manière détaillée les moyens de faire respecter les droits, notamment les règles concernant l'obtention de preuves, les mesures provisoires, les injonctions, les dommages-intérêts et autres sanctions. Il prévoit que les tribunaux doivent être habilités, sous certaines conditions, à ordonner que des marchandises piratées ou contrefaites soient écartées des circuits commerciaux ou détruites. Les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale, doivent être considérés comme des infractions pénales. Les gouvernements doivent faire en sorte que les titulaires de droits de propriété intellectuelle obtiennent l'assistance des autorités douanières pour empêcher l'importation de marchandises contrefaites ou de marchandises piratées.

Pour de plus amples informations sur les moyens de faire respecter les droits, voir la question 66.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Organisation mondiale du commerce.** Page web à l'adresse [www.wto.org/french/docs/f/legal\\_f/legal\\_f.htm#TRIPs](http://www.wto.org/french/docs/f/legal_f/legal_f.htm#TRIPs). Résumé des Accords de l'OMC. Inclut l'Accord sur les ADPIC, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon; résume aussi la Partie III de l'Accord, qui énonce les obligations des gouvernements Membres d'offrir des procédures et des voies de recours relevant de leur législation nationale et destinées à faire respecter de manière efficace les droits de propriété intellectuelle tant par les détenteurs de droits étrangers que par leurs propres ressortissants.

## 87. Comment la procédure de règlement des différends fonctionne-t-elle à l'OMC et comment mon entreprise peut-elle s'en prévaloir?

Les Membres de l'OMC sont convenus que s'ils estiment que d'autres Membres de l'Organisation violent les règles commerciales administrées par l'OMC, y compris l'Accord sur les ADPIC, ils invoqueront le système multilatéral de règlement des différends avant d'adopter des mesures unilatérales. Ceci implique le respect des procédures établies et le respect des décisions rendues.

Il y a généralement différend lorsqu'un Membre adopte une mesure de politique commerciale, ou prend des mesures, ou n'agit pas et qu'un autre Membre considère que cela équivaut à une violation de l'Accord sur l'OMC, ou à un manquement à ses obligations. Un troisième groupe de pays peut déclarer avoir un intérêt dans l'affaire et bénéficier de certains droits.

L'Accord sur l'OMC contient une procédure structurée pour le règlement des différends dont les différentes étapes sont clairement définies. Il contient des disciplines applicables pendant toute la durée de la procédure, ainsi que des délais souples fixés pour les différentes étapes de la procédure. L'Accord insiste sur le fait qu'un règlement rapide est essentiel au bon fonctionnement de l'OMC. Il définit dans le détail les procédures et le calendrier à suivre pour résoudre les différends.

Les entreprises qui se heurtent à des difficultés sur un marché étranger et qui estiment qu'elles sont dues au fait que le pays a manqué à ses obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC peuvent en informer leur gouvernement, lequel peut à son tour décider de soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends de l'OMC. La procédure peut être lourde car elle appelle une intervention du gouvernement (les personnes physiques ou les entreprises ne peuvent présenter un différend à l'OMC). Il n'en demeure pas moins que le mécanisme de règlement des différends contient un cadre destiné à faire en sorte que les pays respectent leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.

---

---

## RÉFÉRENCES

---

---

**Une "contribution sans précédent"**. Organisation mondiale du commerce.

Page web à l'adresse [www.wto.org/french/thewto\\_f/whatis\\_f/tif\\_f/disp1\\_f.htm](http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/disp1_f.htm). Vue d'ensemble du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, ainsi que des études de cas.



# ***Appendices***



## Appendice I

# Étude du CCI sur les questions fréquemment posées par les entreprises sur la propriété intellectuelle

---

### **A. Lettre d'invitation aux participants potentiels**

Cher collègue,

Le Centre du commerce international CNUCED/OMC (CCI) souhaite connaître les questions que vous vous posez le plus fréquemment au sujet de la propriété intellectuelle. Vos questions seront réunies pour établir une liste de base des questions couramment posées. À partir de cette liste, nous sélectionnerons plus de 100 questions parmi les plus fréquemment posées et y répondrons dans une publication réalisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), "Clefs de la propriété intellectuelle".

Vous allez là une occasion UNIQUE d'obtenir les réponses dont vous avez réellement besoin de la part d'experts, ainsi qu'une chance de prendre connaissance des questions que se posent les entreprises. Nous vous encourageons vivement à répondre à cette courte étude en 3 questions le plus rapidement possible. Comme nous l'avons fait dans notre série de publications "Les clefs du commerce" du CCI, non seulement saluerons-nous votre contribution à la publication, mais nous vous enverrons aussi un exemplaire de la publication finale si vous nous envoyez vos questions.

Dans la même veine que la série de publications du CCI intitulée "Les clefs du commerce" qui a connu un grand succès, cette publication servira de guide de référence pratique pour les petites et moyennes entreprises notamment des pays en développement et des économies en transition. L'ouvrage sera organisé comme suit : une question par page, avec sa réponse et des références, et quelque 100 questions seront traitées qui auront été posées par les responsables de PME dans votre branche. (Pour de plus amples informations sur la série de publications "Les clefs du commerce" du CCI, consulter la page [www.intracen.org/ec/guides/welcome/htm](http://www.intracen.org/ec/guides/welcome/htm))

Nous cherchons aussi à identifier le type d'informations, de formation, de publications, d'instruments sur CD-ROM, ou d'autres sources d'assistance dont pourraient avoir besoin les PME dans le domaine de la propriété intellectuelle. Pour finir, nous tenterons d'identifier les ressources les plus couramment utilisées par les entreprises désireuses de répondre à ces questions.

Vous avez été identifié par l'organisme partenaire du CCI dans votre pays, en tant que groupe d'individus privilégiés pour participer à cette importante étude. Votre avis sur ce qui devrait figurer dans cette publication à venir nous intéresse au plus haut point.

Merci de bien vouloir nous consacrer un peu de temps, en dépit de votre emploi du temps chargé, pour répondre aux trois questions suivantes. Si vous y répondez, nous vous enverrons un exemplaire gratuit de la publication et incluerons votre nom et votre titre dans la publication.

Merci de bien vouloir envoyer vos réponses aux questions qui suivent à [Menon@intracen.org](mailto:Menon@intracen.org), téléphone +41 22 730 05 84; télécopie : +41 22 730 05 76; adresse postale : Division des services d'appui au commerce, Centre du commerce international CNUCED/OMC, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse.

### **CCI**

Le Centre du commerce international CNUCED/OMC (CCI) est le point focal du système des Nations Unies pour la coopération technique en matière de promotion des échanges commerciaux avec les pays en développement. Le CCI travaille avec les pays en développement et les économies en transition, et en particulier avec leurs secteurs commerciaux, pour créer des programmes de promotion du commerce destinés à leur permettre d'accroître leurs exportations et d'améliorer leurs importations. Le CCI se concentre sur les domaines suivants : Facilitation de l'intégration dans le système commercial multilatéral; Élaboration de stratégies de développement des échanges

commerciaux; Renforcement des institutions d'appui au commerce; Amélioration des performances commerciales sectorielles; Renforcement de la compétitivité des entreprises. Pour de plus amples informations sur le CCI, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter le site web du CCI à l'adresse [www.intracen.org](http://www.intracen.org).

### **Question 1**

Quelles sont les cinq questions que vous vous posez le plus fréquemment sur la propriété intellectuelle? N'oubliez pas de penser notamment aux marques, brevets, droits d'auteur, accords de franchise, protection de votre dénomination commerciale, ou acquisition de droits de propriété intellectuelle sur vos innovations).

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

### **Question 2**

Veillez nous indiquer de quel type d'informations, de formation, de publications, ou de sources d'assistance vous avez besoin en tant que PME pour comprendre les questions relatives à la propriété intellectuelle et l'utiliser à votre avantage :

1. Informations sur...
2. Programme de formation sur...
3. Publications sur / CD-ROM sur...
4. Toutes autres sources d'assistance...
5. Assistance technique sur...

### **Question 3**

À qui vous adresseriez-vous pour trouver des réponses à vos questions ou pour obtenir une assistance en matière de propriété intellectuelle et sur les questions connexes?

1. Les organisations que je contacterais sont :
2. Je m'adresserais aux personnes suivantes :
3. Je consulterais les publications ou sites web suivants :

Dans votre réponse, veuillez inclure votre nom et titre, le nom de votre entreprise ou organisation, ainsi que son adresse postale pour nous permettre de saluer votre participation à la publication et de vous envoyer un exemplaire gratuit de la publication finale.

Au nom du CCI, nous vous sommes sincèrement reconnaissants d'avoir pris le temps de participer à cette importante initiative en nous donnant votre avis qui nous est précieux.

Salutations distinguées,

Hema Menon  
Conseillère associée, Compétitivité des PME  
Centre du commerce international, Genève

### **B. Participants**

Francisco José Menéndez Chiu, Directeur général, Conservas y Congelados Yaesta SA, Guatemala

Carlos Rafael de J. Arana M., Directeur général, Prepac Centroamericana SA, Guatemala

Marco Tulio Molina Tejada, Directeur exécutif, Gremial de Fabricantes de Productos Químicos para la Agricultura Adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, Guatemala

Ramiro Estuardo Muralles Araujo, Directeur général, Laboratorios Intecfa, Guatemala

Thomas James, Directeur général, SEPROFIN, SA de CV, Mexique

Hector Jiménez, Directeur général, Chechent Chairs, SA de CV, Mexique

Carolina Cuéllar Ureña, Département marketing, Munsa Molinos SA de CV, Mexique

Bruno Giesemann Gversbusch, Propriétaire, Finca Argovia, Mexique

C.P. Artemio Fco. Roblero González, Directeur general, Productores Indígenas Serranos Dechiapas, Aric, Mexique

Claudia Valadez González, Coordonateur, Área de Desarrollo Institucional, Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, AC, Mexique

Amberto Bautista Blanca, Représentant juridique, Integradora de Frutas Finas Soconusco, SA de CV, Mexique

Jorge Cacho Chacón, Directeur administratif, Carrocera, SPR de RL, Mexique

Jean-Pierre Goffings, Directeur général, Fincas Marinas de TRIS SA de CV, Mexique

Marco Antonio Magaña Acevedo, Consultant, CASAT, Mexique

Angélica Vásquez M., Directeur, Irenka Cosméticos SA de CV, Mexique

Humberto Cervantes, Administrateur général, Acuícola Santa Rosalía, Mexique

Luis Miguel López Moreno, Directeur général, Grupo Griska, SA de CV, Mexique

Alfonso Sanz Gómez, Directeur général, MAPRESA Comercial, SA de CV, Mexique

Eduardo Rico Cárdenas, Directeur, ProduVida, Bases Móviles para Macetas, Mexique

Mario Amulfo Cerda Rodríguez, Président, Dirección Estratégica Corporativa, SA de CV/Diestraliqueurs, Mexique

Jaqueline Mosqueda Rodríguez, Gilberto Macías Zavala, Export Development – Centro Bancomext Tijuana, Mexique

Ricardo Quintana Orozco, Expert-Conseil, Bancomext, SNC, Mexique

Cecilia Ramírez Riestra, Directeur administratif, Daniela de México, SA de CV, Mexique

Alejandro Turrent, Directeur export, Nueva Matacapán Tabacos SA de CV, Mexique

## Appendice II

# Sites web d'offices nationaux et régionaux de propriété industrielle

---

Algérie	<a href="http://www.inapi.org">www.inapi.org</a>
Allemagne	<a href="http://www.dpma.de">www.dpma.de</a>
Andorre	<a href="http://www.omp.ad">www.omp.ad</a>
Argentine	<a href="http://www.inpi.gov.ar">www.inpi.gov.ar</a>
ARIPO (Organisation régionale africaine de la propriété industrielle)	<a href="http://www.aripo.wipo.net">www.aripo.wipo.net</a>
Arménie	<a href="http://www.armpatent.org">www.armpatent.org</a>
Australie	<a href="http://www.ipaustralia.gov.au">www.ipaustralia.gov.au</a>
Autriche	<a href="http://www.patent.bmwa.gv.at">www.patent.bmwa.gv.at</a>
Barbade	<a href="http://www.caipo.gov.bb">www.caipo.gov.bb</a>
Belize	<a href="http://www.belipo.bz">www.belipo.bz</a>
Benelux (Bureau Benelux des marques)	<a href="http://www.bmb-bbm.org">www.bmb-bbm.org</a>
Bolivie	<a href="http://www.senapi.gov.bo">www.senapi.gov.bo</a>
Bosnie-Herzégovine	<a href="http://www.bih.net.ba/zsmp">www.bih.net.ba/zsmp</a>
Brésil	<a href="http://www.inpi.gov.br">www.inpi.gov.br</a>
Bulgarie	<a href="http://www.bpo.bg">www.bpo.bg</a>
Canada	<a href="http://www.cipo.gc.ca">www.cipo.gc.ca</a>
Chili	<a href="http://www.dpi.gov.cl">www.dpi.gov.cl</a>
Chine	<a href="http://www.sipo.gov.cn">www.sipo.gov.cn</a>
Chine : Hong Kong (RAS)	<a href="http://www.info.gov.hk/ipd">www.info.gov.hk/ipd</a>
Chine : Macau (RAS)	<a href="http://www.economia.gov.mo">www.economia.gov.mo</a>
Colombie	<a href="http://www.sic.gov.co">www.sic.gov.co</a>
Croatie	<a href="http://www.dziv.hr">www.dziv.hr</a>
Cuba	<a href="http://www.ocpi.cu">www.ocpi.cu</a>
Danemark	<a href="http://www.dkpto.dk">www.dkpto.dk</a>
Espagne	<a href="http://www.oepm.es">www.oepm.es</a>
Estonie	<a href="http://www.epa.ee">www.epa.ee</a>
États-Unis d'Amérique	<a href="http://www.uspto.gov">www.uspto.gov</a>
ex-République yougoslave de Macédoine	<a href="http://www.ippo.gov.mk">www.ippo.gov.mk</a>

Fédération de Russie	<a href="http://www.rupto.ru">www.rupto.ru</a>
Finlande	<a href="http://www.prh.fi">www.prh.fi</a>
France	<a href="http://www.inpi.fr">www.inpi.fr</a>
Géorgie	<a href="http://www.sakpatenti.org.ge">www.sakpatenti.org.ge</a>
Grèce	<a href="http://www.gge.gr">www.gge.gr</a>
Hongrie	<a href="http://www.hpo.hu">www.hpo.hu</a>
Inde	<a href="http://www.patentoffice.nic.in">www.patentoffice.nic.in</a>
Indonésie	<a href="http://www.dgip.go.id">www.dgip.go.id</a>
Irlande	<a href="http://www.patentsoffice.ie">www.patentsoffice.ie</a>
Islande	<a href="http://www.els.stjr.is">www.els.stjr.is</a>
Israël	<a href="http://www.justice.gov.il">www.justice.gov.il</a>
Italie	<a href="http://www.european-patent-office.org/it">www.european-patent-office.org/it</a>
Japon	<a href="http://www.jpo.go.jp">www.jpo.go.jp</a>
Jordanie	<a href="http://www.mit.gov.jo">www.mit.gov.jo</a>
Kazakhstan	<a href="http://www.kazpatent.kz">www.kazpatent.kz</a>
Kenya	<a href="http://www.kipo.ke.wipo.net">www.kipo.ke.wipo.net</a>
Kirghizistan	<a href="http://www.krygyzpatent.kg">www.krygyzpatent.kg</a>
Lituanie	<a href="http://www.vpb.lt">www.vpb.lt</a>
Luxembourg	<a href="http://www.etat.lu/EC">www.etat.lu/EC</a>
Malaisie	<a href="http://www.mipc.gov.my">www.mipc.gov.my</a>
Maroc	<a href="http://www.ompic.org.ma">www.ompic.org.ma</a>
Mexique	<a href="http://www.impi.gob.mx">www.impi.gob.mx</a>
Monaco	<a href="http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco">www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco</a>
Népal	<a href="http://www.ip.np.wipo.net">www.ip.np.wipo.net</a>
Norvège	<a href="http://www.patentstyret.no">www.patentstyret.no</a>
Nouvelle-Zélande	<a href="http://www.iponz.govt.nz">www.iponz.govt.nz</a>
Office européen des brevets	<a href="http://www.epo.org">www.epo.org</a>
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)	<a href="http://www.oapi.wipo.net">www.oapi.wipo.net</a>
Ouzbékistan	<a href="http://www.patent.uz">www.patent.uz</a>
Panama	<a href="http://www.mici.gob.pa/comintf.html">www.mici.gob.pa/comintf.html</a>
Pays-Bas	<a href="http://www.bie.minez.nl">www.bie.minez.nl</a>
Pérou	<a href="http://www.indecopi.gob.pe">www.indecopi.gob.pe</a>
Philippines	<a href="http://ipophil.gov.ph">http://ipophil.gov.ph</a>

Pologne	<a href="http://www.uprp.pl">www.uprp.pl</a>
Portugal	<a href="http://www.inpi.pt">www.inpi.pt</a>
République de Corée	<a href="http://www.kipo.go.kr">www.kipo.go.kr</a>
République de Moldova	<a href="http://www.agepi.md">www.agepi.md</a>
République démocratique populaire lao	<a href="http://www.stea.la.wipo.net">www.stea.la.wipo.net</a>
République dominicaine	<a href="http://www.seic.gov.do/onapi">www.seic.gov.do/onapi</a>
République démocratique du Congo	<a href="http://www.anpi.cg.wipo.net">www.anpi.cg.wipo.net</a>
République tchèque	<a href="http://www.upv.cz">www.upv.cz</a>
Roumanie	<a href="http://www.osim.ro">www.osim.ro</a>
Royaume-Uni	<a href="http://www.patent.gov.uk">www.patent.gov.uk</a>
Serbie-et-Monténégro	<a href="http://www.yupat.sv.gov.yu">www.yupat.sv.gov.yu</a>
Singapour	<a href="http://www.ipos.gov.sg">www.ipos.gov.sg</a>
Slovaquie	<a href="http://www.indprop.gov.sk">www.indprop.gov.sk</a>
Slovénie	<a href="http://www.sipo.mzt.si">www.sipo.mzt.si</a>
Suède	<a href="http://www.prv.se">www.prv.se</a>
Suisse	<a href="http://www.ige.ch">www.ige.ch</a>
Tadjikistan	<a href="http://www.tjpat.org">www.tjpat.org</a>
Thaïlande	<a href="http://www.ipthailand.org">www.ipthailand.org</a>
Turquie	<a href="http://www.turkpatent.gov.tr">www.turkpatent.gov.tr</a>
Ukraine	<a href="http://www.ukrpatent.org">www.ukrpatent.org</a>
Union européenne (Office de l'harmonisation dans le marché intérieur – OHMI)	<a href="http://oami.eu.int">http://oami.eu.int</a>
Uruguay	<a href="http://dnpi.gub.uy">http://dnpi.gub.uy</a>
Venezuela	<a href="http://www.sapi.gov.ve">www.sapi.gov.ve</a>

Un répertoire d'administrations de la propriété industrielle contenant leurs coordonnées détaillées est disponible à l'adresse [www.wipo.int/news/fr/links/addresses/ip/index.htm](http://www.wipo.int/news/fr/links/addresses/ip/index.htm).

## Appendice III

### Sites web d'administrations nationales du droit d'auteur

---

Andorre	<a href="http://www.ompa.ad">www.ompa.ad</a>
Bosnie-Herzégovine	<a href="http://www.bih.nat.ba/zsmp">www.bih.nat.ba/zsmp</a>
Brésil	<a href="http://www.minc.gov.br">www.minc.gov.br</a>
Canada	<a href="http://cipo.gc.ca">http://cipo.gc.ca</a>
Chine : Hong Kong (RAS)	<a href="http://www.info.gov.hk/ipd">www.info.gov.hk/ipd</a>
Croatie	<a href="http://www.dziv.hr">www.dziv.hr</a>
Espagne	<a href="http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm">www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm</a>
États-Unis d'Amérique	<a href="http://www.loc.gov/copyright">www.loc.gov/copyright</a>
Fédération de Russie	<a href="http://www.rupto.ru">www.rupto.ru</a>
Hongrie	<a href="http://www.hpo.hu">www.hpo.hu</a>
Indonésie	<a href="http://www.patent.go.id">www.patent.go.id</a>
Luxembourg	<a href="http://www.etat.lu/EC">www.etat.lu/EC</a>
Malaisie	<a href="http://www.mipc.gov.my">www.mipc.gov.my</a>
Monaco	<a href="http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco">www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco</a>
Norvège	<a href="http://www.dep.no/kd">www.dep.no/kd</a>
Nouvelle-Zélande	<a href="http://www.med.govt.nz">www.med.govt.nz</a>
Royaume-Uni	<a href="http://www.patent.gov.uk">www.patent.gov.uk</a>
Singapour	<a href="http://www.ipos.gov.sg">www.ipos.gov.sg</a>
Slovénie	<a href="http://www.sipo.mzt.si">www.sipo.mzt.si</a>
Suisse	<a href="http://www.ige.ch">www.ige.ch</a>
Thaïlande	<a href="http://www.ipthailand.org">www.ipthailand.org</a>

Un répertoire d'administrations de la propriété industrielle contenant leurs coordonnées détaillées est disponible à l'adresse [www.wipo.int/news/fr/links/addresses/ip/index.htm](http://www.wipo.int/news/fr/links/addresses/ip/index.htm).

## Appendice IV

# Membres du Traité de coopération en matière de brevets

(Au 1<sup>er</sup> octobre 2004)

Afrique du Sud	France	Ouganda
Albanie	Gabon	Ouzbékistan
Algérie	Gambie	Papouasie-Nouvelle-Guinée
Allemagne	Géorgie	Pays-Bas
Antigua-et-Barbuda	Ghana	Philippines
Argentine	Grèce	Pologne
Arménie	Grenade	Portugal
Australie	Guinée	République arabe syrienne
Autriche	Guinée équatoriale	République centrafricaine
Azerbaïdjan	Guinée-Bissau	République de Corée
Barbade	Hongrie	République de Moldova
Bélarus	Inde	République populaire démocratique de Corée
Belgique	Indonésie	République tchèque
Belize	Irlande	République-Unie de Tanzanie
Bénin	Islande	Roumanie
Bosnie-Herzégovine	Israël	Royaume-Uni
Botswana	Italie	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Bésil	Japon	Sainte Lucie
Bulgarie	Kazakhstan	Sénégal
Burkina Faso	Kenya	Serbie-et-Monténégro
Cameroun	Kirghizistan	Seychelles
Canada	Lesotho	Sierra Leone
Chine	Lettonie	Singapour
Chypre	Libéria	Slovaquie
Colombie	Liechtenstein	Slovénie
Congo	Lituanie	Soudan
Costa Rica	Luxembourg	Sri Lanka
Côte d'Ivoire	Madagascar	Suède
Croatie	Malawi	Suisse
Cuba	Mali	Swaziland
Danemark	Maroc	Tadjikistan
Dominique	Mauritanie	Tchad
Égypte	Mexique	Togo
Émirats arabes unis	Monaco	Trinité-et-Tobago
Équateur	Mongolie	Tunisie
Espagne	Mozambique	Turkménistan
Estonie	Namibie	Turquie
États-Unis d'Amérique	Nicaragua	Ukraine
ex-République yougoslave de Macédoine	Niger	Viet Nam
Fédération de Russie	Norvège	Zambie
Finlande	Nouvelle-Zélande	Zimbabwe
	Oman	

**Total : 124 États**

## Appendice V

# Membres de l'Union de Madrid

(Au 1<sup>er</sup> octobre 2004)

Albanie (A&P)	France (A&P)	Portugal (A&P)
Algérie (A)	Géorgie (P)	République arabe syrienne (A&P)
Allemagne (A&P)	Grèce (P)	République de Corée (P)
Antigua-et-Barbuda (P)	Hongrie (A&P)	République de Moldova (A&P)
Arménie (A&P)	Iran (République islamique d') (A&P)	République populaire démocratique de Corée (A&P)
Australie (P)	Irlande (P)	République tchèque (A&P)
Autriche (A&P)	Islande (P)	Roumanie (A&P)
Azerbaïdjan (A)	Italie (A&P)	Royaume-Uni (P)
Belarus (A&P)	Japon (P)	Saint-Marin (A)
Belgique* (A&P)	Kazakhstan (A)	Serbie-et-Monténégro (A&P)
Bhoutan (A&P)	Kenya (A&P)	Sierra Leone (A&P)
Bosnie-Herzégovine (A)	Kirghizistan (A&P)	Singapour (P)
Bulgarie (A&P)	Lesotho (A&P)	Slovaquie (A&P)
Chine (A&P)	Lettonie (A&P)	Slovénie (A&P)
Chypre (A&P)	Libéria (A)	Soudan (A)
Communauté européenne (P)	Liechtenstein (A&P)	Suède (P)
Croatie (A&P)	Lituanie (P)	Suisse (A&P)
Cuba (A&P)	Luxembourg* (A&P)	Swaziland (A&P)
Danemark (P)	Maroc (A&P)	Tadjikistan (A)
Égypte (A)	Monaco (A&P)	Turkménistan (P)
Espagne (A&P)	Mongolie (A&P)	Turquie (P)
Estonie (P)	Mozambique (A&P)	Ukraine (A&P)
États-Unis d'Amérique (P)	Namibie (A&P)	Viet Nam (A)
ex-République yougoslave de Macédoine (A&P)	Norvège (P)	Zambie (P)
Fédération de Russie (A&P)	Ouzbékistan (A)	
Finlande (P)	Pays-Bas* (A&P)	
	Pologne (A&P)	

**Total : 77 États**

(A) État partie à l'Arrangement

(P) État partie au Protocole

\*La protection ne peut pas être demandée séparément pour la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, mais uniquement pour les trois pays considérés comme un tout (Benelux), sous-réserve du versement d'une taxe unique complémentaire ou individuelle.

## Appendice VI

# Membres du Système de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

---

(Au 1<sup>er</sup> octobre 2004)

Allemagne	Géorgie	Pays-Bas
Belgique	Grèce	République de Moldova
Belize	Hongrie	République populaire démocratique de Corée
Bénin	Indonésie	Roumanie
Bulgarie	Islande	Saint-Siège
Côte d'Ivoire	Italie	Sénégal
Croatie	Kirghizistan	Serbie-et-Monténégro
Égypte	Liechtenstein	Slovénie
Espagne	Luxembourg	Suisse
Estonie	Maroc	Suriname
ex-République yougoslave de Macédoine	Monaco	Tunisie
France	Mongolie	Ukraine
Gabon	Namibie	
	Niger	

**Total : 39 États**

## Appendice VII

# Membres de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

(Au 1<sup>er</sup> novembre 2004)

Afrique du Sud	Équateur	Madagascar
Albanie	Espagne	Malaisie
Algérie	Estonie	Malawi
Allemagne	États fédérés de Micronésie	Mali
Andorre	États-Unis d'Amérique	Malte
Antigua-et-Barbuda	ex-République yougoslave	Maroc
Arabie saoudite	de Macédoine	Maurice
Argentine	Fédération de Russie	Mauritanie
Arménie	Fidji	Mexique
Australie	Finlande	Monaco
Autriche	France	Mongolie
Azerbaïdjan	Gabon	Namibie
Bahamas	Gambie	Nicaragua
Bahreïn	Géorgie	Niger
Bangladesh	Ghana	Nigéria
Barbade	Grèce	Norvège
Bélarus	Grenade	Nouvelle-Zélande
Belgique	Guatemala	Oman
Belize	Guinée	Pakistan
Bénin	Guinée-Bissau	Panama
Bhoutan	Guinée équatoriale	Paraguay
Bolivie	Guyana	Pays-Bas
Bosnie-Herzégovine	Haïti	Pérou
Botswana	Honduras	Philippines
Brésil	Hongrie	Pologne
Bulgarie	Inde	Portugal
Burkina Faso	Indonésie	Qatar
Cameroun	Irlande	République arabe syrienne
Canada	Islande	République centrafricaine
Cap-Vert	Israël	République de Corée
Chili	Italie	République de Moldova
Chine	Jamahiriya arabe libyenne	République démocratique
Chypre	Jamaïque	du Congo
Colombie	Japon	République populaire
Congo	Jordanie	démocratique de Corée
Costa Rica	Kazakhstan	République dominicaine
Côte d'Ivoire	Kenya	République tchèque
Croatie	Kirghizistan	République-Unie de Tanzanie
Cuba	Lesotho	Roumanie
Danemark	Lettonie	Royaume-Uni
Djibouti	Liban	Rwanda
Dominique	Libéria	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Égypte	Liechtenstein	Saint-Siège
El Salvador	Lituanie	Sainte-Lucie
Emirats arabes unis	Luxembourg	Saint-Kitts-et-Nevis

Sénégal  
Serbie-et-Monténégro  
Singapour  
Slovaquie  
Slovénie  
Soudan  
Sri Lanka  
Suède  
Suisse

Suriname  
Swaziland  
Tadjikistan  
Tchad  
Thaïlande  
Togo  
Tonga  
Trinité-et-Tobago  
Tunisie

Turquie  
Ukraine  
Uruguay  
Venezuela  
Viet Nam  
Zambie  
Zimbabwe

**Total : 157 États**

## Appendice VIII

# Membres de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

(Au 1<sup>er</sup> septembre 2004)

Afrique du Sud	Estonie	Maroc
Albanie	États-Unis d'Amérique <sup>3</sup>	Maurice
Algérie	ex-République yougoslave	Mauritanie
Allemagne	de Macédoine	Mexique
Andorre	Fédération de Russie	Monaco
Antigua-et-Barbuda	Finlande	Mongolie
Arabie saoudite	France <sup>4</sup>	Mozambique
Argentine	Gabon	Namibie
Arménie	Gambie	Népal
Australie	Géorgie	Nicaragua
Autriche	Ghana	Niger
Azerbaïdjan	Grèce	Nigéria
Bahamas	Grenada	Norvège
Bahreïn	Guatemala	Nouvelle-Zélande <sup>5</sup>
Bangladesh	Guinée	Oman
Barbade	Guinée équatoriale	Ouganda
Bélarus	Guinée-Bissau	Ouzbékistan
Belgique	Guyana	Pakistan
Belize	Haïti	Panama
Bénin	Honduras	Papouasie-Nouvelle-Guinée
Bhoutan	Hongrie	Paraguay
Bolivie	Inde	Pays-Bas <sup>6</sup>
Bosnie-Herzégovine	Indonésie	Pérou
Botswana	Iran (République islamique d')	Philippines
Brésil	Iraq	Pologne
Bulgarie	Irlande	Portugal
Burkina Faso	Islande	Qatar
Burundi	Israël	République arabe syrienne
Cambodge	Italie	République centrafricaine
Cameroun	Jamahiriya arabe libyenne	République de Corée
Canada	Jamaïque	République de Moldova
Chili	Japon	République démocratique
Chine <sup>1</sup>	Jordanie	du Congo
Chypre	Kazakhstan	République populaire
Colombie	Kenya	démocratique de Corée
Congo	Kirghizistan	République démocratique
Costa Rica	Lesotho	populaire lao
Côte d'Ivoire	Lettonie	République dominicaine
Croatie	Liban	République tchèque
Cuba	Libéria	République-Unie de Tanzanie
Danemark <sup>2</sup>	Liechtenstein	Roumanie
Djibouti	Lituanie	Royaume-Uni <sup>7</sup>
Dominique	Luxembourg	Rwanda
Égypte	Madagascar	Saint-Siège
El Salvador	Malaisie	Sainte-Lucie
Émirats arabes unis	Malawi	Saint-Kitts-et-Nevis
Équateur	Mali	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Espagne	Malte	Saint-Marin

Sao Tomé-et-Principe	Suède	Turkménistan
Sénégal	Suisse	Turquie
Serbie-et-Monténégro	Suriname	Ukraine
Seychelles	Swaziland	Uruguay
Sierra Leone	Tadjikistan	Venezuela
Singapour	Tchad	Viet Nam
Slovaquie	Togo	Zambie
Slovénie	Tonga	Zimbabwe
Soudan	Trinité-et-Tobago	
Sri Lanka	Tunisie	

**Total : 168 États**

<sup>1</sup> L'Acte de Stockholm s'applique aussi à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1997, et à la Région administrative spéciale de Macau à compter du 20 décembre 1999.

<sup>2</sup> Le Danemark a étendu l'application de l'Acte de Stockholm aux Îles Féroé à compter du 6 août 1971.

<sup>3</sup> Les États-Unis d'Amérique ont étendu l'application de l'Acte de Stockholm à tous les territoires et possessions des États-Unis d'Amérique, y-compris le Commonwealth de Porto Rico, à compter du 25 août 1973.

<sup>4</sup> Y compris tous les Départements et territoires d'Outre-mer.

<sup>5</sup> L'accession de la Nouvelle-Zélande à l'Acte de Stockholm, à l'exception des articles 1 à 12, s'applique aux Îles Cook, Niue et Tokelau.

<sup>6</sup> Ratification pour le Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

<sup>7</sup> Le Royaume-Uni a étendu l'application de l'Acte de Stockholm à l'Île de Man à compter du 29 octobre 1983.