

# PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



## GUIDE DES BONNES PRATIQUES

10 RECOMMANDATIONS PRAGMATIQUES  
POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DE  
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS  
VOTRE ENTREPRISE



LINKING  
INNOVATION AND  
INDUSTRIAL PROPERTY



Publié avec l'aide de la Commission Européenne  
« Linking Innovation and Industrial Property » est un projet soutenu par la Commission Européenne,  
DG Entreprise, co-financé par le 5<sup>ème</sup> Programme Cadre « Promotion de l'innovation et  
encouragement à la participation des PME »

#### Remerciements à

M. Paul Schwander, Office Européen des Brevets,  
M. Anthony Howard, DG Marché Intérieur, Commission Européenne,  
M. Marco Marzano, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,  
M. Diego de Biasio et M. David Frew, Centre de Recherche Public Henri Tudor,  
M. Adel Adamou, Double A Technologies,  
M. Thierry Gille, Cybercultus,  
pour leurs commentaires et suggestions qui ont contribué à améliorer la qualité de ce guide.

Les auteurs remercient également les PME pour leur participation aux études de cas.

## ■ AVERTISSEMENT

Ni la Commission Européenne, ni aucune personne agissant en son nom ne peut être tenue responsable de l'usage qui peut être fait de l'information contenue dans cette publication. L'information fournie dans ce guide ne doit pas être citée ni être considérée en tant qu'autorité légale. Elle peut à tout moment devenir partiellement ou entièrement obsolète sans avertissement.

Les droits de propriété industrielle sont spécifiques à chaque pays et limités territorialement; ils existent et ne peuvent être exercés que dans la juridiction d'un Etat ou des Etats où ils ont été légalement érigés. Les droits de propriété industrielle discutés dans ce guide doivent donc être considérés comme des droits spécifiques à un pays et limités à la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne. Pour obtenir des informations sur les droits de propriété industrielle d'autres pays adressez-vous à leurs offices nationaux de propriété industrielle.

© Commission Européenne, Centre de Recherche Public Henri Tudor, Ministère de l'Economie du Luxembourg, Oficina Española de Patentes y Marcas, Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, Hellenic Industrial Property Organisation, EDAP S.A., TTP/MDC S.A., Irish Patents Office, Enterprise Ireland, Italian Ministry of Production Activities, ABCnet Servizi per l'Impresa s.r.l., 2003

ISBN 2-9599776-4-5

## ■ AVANT-PROPOS

Par M. Anthony Howard,  
Commission Européenne,  
DG Marché Intérieur

Loin de l'image de branche obscure et mystérieuse du droit, le système des droits de propriété industrielle (DPI) est dynamique et moderne. Sur le plan communautaire et international, la Commission Européenne s'efforce de le tenir à jour et adapté aux dernières technologies. A titre d'exemples, citons les dernières initiatives législatives destinées à clarifier la situation du droit communautaire dans le domaine des biotechnologies et des logiciels. De plus, le brevet communautaire, qui sera bientôt une réalité, représente l'accomplissement d'un rêve remontant aux débuts même de la Communauté; celui d'avoir un brevet unique dans toute la Communauté Européenne. Les PME principalement, pourront pour la première fois profiter de la possibilité d'avoir un brevet unique en vigueur dans les 25 pays membres.

Dans le monde des affaires, quiconque pense que les DPI ne sont pas indispensables et qu'ils peuvent être ignorés joue un jeu dangereux. Quasiment toutes les entreprises sérieuses possèdent de la propriété industrielle à valoriser qu'il peut être intéressant de protéger par l'un des titres de propriété industrielle disponibles. Même ceux qui choisissent, dans leur intérêt, de ne rien faire, doivent être conscients des droits des tiers. Le pire ennemi de tous est l'ignorance. Elle peut conduire à une perte de droits de valeur, à des litiges coûteux, voire les deux. Le coût de ces erreurs peut être élevé, même paralysant. Aucune personne saine d'esprit ne se lancerait dans les affaires sans tenir compte de la législation du travail et du droit fiscal, alors pourquoi beaucoup pensent que c'est possible sans tenir compte des droits de propriété industrielle ?

Pour les petites et moyennes entreprises, l'utilisation efficace du système des DPI peut permettre de rivaliser avec des entreprises bien plus grandes, mais la tâche peut sembler impressionnante. La « trousse à outils » contenue dans ce guide contient des informations pratiques sur les DPI d'un point de vue général et dans les pays ayant participé à sa rédaction, et également des moyens destinés à vous aider dans l'évaluation de vos pratiques en matière de propriété intellectuelle et dans l'identification des éléments potentiellement protégeables. Ce guide, fruit d'une collaboration entre experts de différents pays européens, est présenté dans une forme aisément accessible. Un vieux proverbe dit que le sage apprend de l'expérience des autres. Je recommande ce guide à tous, et particulièrement aux petites entreprises et les presse de saisir cette opportunité.



## ■ INTRODUCTION

« Linking Innovation and Industrial Property » (LIIP) est un projet co-financé par la Commission Européenne qui a pour objectif de développer un réseau européen de points de contacts pour la promotion de l'innovation en relation avec la propriété industrielle. Un des principaux objectifs de ce projet est d'accroître la sensibilisation et d'approfondir les connaissances sur les enjeux de la propriété industrielle et du système du brevet, par la création de supports de promotion et d'information à destination des PME, centres de recherche, universités, inventeurs indépendants, associations professionnelles et organisations actives en matière d'innovation. Dans ce contexte, deux outils spécifiques ont été développés dans le cadre du projet LIIP : un Guide des Bonnes Pratiques et un outil multimédia sur la propriété industrielle. Cette publication constitue le Guide des Bonnes Pratiques.

### A qui s'adresse ce guide ?

Il est principalement destiné aux PME qui ont des activités de recherche et développement. Mais au-delà des PME, ce guide s'adresse également à toute personne ou organisme dont l'activité a un lien avec la R&D, l'analyse des nouvelles tendances technologiques, la promotion, l'évaluation et le transfert technologique.

### Que contient ce guide ?

Il contient 10 recommandations, destinées aux entreprises et en particulier aux PME, dont l'objectif est de mettre en évidence l'importance de la propriété industrielle dans le cadre de leur stratégie globale. Ces recommandations sont complétées par 5 études de cas, illustrant différentes situations concrètes liées aux droits de propriété industrielle (DPI) auxquelles les PME peuvent être confrontées. Des organismes de référence ainsi qu'un glossaire terminologique sont également présentés en annexes.

### Pourquoi lire ce guide ?

La lecture de ce guide vous offrira un aperçu complet des concepts de propriété intellectuelle, des bénéfices à tirer de ces droits, de leurs procédures d'obtention ainsi que des informations s'y rattachant. En d'autres termes, ce guide vous démontrera le potentiel surprenant que la propriété intellectuelle offre aux PME en termes de protection légale, d'information technique et d'avantage concurrentiel.

Le lecteur devra néanmoins être conscient que les DPI sont spécifiques à chaque pays et que les législations nationales correspondantes peuvent varier.

### Outil multimédia.

Une version plus complète de ce guide est disponible sous forme d'outil multimédia sur CD-ROM. Celui-ci contient, outre l'information générale publiée dans ce guide, des informations spécifiques à chaque pays et un outil interactif permettant d'évaluer vos pratiques en matière de propriété industrielle.



SOYEZ CONSCIENT DE VOTRE CAPITAL INTELLECTUEL !

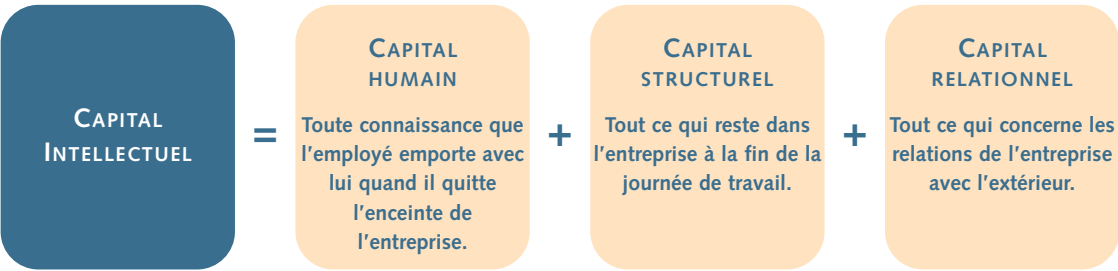
Quelles sont les sources de valeur de votre organisation?

Jusque dans les années 1990, le patrimoine d'une entreprise était généralement composé de deux types d'actifs : d'une part les actifs financiers et d'autre part les actifs matériels tels que les biens immobiliers, les unités de production, les équipements et les produits.

Cependant, ces dernières années, la prise en compte de l'existence d'un troisième type d'actif : les actifs immatériels, n'a cessé de croître. Contrairement aux biens immobiliers, le patrimoine immatériel de l'entreprise résulte de la créativité humaine, de l'imagination et de l'esprit inventif.

Ces éléments intangibles forment le capital intellectuel de l'entreprise. Ce capital intellectuel est constitué d'éléments immatériels intrinsèques à l'entreprise et contribuant à ses performances. Ces éléments résident dans son mode d'organisation sous forme de capital structurel, dans son personnel sous forme de capital humain et dans ses relations avec l'extérieur (fournisseurs, clients, partenaires) sous forme de capital relationnel.<sup>1</sup>

Prendre conscience de la valeur du capital intellectuel de l'entreprise peut conduire à une meilleure gestion des actifs immatériels et ainsi contribuer à une amélioration des performances.



Identifiez votre capital intellectuel

Connaissance, savoir-faire et capacité d'innovation constituent l'essence même du capital intellectuel de l'entreprise, l'une de ses plus importantes sources de valeur. Pour exploiter au maximum ce capital intellectuel méconnu ou peut-être sous-évalué, il est nécessaire d'identifier les actifs immatériels de votre entreprise. Vous pouvez dresser un inventaire préliminaire par vous-même. Cependant, pour disposer d'un inventaire complet et détaillé, il est conseillé de faire appel à un spécialiste (votre comptable ou conseiller financier).

Une approche en deux étapes, visant à identifier votre capital intellectuel, vous est proposée ci-dessous :

- Prenez quelques minutes pour réfléchir sur le patrimoine immatériel de votre entreprise en vous aidant de la liste reproduite ci-après sous forme de questionnaire.
- Adaptez cette liste au secteur d'activité de votre entreprise. Cette liste n'est pas exhaustive, mais devra être considérée comme fil conducteur pour identifier vos principaux actifs immatériels. Elle est structurée en 3 catégories comportant chacune différents types d'actifs immatériels afin de faciliter l'inventaire. La liste est assez générale afin de pouvoir être adaptée par toutes les organisations.

<sup>1</sup> Cf. structure de classification en trois parties: Projet Meritum (projet européen) – Guidelines for managing and reporting on intangibles (2002)



SOYEZ CONSCIENT DE VOTRE CAPITAL INTELLECTUEL !

LISTE DE CONTRÔLE

Etablissez un inventaire préliminaire du capital intellectuel de votre entreprise en écrivant, sous chaque catégorie listée ci-dessous (capital humain, structurel et relationnel), les principaux actifs immatériels de l'entreprise correspondant. Pour chaque type d'actif, posez-vous d'abord la question de savoir s'il est présent ou non dans votre entreprise. Puis, en cas de réponse affirmative, précisez ensuite concrètement ceux apportant de façon significative de la valeur à votre entreprise.

CAPITAL HUMAIN

Savoir et savoir-faire	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquels:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Compétences: Aptitudes, éducation, expérience, formation	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas

CAPITAL STRUCTUREL

Propriété intellectuelle: brevets, marques, dessins ou modèles, droits d'auteur	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquels:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Secrets	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquels:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Licences et franchises	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Inventions réalisées par votre organisation/entreprise	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Base de données interne	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Logiciel développé en interne	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquels:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Documents de travail: manuels, procédures, documents liés à l'activité R&D ...	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquels:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Publications externes	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas

CAPITAL RELATIONNEL

Collaborations, partenariats et réseaux	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquels:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Liste clients	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Certifications de produits	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas
Marques et Réputation	<input type="checkbox"/> Oui Si oui, lesquelles:	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Je ne sais pas

## SOYEZ CONSCIENT DE VOTRE CAPITAL INTELLECTUEL !

Une partie de ces actifs immatériels que vous venez d'identifier peut être protégée légalement et juridiquement par le biais des droits de propriété intellectuelle. Pour obtenir plus de renseignement sur ces droits, référez-vous au point 2 de ce guide: **Sachez ce qu'est la propriété intellectuelle.**

Ce premier tableau du patrimoine immatériel que vous venez d'établir, ne vous donne qu'un aperçu général du capital intellectuel présent dans votre entreprise. Pour disposer d'une analyse complète et détaillée de votre patrimoine immatériel, il est conseillé de faire effectuer un audit complet par un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine. Il existe différentes méthodologies d'identification et d'évaluation du patrimoine immatériel. Chacune utilise une série d'indicateurs fournissant une image globale du niveau et du type de capital intellectuel que possède une entreprise.

Comprendre les enjeux, identifier, gérer et développer le patrimoine immatériel de votre entreprise, vous permettra de l'exploiter au mieux. Cela peut se révéler très utile, notamment pour conquérir de nouveaux marchés, pour mobiliser des fonds nécessaires au développement ou encore pour identifier de nouvelles pistes de collaboration et de nouveaux partenaires. Exploiter son potentiel immatériel permettra à l'entreprise de devenir plus compétitive.

### Conférez une valeur à votre capital intellectuel

Le capital intellectuel - notamment les droits de propriété intellectuelle - est reconnu comme étant la principale source de valeur des plus grandes et plus puissantes entreprises au monde. Il représente les bases pour asseoir une domination du marché et s'assurer une rentabilité continue.

- La liste des actifs immatériels ci-dessus vous a peut-être montré que vous possédiez des éléments de propriété intellectuelle de valeur. Vous devriez connaître la valeur de cette propriété intellectuelle au même titre qu'il est nécessaire de connaître la valeur de votre patrimoine matériel. Demandez à votre comptable ou consultant financier une évaluation de ce patrimoine immatériel.
- Rendez votre capital intellectuel tangible en le documentant et en le gérant afin d'en tirer profit.
- Sensibilisez vos employés à la propriété intellectuelle de votre entreprise en améliorant le flux d'information et l'échange des connaissances (p.ex. via un Intranet). Inscrivez la propriété intellectuelle en tant que point de discussion à l'ordre du jour des réunions de planification stratégique.
- Confiez à un ou plusieurs de vos employés la responsabilité de la stratégie en matière de propriété intellectuelle de l'entreprise.

**Prenez conscience que vous disposez d'un capital intellectuel ! N'ignorez et ne sous-estimez pas sa valeur !**

Le patrimoine immatériel constitue souvent la principale source de valeur de votre entreprise. Afin de l'exploiter au mieux, vous devez d'abord l'identifier et ensuite évaluer sa valeur. Vous serez ainsi dans une position idéale pour protéger et exploiter cette propriété intellectuelle.

Ne pas identifier et exploiter toute la propriété intellectuelle de votre entreprise serait vous priver d'une importante source de revenus.

## SACHEZ CE QU'EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

### PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le produit des efforts intellectuels d'une personne est reconnu par les lois et les conventions nationales et internationales comme un droit de propriété intellectuelle (DPI). Les DPI vous permettent de protéger certains de vos actifs immatériels.

La propriété intellectuelle se compose de deux volets :

#### LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE :

- BREVETS
- MARQUES
- DESSINS ET  
MODÈLES

+

#### DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS

Les systèmes légaux considèrent que la diffusion de l'effort de création est bénéfique à la société et stimule davantage l'activité de création. Par le biais des DPI, les inventeurs ont un moyen de contrôler l'accès à leur création et peuvent ainsi en récolter les bénéfices. Les systèmes légaux nationaux reconnaissent la possibilité de créer de nombreux types de produits et services différents, plusieurs types de DPI ont ainsi été développés.

### LES PRINCIPAUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

■ **LE BREVET** protège une invention produisant un effet technique – une amélioration d'un produit ou d'un procédé, un produit ou un procédé apportant une solution nouvelle à un problème technique particulier ou permettant une nouvelle utilisation de quelque chose.

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

Un brevet est un titre qui confère à l'inventeur et/ou au déposant le droit d'empêcher d'autres personnes d'exploiter l'invention concernée par le brevet. En contrepartie de la divulgation de cette invention, l'Etat accorde à l'inventeur un monopole d'exploitation pour une durée maximale de 20 ans.

#### Quels sont les critères d'obtention d'un brevet ?

Les brevets protègent les caractéristiques techniques et fonctionnelles d'un produit ou d'un procédé.

Pour obtenir un brevet, il faut que votre invention réponde aux critères suivants :

- Il faut que votre invention appartienne au **domaine du brevetable**. Certains champs sont exclus de la brevetabilité. La plupart des législations sur le brevet des pays européens suivent la Convention sur le Brevet Européen (CBE) qui stipule qu'un brevet ne peut pas être obtenu pour :
  - Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques,
  - Les créations esthétiques,
  - Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeux ou dans le domaine des activités économiques ainsi que les programmes d'ordinateur,
  - Les présentations d'information,
  - Les méthodes de traitement médical pour les humains ou les animaux (contrairement aux produits médicaux),
  - Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés.



## SACHEZ CE QU'EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- ❑ Votre invention doit être **nouvelle** : Votre demande de brevet peut être refusée pour défaut de nouveauté si :
  - un produit ou un procédé identique est connu,
  - les détails de votre invention ont été diffusés publiquement que ce soit par écrit ou par oral, ou si l'invention a été utilisée en public de sorte que les gens ont pu voir son fonctionnement. Discuter de votre invention dans votre environnement de recherche, en parler avec vos partenaires en affaires ou vos conseillers professionnels est en principe considéré confidentiel et ne constituerait pas un préjudice à un dépôt ultérieur d'une demande de brevet. Néanmoins il est fortement conseillé de rédiger et faire signer un accord de confidentialité.
- ❑ Votre invention doit correspondre à une **activité inventive** : Par activité inventive, il faut comprendre que la solution apportée par votre invention à un problème spécifique ne découle pas de manière évidente de l'état général des connaissances pour un homme de métier.
- ❑ Votre invention doit être susceptible d'**application industrielle** : Application industrielle signifie que l'invention ne peut pas être purement théorique, mais doit être applicable dans la pratique. L'agriculture, par exemple, est un domaine d'application industrielle.agriculture.
- ❑ Votre invention ne doit pas être contraire à **l'ordre public et aux bonnes mœurs**.

### Différents types de brevets

Le modèle d'utilité confère à l'inventeur un droit exclusif d'exploitation pour son invention. Ainsi pendant la durée de la protection, le titulaire d'un modèle d'utilité peut empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser commercialement son invention sans son accord. Ressemblant donc en ce point au droit que confère un brevet, le modèle d'utilité en diffère cependant en deux points majeurs:

1. Le degré d'inventivité requis pour l'obtention d'un modèle d'utilité est moindre.
2. La durée de protection est plus courte.

Le modèle d'utilité est un moyen de protection plus flexible et moins coûteux que le brevet. Ce type de protection est particulièrement adapté pour certains types d'innovations.

Le **petit brevet**<sup>3</sup> est en de nombreux points similaires au modèle d'utilité. Ainsi, il a été créé en tant qu'outil de protection alternatif au brevet afin de protéger les inventions qui ont besoin d'une protection rapide et à court terme. La durée de protection d'un petit brevet est au maximum de 10 ans, ce qui convient particulièrement aux inventions peu complexes techniquement ou dont le cycle de vie est assez court. Un petit brevet peut être délivré sans examen des critères de nouveauté et d'utilité et peut par conséquent être obtenu plus rapidement, plus facilement et être maintenu en vigueur pour un coût moindre qu'un brevet classique.

Le **certificat complémentaire de protection** pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques (CCP) permet d'étendre la durée de protection d'un brevet (uniquement pour le médicament ou produit phytopharmaceutique ayant reçu une autorisation administrative de mise sur le marché) pour une période de 5 ans maximum suite à l'expiration à échéance du brevet de base. Cette extension de la protection a pour but de compenser le temps écoulé entre le dépôt du brevet et l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.

Le **certificat d'enregistrement des topographies de produits semi-conducteurs**<sup>4</sup> concerne les produits semi-conducteurs considérés comme étant la forme finale ou intermédiaire d'un produit composé d'un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur et :

- constitué d'une ou plusieurs autres couches de matière conductrices, isolantes ou semi-conductrices,
- destiné à remplir une fonction électronique.

<sup>2</sup> Le modèle d'utilité n'existe pas en Irlande et au Luxembourg

<sup>3</sup> Le petit brevet n'existe pas en Espagne, en Italie et en Grèce

<sup>4</sup> Le certificat de protection des topographies de produits semi-conducteurs n'est pas délivré en Irlande.

## SACHEZ CE QU'EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

■ **LE DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL** concerne l'aspect visuel ou esthétique d'un produit - la forme, la configuration, la texture et, en général, tout aspect ornemental ne résultant pas de considérations fonctionnelles.

### Qu'est-ce qu'un dessin ou modèle industriel ?

Le dessin ou modèle industriel peut s'appliquer à l'apparence de tout le produit ou d'une partie du produit seulement. Il peut consister en éléments bidimensionnels tels que les motifs, les lignes ou les couleurs du produit ainsi qu'en éléments tridimensionnels tels que la forme ou la texture du produit.

### Que peut-on déposer en tant que dessin et modèle industriel ?

Essentiellement toutes caractéristiques pouvant être purement liées à l'aspect visuel du produit et qui ne sont pas dictées par son fonctionnement ou le fait qu'il s'emboîte ou s'adapte à un autre composant d'un produit plus complexe. La durée maximale d'une protection par le dessin varie selon les pays de 5 à 25 ans.

### Quels sont les critères pour enregistrer votre dessin ou modèle industriel ?

- Il faut que le dessin ou modèle industriel soit **nouveau** ou **original**. Les détails de l'apparence du produit ne doivent pas avoir été divulgués publiquement avant le dépôt de la demande d'enregistrement à moins qu'une période de grâce ne soit consentie.
- Le dessin ou modèle industriel doit avoir un **caractère individuel**, ce qui signifie qu'un utilisateur averti doit avoir l'impression globale que ce dessin se distingue des dessins antérieurs.

### Dessin ou modèle industriel non enregistré

Certaines législations nationales ainsi que celle de l'Union Européenne offrent la possibilité d'une protection à court terme sous forme de droit d'auteur pour le dessin industriel. Cette protection s'applique dès la mise sur le marché du produit et ne nécessite aucun enregistrement préalable. A la différence du dessin et modèle enregistré, la protection du dessin et modèle non-enregistré ne vous protège pas de la reproduction de parties non-significatives. Ainsi par exemple l'exploitation dans le but de réparation n'enfreint pas vos droits sur votre dessin et modèle industriel. Par conséquent la bonne pratique requiert l'enregistrement de votre dessin et modèle industriel de façon à bénéficier d'une meilleure protection.

■ **LA MARQUE** se réfère à l'identité du produit – elle peut être constituée de mots, signes ou autres éléments qui permettent de lier, dans l'esprit d'un client, le produit ou le service concerné à l'entreprise.

### Qu'est-ce qu'une marque ?

Une marque est un signe par lequel une entreprise identifie ses produits ou ses services et les distingue de ceux de ses concurrents.

### Que peut-on enregistrer en tant que marque ?

Peut être enregistré en tant que marque tout signe capable d'être représenté graphiquement. Une marque peut ainsi se composer d'un ou d'une combinaison de lettres, mots (slogans inclus) ou chiffres. La marque peut être constituée de dessins, symboles, signes tridimensionnels tels que forme ou emballage du produit, de signes sonores tels que sons musicaux ou vocaux, de parfums ou de couleurs. Généralement, une marque est enregistrée pour une certaine classe de produits ou services, ceci pour une période de 10 ans renouvelable indéfiniment.

### Quels critères doivent être remplis pour enregistrer sa marque ?

- La marque doit être **distinctive**. Ce qui signifie que le client doit pouvoir identifier la marque comme s'appliquant à un produit d'une entreprise particulière et la distinguer de celles des concurrents. Un mot commun ne peut en général pas être déposé en tant que marque à moins qu'il ne fasse partie d'un slogan.
- La marque ne doit pas **prêter à confusion**. Votre marque ne doit pas induire en erreur le client quant à l'origine géographique, la nature, la qualité ou d'autres caractéristiques de votre produit ou service.
- La marque ne doit pas être **descriptive**. Elle ne doit pas décrire le produit ou service.
- Le signe **ne doit pas appartenir aux exceptions** prévues par la loi, telles que la photographie, le dessin ou le nom d'une personne ou d'un lieu, à moins de démontrer qu'ils sont particulièrement distinctifs.
- La marque doit être **conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs**.

Ne confondez pas l'enregistrement de la dénomination sociale, du nom commercial de votre entreprise ou du nom de domaine avec l'enregistrement de votre marque. L'objet, les critères et les modalités relatifs à l'enregistrement sont différents.

## SACHEZ CE QU'EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

### Différents types de marques

En plus de la marque se référant à l'origine commerciale d'un produit ou d'un service, il existe d'autres types de marques qui peuvent être déposés pour indiquer l'appartenance à une association ou à certains types de produits ou services répondant à certaines normes internationales. Ainsi, la marque collective peut être utilisée pour se référer à l'origine géographique, aux caractéristiques matérielles, au mode de production, aux normes de qualité ou autres caractéristiques communes aux produits ou services de différentes entreprises.

### Les marques notoires

Dans les pays de droit commun, il est possible d'acquérir certains droits sur une marque simplement par l'usage. Une marque notoire bénéficie d'un certain type de protection même si elle n'est pas enregistrée. Cette protection concerne non seulement les produits et services similaires, mais également des produits ou services différents. Pour bénéficier de cette protection il faut prouver la notoriété de la marque. La bonne pratique recommande cependant l'enregistrement des marques afin de disposer d'une meilleure protection.

■ **LE DROIT D'AUTEUR** s'applique aux œuvres littéraires, musicales ou artistiques originales. Il couvre ainsi les logiciels ; les dessins, cartes, graphiques, plans, photographies et films ; les ouvrages architecturaux, sculptures ; les enregistrements sonores ; les émissions de radios et télévision, etc.

### Qu'est-ce que le droit d'auteur ?

Le droit d'auteur concerne le droit de reproduction des œuvres. Le droit d'auteur est un terme légal, décrivant les droits donnés aux créateurs pour leurs œuvres littéraires ou artistiques originales qui leur permettent de contrôler l'usage qui en sera fait. Il est important de comprendre que le droit d'auteur ne donne pas lieu à un monopole dans le sens où deux personnes peuvent créer de façon complètement indépendante deux œuvres identiques. S'il n'y a pas eu copiage, il n'y pas de violation de droit, tous les deux peuvent revendiquer le droit d'auteur sur leurs œuvres respectives.

### Comment obtenir le droit d'auteur ?

Les créateurs de ces œuvres acquièrent automatiquement les droits, ce qui signifie qu'ils peuvent en contrôler l'usage ultérieur. La seule condition sine qua non pour bénéficier de ce droit est que l'œuvre soit originale, ce qui signifie qu'elle ne doit pas être une copie de quelque chose et

qu'elle doit avoir requis un effort intellectuel original de la part de l'auteur. En général c'est l'auteur de l'œuvre qui en reste le propriétaire, mais il existe des cas particuliers, par exemple un contrat de travail, etc., qui en limitent la portée. En général, la protection par le droit d'auteur dure jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur.

### Les droits voisins

Durant les 50 dernières années se sont développés toute une série de droits voisins autour du droit d'auteur. Ils procurent des droits similaires, plus limités et moins longs. Les droits voisins couvrent toute une série de droits qui ont été dérivés des principes de droit d'auteur et qui ont été accordés aux artistes, producteurs d'enregistrement sonore, aux sociétés de radio- et télédiffusion et créateurs de bases de données.

### AUTRES TYPES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

■ **LE SAVOIR-FAIRE** concerne la connaissance pratique acquise par l'expérience.

■ **L'INFORMATION CONFIDENTIELLE** concerne les informations relatives aux activités que vous ne voulez pas partager avec vos clients ou concurrents, ou toute autre personne extérieure à votre entreprise.

■ **LE SECRET COMMERCIAL** se réfère à toute information secrète ou confidentielle qui possède une valeur commerciale. Le secret ne dispose pas de loi spécifique à son sujet comme c'est le cas pour les autres propriétés intellectuelles, mais la législation du travail et la législation sur les contrats peuvent intégrer des aspects relatifs au secret dans des cas particuliers. Le niveau de protection conféré au secret commercial varie fortement selon les pays.



## Une stratégie de propriété intellectuelle adoptée par une PME sceptique

### ■ ETUDE DE CAS TMG S.A.

#### FICHE ENTREPRISE

Entreprise	TMG S.A.
Localisation	Espagne
Secteur d'activités	Industrie métallurgique, Eléments métalliques de fixation
Activités	Conception et fabrication de pièces en feuillards et en fils d'acier
Nombre d'employés	24
Chiffre d'affaires annuel	1.932.000 € (2001)

Barcelone possède une communauté urbaine prospère qui constitue la première agglomération industrielle d'Espagne. Située à la périphérie de cette zone urbaine, TMG est une petite entreprise spécialisée dans la fabrication d'éléments métalliques de fixation. Habituellement, ce type d'entreprise travaille en tant que sous-traitant de grandes entreprises des secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la construction. TMG s'est spécialisée dans le secteur de l'éclairage, représentant 95% de sa production. L'activité première de TMG est soit le développement de ses propres produits, soit la fabrication de modèles spécifiques pour ses clients.

Le dynamisme de l'environnement technologique dans lequel TMG opère peut être évalué sous deux angles : les fournisseurs de la technologie et les principaux clients. Dans le secteur des machines-outils par exemple, les innovations ont un cycle de vie assez long, car la technologie évolue de manière incrémentale, tandis que les entreprises du secteur de l'éclairage sont soumises à des cycles d'innovation courts dus aux changements de mode rapides en matière de décoration des habitations et bureaux.

En conséquence TMG est constamment obligé d'innover et d'améliorer ses éléments de fixation pour tous les types d'éclairage. En 2002, TMG a développé environ 500 prototypes, ce qui reflète bien ce besoin constant de s'adapter aux exigences du marché. C'est pourquoi la plupart des innovations de TMG sont orientées produit.

Les fixations métalliques sont un sous-secteur très spécialisé qui requiert une main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi que d'importants investissements au niveau technologique. En Espagne, ce sous-secteur est dominé par des PME employant environ 10 personnes. A cet égard, TMG est considéré comme leader sur le marché au niveau de la production et de l'innovation. TMG possède, pour la R&D, un budget spécifique et un ingénieur à temps plein.

Depuis la création de l'entreprise il y a 40 ans, TMG a continuellement été confrontée à la propriété intellectuelle. La firme a enregistré plusieurs modèles d'utilité sur le plan européen, grâce au travail de son personnel technique et de l'assistance d'un cabinet d'avocats. De plus, TMG fait régulièrement appel à des services de veille technologique pour surveiller les produits des concurrents et les marchés. L'Office Espagnol des Brevets fournit à TMG une information périodique sur les développements technologiques majeurs dans son secteur, et les employés de l'entreprise effectuent une surveillance technologique régulière en participant à des expositions et des conférences professionnelles.

TMG a une opinion mitigée sur la propriété industrielle. D'un côté l'entreprise reconnaît le besoin de protéger les inventions pour éviter que ses concurrents ne les copient et pour en tirer avantage comme outil marketing. Mais d'un autre côté, TMG a de sérieux doutes sur l'efficacité de la protection de la propriété industrielle dans un secteur où la contrefaçon est une tâche facile et une pratique répandue parmi les concurrents. De ce fait, quand l'entreprise développe un prototype pour un client majeur, elle n'a pratiquement aucun contrôle par la suite sur le produit, et le laisse ainsi exposé à la concurrence qui peut le copier sans enfreindre la loi en introduisant des changements mineurs au design original.



## Une stratégie de propriété intellectuelle adoptée par une PME sceptique

TMG considère les droits de propriété industrielle comme un outil de protection inefficace pour deux raisons. Premièrement, les procédures administratives de l'Office Européen des Brevets sont très longues et onéreuses ; ainsi, lorsque le brevet est enfin délivré, les opportunités du marché peuvent avoir disparues. Deuxièmement, les actions en justice sont lentes à aboutir et très coûteuses, de sorte que lorsque la justice a enfin confirmé les droits du demandeur, ses concurrents peuvent déjà avoir copié le produit et gagné des parts de marché grâce à un prix beaucoup plus attractif.

Face à cette situation, TMG a opté pour une double stratégie. La première intervient dans le cas où l'entreprise développerait ses propres produits; il est alors bénéfique pour l'entreprise d'entamer une procédure de protection de la propriété industrielle pour se protéger de ses concurrents. La seconde stratégie est plus compliquée, car il s'agit de protéger la propriété industrielle dans la situation où TMG serait fournisseur d'une grande entreprise de production. Dans ce cas, la société teste d'abord ses idées et dessins avec ses clients afin d'avoir un vrai retour du marché. Une fois la preuve faite que le produit est accepté par le marché, la procédure de protection de la propriété industrielle peut être lancée.

Le problème inhérent à la seconde approche est que l'entreprise dévoile le produit avant d'avoir acquis une protection légale, le risque d'être copié est par conséquent plus important. Le bon sens considérerait cette stratégie risquée, mais TMG défend sa position de la façon suivante : d'une part, la société ne voit pas l'intérêt d'enregistrer la propriété intellectuelle avant de l'avoir testée commercialement ; d'autre part, comme il s'agit d'un secteur très dynamique, il est inévitable que tôt ou tard les concurrents vont copier ses innovations.

Malgré son scepticisme, TMG a eu des expériences positives en matière de propriété industrielle. L'entreprise a, par exemple, entamé des poursuites judiciaires contre un concurrent pour avoir copié ses produits et a conclu des accords de licence avec l'entreprise en cause en lui accordant le droit de production en échange de paiements de redevances. Cette solution est bénéfique pour l'entreprise lorsque la demande du marché est telle que TMG ne peut la satisfaire toute seule. De plus, ces accords permettent à TMG de contrôler de près les mouvements de ses concurrents sur le marché.

Cette étude de cas illustre bien la situation dans certains secteurs industriels où les cycles technologiques peuvent contraindre les petites entreprises à agir rapidement quand il s'agit de protéger leur propriété industrielle. En conséquence, les statistiques officielles ne reflètent pas les efforts réels en R&D des petites entreprises, car ces dernières trouvent trop risqué d'utiliser la protection par les droits de propriété industrielle comme prioritaire. Néanmoins, les PME doivent être conscientes que les coûts ne sont pas excessivement élevés durant les premières étapes de la protection et qu'entamer ce processus leur confère une priorité pour protéger leur propriété industrielle dans d'autres pays.







## PROTEGEZ VOS ACTIFS IMMATERIELS

### Pourquoi utiliser les droits de propriété intellectuelle ?

De nouveaux produits, modèles et marques résultant d'un effort continu de créativité et d'innovation apparaissent régulièrement sur le marché. Les entrepreneurs individuels et les PME sont souvent la force motrice de ces innovations et ils ont réalisé des investissements financiers substantiels pour concrétiser leur propriété intellectuelle sous forme de produits, procédés, marques, etc.

Protéger votre propriété intellectuelle vous permet de bénéficier entièrement du retour sur investissement et d'empêcher que des tiers ne profitent de vos efforts. Obtenir les droits appropriés sur votre propriété industrielle et les maintenir en vigueur permet de dissuader vos concurrents et de transformer vos idées en actifs commerciaux ayant une réelle valeur marchande.

Les DPI peuvent également vous fournir un moyen pour exploiter vos actifs intellectuels de diverses façons, que ce soit en les vendant, en les cédant, en les utilisant via des co-participations (joint ventures) ou en concédant des licences dans votre propre pays ou à l'étranger.

Même si vous n'avez pas effectué de demandes d'enregistrement pour vos différents droits de propriété intellectuelle, certains tels que le droit d'auteur, le dessin industriel non-enregistré, le droit relatif à l'exécution, le droit relatif aux bases de données sont des droits de fait, automatiques, que vous possédez mais dont vous n'êtes pas forcément conscient. Vous pouvez par exemple faire valoir le droit d'auteur sur vos supports de promotion et de marketing, tout comme la création d'une base de données donne lieu à des droits.

### Pourquoi breveter des inventions ?

Un inventeur ou un déposant n'a pas besoin d'un brevet pour exploiter son invention, mais sans brevet il n'aurait pas de moyen légal pour empêcher quelqu'un d'autre de la copier.

### Pourquoi enregistrer vos marques ?

Dans certains pays de droit commun, l'acquisition de certains droits sur une marque s'effectue simplement par son utilisation. L'enregistrement constitue cependant une trace officielle des droits que vous revendiquez sur votre marque. L'enregistrement d'une marque donne des droits statutaires, qui sous certaines conditions, permettent d'empêcher autrui d'utiliser la marque sans autorisation préalable du propriétaire, empêchant ainsi la contrefaçon.

Votre marque peut constituer un actif commercial de valeur. En plus d'identifier des produits ou des services, la marque reflète la réputation de votre entreprise. Certaines entreprises investissent des millions pour préserver leur identité d'entreprise. Le saviez-vous ?

- Les entreprises Michelin, Levi Strauss ou Intel considèrent leurs marques comme leurs actifs ayant le plus de valeur.<sup>5</sup>
- Le président de Coca-Cola a déclaré que si tous les bâtiments, les machines, les installations, les véhicules et les biens matériels étaient détruits, l'entreprise n'aurait pas de problèmes pour se remettre sur pied si la marque de commerce subsistait.<sup>6</sup>

### Pourquoi enregistrer des dessins et modèles industriels ?

Le droit relatif au dessin ou modèle industriel enregistré confère à son titulaire (pour une durée limitée) le droit exclusif d'exploitation ainsi que le droit d'autoriser ou non autrui à l'exploiter. Cela inclut également le droit de faire, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter ou utiliser le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou sur lequel il est représenté, ou de détenir le produit à ces fins.

<sup>5</sup> Selon un article du Financial World du 2 août 1994

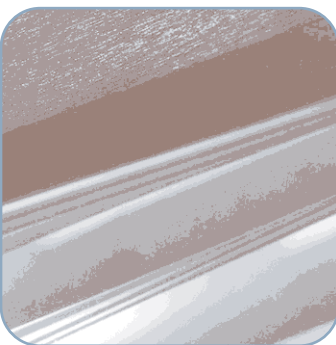
<sup>6</sup> Selon Jean-Pierre De Chalain, The South African Institute of Intellectual Property Law, Newsletter No. 53, 12/1995



## PROTEGEZ VOS ACTIFS IMMATERIELS

### Pourquoi utiliser le droit d'auteur ?

La protection par le droit d'auteur engendre des profits et permet au créateur de contrôler l'utilisation effective de son œuvre littéraire ou artistique en ce qui concerne les copies, la distribution de copies au public, la diffusion de l'œuvre par la radio, la télévision ou l'Internet, et d'obtenir une compensation financière appropriée. Le droit d'auteur confère également des droits moraux comme celui d'être identifié en tant que créateur de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation ou modification de celle-ci. Sans protection par le droit d'auteur, il serait facile pour autrui d'exploiter votre création sans compensation financière.



### Le risque de non-protection

Les entreprises qui reconnaissent la valeur de leur propriété intellectuelle et investissent du temps et des ressources dans la protection de leurs actifs intellectuels, peuvent accroître leur compétitivité de multiples façons et peuvent dans certains cas placer l'entreprise dans un rôle de leader sur un marché précis. En revanche, indécision et manque de protection de vos actifs intellectuels peuvent produire le résultat inverse.

Ignorer la propriété intellectuelle inhérente à votre entreprise permet à vos concurrents de tirer avantages de vos innovations techniques, de vos idées, de votre fonds de commerce, et de votre réputation sur le marché. Beaucoup de contrefacteurs chercheront à établir rapidement jusqu'à quel point leurs victimes sont résolues à défendre leurs droits. Si une entreprise victime poursuit une politique agressive et intransigente en ce qui concerne la défense de ses droits de propriété intellectuelle, le contrefacteur changera pour une cible plus facile. Posséder des droits de propriété intellectuelle et menacer de poursuites judiciaires peut suffire à décourager un contrevenant et peut procurer à l'entreprise une position avantageuse lors de négociations.

Si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires à la protection de votre propriété intellectuelle, vous pourriez perdre des opportunités de conclure des alliances stratégiques, votre pouvoir de négociation serait affaibli, la possibilité de conclure des accords de licences pourrait être réduite, tout comme votre capacité à attirer des capitaux.

Quelle que soit l'activité de votre entreprise, vous avez certainement de la propriété intellectuelle.

Le plus important est de considérer la protection de votre patrimoine immatériel comme partie intégrante de votre stratégie d'entreprise.

## CHOISISSEZ LA MEILLEURE PROTECTION POUR VOS ACTIFS INTELLECTUELS

Les différents droits de propriété intellectuelle (DPI) proposent différents types de protection. Certains, comme les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels, doivent être demandés afin de bénéficier d'une protection légale. D'autres droits sont octroyés automatiquement comme par exemple le droit d'auteur ou le dessin non enregistré. Par conséquent, il est important de vérifier de quelles protections vous bénéficiez déjà et pour quelle protection il faudra établir une demande, auquel cas, il est nécessaire d'entamer la procédure d'enregistrement assez tôt. Rappelez-vous également qu'une fois le droit accordé, il doit être maintenu en vigueur par le paiement de redevances annuelles.

Prenez le temps d'évaluer les coûts et les bénéfices de la protection et du maintien en vigueur de vos droits de propriété intellectuelle, en tenant compte des objectifs de votre entreprise et des marchés visés.

Dans un marché fortement concurrentiel, détenir un monopole temporaire peut vous apporter un avantage compétitif indéniable.

### Quel outil de protection choisir ?

#### ■ LE DROIT D'AUTEUR

En tant que titulaire des droits d'auteur pour une œuvre littéraire ou artistique, vous serez en mesure d'en contrôler l'utilisation pour ce qui concerne les copies, la diffusion au public, l'exécution et l'émission radiophonique, télévisuelle ou via Internet. De plus, vous bénéficiez de droits moraux comme celui d'être identifié en tant que créateur de l'œuvre, et donc de vous opposer à toute modification de celle-ci.

Toute création protégée par le droit d'auteur peut devenir une source de revenu puisque vous êtes en droit de demander des redevances pour l'exploitation de votre œuvre.

**Le droit d'auteur est automatique. Vous détenez éventuellement une source de revenu que vous ignorez.**

#### ■ LA MARQUE

Vous devez protéger vos marques si vous considérez important le fait que vos clients distinguent vos produits et services de ceux appartenant à vos concurrents.

L'enregistrement d'une marque n'est pas très onéreux et peut être renouvelé indéfiniment.

De plus, l'enregistrement vous permet d'avoir un recours légal contre le « cybersquattage ». En effet, le fait d'enregistrer votre marque vous permet de faire valoir vos droits sur un nom de domaine Internet similaire.

Une marque enregistrée peut être une importante source de revenu par la concession de licences ou de franchises.

Déposer une marque en complément d'un produit breveté ou d'un dessin enregistré peut ajouter une valeur commerciale considérable en terme de fonds de commerce ou d'identité visuelle, à l'expiration du brevet, du dessin ou du modèle industriel enregistré.

**La protection d'une marque n'est pas coûteuse et peut préserver la valeur des actifs présents dans vos produits et services.**

## CHOISISSEZ LA MEILLEURE PROTECTION POUR VOS ACTIFS INTELLECTUELS

### ■ LE DESSIN OU MODÈLE INDUSTRIEL

Enregistrer votre dessin ou modèle industriel peut être un moyen de protection approprié si l'aspect visuel de votre produit est un argument de vente ou fait partie intégrante de l'image de votre produit. De même que pour les marques, il peut être important à des fins de marketing de préserver l'aspect visuel unique de votre produit, qui va permettre de le distinguer de ceux de vos concurrents.

Dans certains cas, la protection par le droit d'auteur peut être suffisante pour vos besoins. Il faut cependant savoir que cette protection n'empêche cependant pas un tiers de copier certaines parties de votre dessin industriel. L'enregistrement de ce dernier vous confère une protection plus importante. Cela vous octroie un droit exclusif de réaliser, importer, exporter, utiliser ou stocker tout produit sur lequel le dessin ou modèle industriel est présent ou incorporé, ou de laisser un tiers l'utiliser avec votre accord.

Déposer votre dessin ou modèle industriel vous donne le droit d'entreprendre des actions en justice contre ceux qui enfreignent vos droits, et, dès lors, de réclamer des dommages pour les préjudices subis, ce qui peut éventuellement dissuader des contrefacteurs potentiels.

Au sein de la Communauté Européenne ainsi que dans certains pays, votre dessin ou modèle industriel est automatiquement protégé par un droit conféré aux dessins ou modèles non-enregistrés. Cette protection dure seulement 3 ans, alors que les dessins et modèles enregistrés sont protégés pour une durée de 5 ans, renouvelable jusqu'à 25 ans. Comme les dessins ou modèles industriels non-enregistrés ne requièrent aucune formalité d'enregistrement, il est plus difficile d'en prouver la propriété. Par ailleurs, le droit régissant les dessins ou modèles industriels non-enregistrés n'empêche pas un tiers de copier des éléments de votre dessin.

**Enregistrer votre dessin ou modèle industriel est relativement peu onéreux et vous permet de détenir un actif dont la valeur peut croître dans le temps.**

### ■ LE BREVET

Obtenir un brevet peut se révéler un investissement coûteux. Néanmoins, les bénéfices potentiels, induits par le monopole accordé à une invention ayant un succès commercial, peuvent également se révéler très substantiels.

La décision de breveter ou de ne pas breveter requiert de prendre en considération les aspects techniques, financiers et stratégiques. Vous devriez systématiquement demander conseil à un mandataire brevet agréé.

#### Breveter ou ne pas breveter ?

Si votre invention est intégrée à un produit ou liée à un procédé de fabrication, alors vous devriez considérer la possibilité de demander un brevet.

- Vous avez peut-être développé un nouveau procédé de fabrication qui vous permet de réduire les coûts de production ou d'améliorer la qualité de votre produit. Si le produit final permet d'identifier la nouvelle invention dans le procédé de fabrication, alors l'option brevet devrait être considérée.

Mais dans le cas où le produit final ne révélerait pas l'existence d'un nouveau procédé de fabrication, une solution plus appropriée serait de protéger votre investissement par le secret de fabrication. Afin de préserver la confidentialité de votre secret de fabrication, vous ne devez le divulguer qu'à des personnes liées contractuellement par un accord de confidentialité.

- Vous pensez que votre invention peut conduire à un nouveau produit. Si un expert peut identifier et comprendre le fonctionnement de votre invention en analysant le produit final, le secret ne sera pas une protection efficace. Si votre invention peut faire l'objet d'une rétro-ingénierie (trouver le fonctionnement de votre invention en la démontant), alors elle devrait être protégée par un brevet.



## CHOISISSEZ LA MEILLEURE PROTECTION POUR VOS ACTIFS INTELLECTUELS

- Le coût d'un brevet varie en fonction de paramètres tels que le type de brevet demandé et le nombre de pays dans lesquels vous désirez obtenir une protection. Quoi qu'il en soit, la première étape consistant à déposer une demande de brevet national est relativement peu coûteuse.

- Vous devriez évaluer le cycle de vie potentiel de votre invention.

Si le cycle de vie escompté est long, protéger votre invention par un brevet est une option à considérer afin de garantir des revenus à long terme potentiellement substantiels. Il se peut également que votre invention puisse avoir des applications autres de celles auxquelles vous pensez actuellement. Cependant, avant de prendre des décisions d'investissement, de production et de marketing, vous devriez tester au préalable les réactions du marché.

Si le cycle de vie attendu pour votre invention est court, demander un brevet d'une durée de 20 ans n'est probablement pas la meilleure solution, notamment à cause des coûts et des délais de délivrance. Vous devriez alors considérer d'autres possibilités telles que le modèle d'utilité ou le petit brevet, moins cher, pouvant être obtenu plus rapidement et correspondant peut-être mieux au produit que vous avez développé. Afin d'empêcher quelqu'un d'autre de breveter votre invention et ainsi de l'exploiter, vous pouvez également adopter une stratégie de publication défensive. En effet, en publiant votre invention, dans une revue scientifique ou technique connue, vous divulguez votre invention au public et en le faisant, vous empêchez quiconque d'obtenir un brevet pour celle-ci.

- Vous devriez déposer une demande de brevet avant de tester le produit sur le marché, car en le faisant, vous divulguez votre invention au public. Faire une demande de brevet vous assurera une date de priorité (c'est-à-dire la date prise en compte pour l'évaluation de votre invention en terme de nouveauté et d'activité inventive et à partir de laquelle votre invention bénéficie d'une protection tout en excluant les inventions faites ultérieurement par des tiers). Cela vous donnera également le temps nécessaire pour prendre en considération les différentes options de protection s'offrant à vous.

- Vous disposerez d'un délai de 12 mois à compter de la date de priorité de votre première demande de brevet pour décider pour quels pays une protection sera demandée.

- Vous disposerez d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de votre demande de brevet avant qu'elle ne soit publiée (les détails de l'invention seront divulgués au public). Vous aurez également la possibilité de retirer votre demande de brevet avant la publication, auquel cas l'invention considérée restera secrète.

**Breveter ou ne pas breveter est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Obtenir un brevet peut se révéler une procédure complexe et coûteuse. Formuler correctement les caractéristiques techniques de votre invention pour une demande de brevet est une étape critique pour l'obtention du brevet. Vous devriez vous faire aider par un professionnel, mandataire brevet agréé, dans cette tâche.**

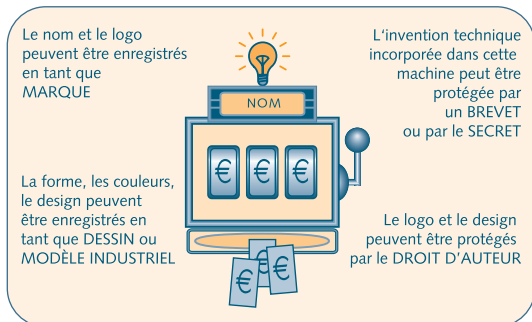




## CHOISISSEZ LA MEILLEURE PROTECTION POUR VOS ACTIFS INTELLECTUELS

### ■ COMBINEZ DIFFÉRENTS MODES DE PROTECTION

Il est important de comprendre que plusieurs types de propriété intellectuelle peuvent s'appliquer à la même création ou invention. Avez-vous déjà pensé à combiner différents droits de propriété intellectuelle ?



Considérez et évaluez toutes les options de protection à votre disposition. Une stratégie de protection efficace pour votre entreprise peut impliquer toute une série de droits de propriété intellectuelle différents. Recourir à plusieurs mesures de protection peut vous apporter plusieurs niveaux de protection pour vos investissements et renforcer votre position sur le marché.

#### Choisissez la meilleure protection géographique

Le coût d'obtention de droits de propriété industrielle va dépendre de la couverture géographique de la protection que vous demandez. En général, plus le nombre de pays, pour lesquels une protection est demandée, est grand, plus les coûts augmentent.

Cependant, il existe différentes procédures qui vous permettent de réduire ces coûts. Les différences en terme de coûts peuvent être significatives selon que vous faites une demande dans chaque pays individuellement, que vous avez recours à une procédure internationale (Brevet PCT) ou européenne (Brevet européen), ou que vous demandez une protection au niveau communautaire pour les marques ou les dessins et modèles industriels. Informez-vous sur les coûts des différentes procédures et comparez-les en tenant compte du marché visé pour vos produits ou services.

Avant d'enregistrer vos droits de propriété industrielle dans divers pays, informez-vous également sur leur culture ainsi que sur leurs législations nationales en matière de propriété industrielle. Des différences significatives, qu'il est important de connaître, peuvent exister. Par exemple, aux Etats-Unis le brevet revient au

Par exemple, lorsqu'il est utilisé parallèlement au brevet (qui protège les caractéristiques techniques des produits), le dessin ou modèle industriel est un moyen efficace de sauvegarder l'aspect visuel de votre produit. L'aspect visuel d'un produit peut être synonyme de la marque et de l'image d'une entreprise, et constituer un actif immatériel dont la valeur financière peut s'accroître.

Notez que différentes formes de propriété intellectuelle peuvent être utilisées pour protéger les mêmes caractéristiques d'un produit; par exemple la forme de la bouteille de Coca-Cola est protégée en tant que dessin industriel et en tant que marque.

**Cherchez à renforcer vos droits de propriété intellectuelle en combinant différentes formes de protection.**

premier inventeur, alors qu'en Europe c'est le premier qui dépose une demande brevet qui bénéficie de la protection.

Consultez un expert pour obtenir de plus amples informations quant aux législations et pratiques des différents pays.

#### Créez un comité pour la propriété intellectuelle au sein de votre entreprise

Choisissez une ou plusieurs personnes travaillant dans différents domaines tels la R&D, le marketing et la comptabilité, pour être responsable de la propriété industrielle de votre entreprise. La mission de ce comité sera d'examiner, de discuter et de prendre les décisions appropriées en matière de propriété intellectuelle de l'entreprise.

**Evaluez au cas par cas les options de protection de votre propriété intellectuelle et choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins ! Soyez conscient que vous pouvez combiner différents outils de protection !**

## Reconnaissance de l'importance de la propriété intellectuelle par un responsable de start-up

### ■ ETUDE DE CAS ENTREPRISE S.<sup>7</sup>

#### FICHE ENTREPRISE

Entreprise	ENTREPRISE S.
Localisation	Luxembourg
Secteur d'activités	Logiciel et Internet
Activités	Systèmes de management des logiciels et solutions internet
Nombre d'employés	7
Chiffre d'affaires annuel	40,000 € (2002), 150,000 € (prévision pour 2003)

ENTREPRISE S. est une jeune start-up luxembourgeoise. Ses activités sont concentrées dans les domaines du logiciel et de l'Internet. Elle développe, implémente et distribue des systèmes de gestion informatique dans les domaines comptable, logistique, suivi de processus (process tracking), communication, ressources humaines et relation client. ENTREPRISE S. fournit également des solutions Internet incluant fournisseur d'applications, hébergement de site, services de développement d'application et de site internet.

Le responsable de la start-up a pris connaissance des enjeux de la propriété industrielle en participant aux séminaires et conférences organisés pour de futurs managers d'entreprise. Pas ce biais, il a pris conscience de la valeur du patrimoine immatériel pour une entreprise et de l'importance de le protéger. Il a ainsi commencé à chercher des informations sur les meilleures méthodes de protection en consultant des experts en propriété industrielle.

Comme certains droits de propriété intellectuelle requièrent des ressources financières importantes qu'une start-up ne possède pas forcément, le responsable de l'entreprise a finalement opté pour une stratégie à deux niveaux. Celle-ci consiste à avoir recours à tous les outils gratuits de protection tels que le droit d'auteur et le secret, et de faire une analyse coûts-bénéfices en regard à sa situation financière pour les protections par le brevet et la marque. Un de ses principes est « Pourquoi ne pas utiliser les droits de propriété intellectuelle gratuits à notre disposition puisqu'ils nous confèrent un recours légal en cas d'enfreinte à nos droits par nos concurrents? ».

Ainsi, le responsable de cette start-up protège le savoir-faire de son entreprise en concluant des accords de confidentialité avec les futurs employés, clients et partenaires avant de procéder à un échange d'information. Il s'assure également que tous les documents de l'entreprise portent une mention confidentielle. De plus, tous les documents de l'entreprise, les pages Internet et les logiciels, portent une mention du droit d'auteur « Copyright ». L'enregistrement des marques pour ses produits est encore sur la liste des prochaines actions à réaliser.

Etant conscient des enjeux des droits de propriété intellectuelle pour son entreprise, le responsable d'ENTREPRISE S. en a intégré les aspects dans son plan d'affaires. Il s'est rendu compte que le temps passé à prendre en considération les aspects de propriété intellectuelle dans son plan d'affaires n'était pas du temps perdu et que cela lui était utile dans la gestion quotidienne de son entreprise.

Concernant la protection de sa propriété intellectuelle, il a adopté une stratégie plutôt défensive, car il ne pense pas que ses concurrents copieront ses produits et services. Cependant, il veut être sûr de pouvoir faire valoir ses droits si un concurrent les enfrenait.

ENTREPRISE S. s'est également servi de la propriété industrielle en tant que source d'information en demandant au Centre de Veille Technologique du Luxembourg d'effectuer des recherches sur les marques et les brevets.

<sup>7</sup> Le nom de l'entreprise est fictif afin de préserver son anonymat.

## Reconnaissance de l'importance de la propriété intellectuelle par un responsable de start-up

Le responsable de l'entreprise gère seul toute la propriété intellectuelle de l'entreprise. Toute question relative à la propriété intellectuelle est traitée au fur et à mesure de l'apparition du problème en demandant conseil auprès des experts du domaine.

L'entreprise envisage de diversifier ses activités en se lançant dans le développement d'un nouveau service innovant basé sur un système breveté. Un accord de licence exclusif a été signé entre l'entreprise et les titulaires du brevet concerné pour garantir à ENTREPRISE S. l'exclusivité de l'exploitation du système. Durant les négociations de cet accord, il était convenu d'étendre la protection du brevet à d'autres pays, mais le délai d'un an prévu à cet effet, permettant au titulaire du brevet de demander la protection dans d'autres pays sans rompre le critère de nouveauté, était dépassé. De fait, l'entreprise doit maintenant faire face à la concurrence d'autres entreprises libres de la copier et de la concurrencer sur les marchés non protégés.

Le responsable d'ENTREPRISE S. considère que la propriété intellectuelle est un enjeu très important pour les petites entreprises de haute technologie, car cela permet d'attirer des investisseurs et de protéger son patrimoine immatériel.





## OBTENEZ LA PROTECTION

Les autorités compétentes, les délais ainsi que les documents nécessaires pour l'enregistrement de votre propriété industrielle varient selon les pays. Certains aspects généraux sont présentés ci-après afin de permettre une meilleure compréhension du système.

### Obtenir un brevet

#### **Demander un brevet national, un modèle d'utilité ou un petit brevet**

Habituellement, la première étape d'une démarche de dépôt de brevet est d'effectuer une première demande au niveau national. Quand cette demande de brevet est déposée, la date de dépôt est enregistrée, celle-ci constituera la date de priorité. La plupart des pays sont signataires de la Convention de Paris – convention internationale sur la protection de la propriété industrielle – garantissant que la date de priorité d'un brevet demandé dans un pays sera respectée dans les autres pays si une demande est déposée dans ces pays dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Les détails concernant la procédure de demande d'un brevet national, d'un modèle d'utilité ou d'un petit brevet, ainsi que le formulaire de demande et les documents à fournir peuvent être obtenus auprès de l'office de brevet de votre pays. Le formulaire de demande doit être complété et retourné à l'office national de brevet, en y joignant les documents demandés.

En général, votre demande de brevet doit s'accompagner des éléments suivants :

- Un fascicule incluant une description détaillée de votre invention, une ou plusieurs revendications, éventuellement des dessins se référant à la description ou aux revendications et un abrégé de votre invention,
- L'acquittement des taxes de dépôt.

La législation et les pratiques en matière de brevet, ainsi que la rédaction de la description d'un brevet, dont le vocabulaire utilisé aura un effet légal, sont des matières complexes pour lesquelles les conseils d'un mandataire brevet sont vivement conseillés. Souvenez-vous que le contenu du fascicule fourni déterminera si votre brevet peut être délivré, ainsi que l'étendue (précisée dans les revendications) du brevet délivré.

Pour chacune de vos inventions, une demande spécifique devra être effectuée séparément

Une fois votre demande de brevet déposée, vous disposez d'un délai de 18 mois pour l'annuler avant qu'elle ne soit publiée. La publication divulguera au public les détails sur le fonctionnement de votre invention. Avant la date de publication, chaque office de brevet aura maintenu les informations confidentielles. Les examinateurs des offices nationaux de brevets évalueront votre demande pour déterminer si votre invention est conforme aux critères de brevetabilité. Afin de vérifier si votre invention répond au critère de nouveauté et comprend une activité inventive, un rapport de recherche est préparé. Ce rapport va comprendre tous les documents publiés considérés comme pertinents, afin d'estimer si l'invention est effectivement nouvelle et si elle ne constitue pas un développement évident de ce qui est déjà connu.

Dès que l'office de brevet a estimé que l'invention est nouvelle et que les revendications faites sont acceptables, une notification de l'accord est fournie et le brevet délivré.

Les procédures d'obtention d'un modèle d'utilité ou d'un petit brevet sont plus courtes et moins complexes que celle du brevet.

Pour avoir de plus amples informations concernant la procédure de demande de brevet d'invention, consultez votre office national de brevets. Vous trouverez les coordonnées des offices de brevets en annexe A du présent guide.



## OBTENEZ LA PROTECTION

### Demander un brevet à l'étranger

Si vous désirez également protéger votre invention par un brevet à l'étranger, deux possibilités vous sont offertes; soit vous remplissez une demande de brevet pour chaque pays dans lequel vous voulez être protégé, soit vous utilisez une des procédures exposées ci-après qui vous permettent de demander un brevet pour un ensemble de pays via un formulaire de demande unique.

#### • Europe

Une demande de brevet européen vous permet de demander un brevet dans tout ou partie des pays membres de l'Organisation Européenne des Brevets.

La demande de brevet européen peut être déposée auprès:

- des offices nationaux de brevets,
- de l'Office Européen des Brevets (OEB) aux bureaux de Munich, La Haye ou Berlin.

La procédure de délivrance du brevet est basée sur une demande unique, remplie dans une des langues officielles de l'Office Européen des Brevets: l'Anglais, le Français ou l'Allemand. L'OEB va traiter la demande dans la langue choisie par le déposant, la traduction dans les autres langues et les coûts engendrés sont retardés jusqu'à la délivrance du brevet européen. Dans votre demande de brevet, vous devez indiquer les pays dans lesquels vous désirez une protection. Après examen de la demande, l'Office Européen des Brevets délivre le brevet européen qui a le même effet qu'un brevet national dans les différents pays désignés. Une fois le brevet européen délivré, vous pouvez décider de maintenir la protection dans quelques-uns seulement ou dans tous les états désignés. Si la langue officielle du pays désigné est différente de celle dans lequel le brevet est rédigé, il faut impérativement traduire le document pour qu'il soit en vigueur dans le pays désigné. Pour avoir de plus amples informations, consultez le site Internet de l'Office Européen des Brevets (<http://www.european-patent-office.org>).

Dans un proche avenir, vous aurez la possibilité de demander un **brevet communautaire** qui s'appliquera à tous les pays de la Communauté Européenne.

#### • Hors Europe

Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) est un accord mondial ayant pour objectif de simplifier la procédure de dépôt des demandes de brevet. Environ 115 pays, incluant la plupart des pays industrialisés, sont signataires du traité. Par le biais d'une demande internationale unique, vous pouvez demander un brevet dans tous les pays qui sont signataires du traité.

Vous devez indiquer pour quels états membres du PCT vous désirez que votre demande internationale prenne effet (états désignés). L'effet d'une demande internationale dans les pays désignés est le même qu'une demande nationale, déposée auprès de l'office national de brevet du pays désigné. Si le pays désigné fait partie de la Convention Européenne des brevets, le déposant peut – et, dans le cas de la Belgique, Chypre, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, Monaco et les Pays-Bas, doit – opter pour un brevet européen au lieu d'un brevet national.

La demande de brevet PCT doit être soumise à votre office national de brevet et s'il n'y a pas de contraintes au niveau de la sécurité nationale, à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) basée à Genève, ou à l'Office Européen des Brevets basé à La Haye et Munich. Pour avoir de plus amples informations, reportez-vous au site Internet de l'OMPI (<http://www.wipo.int>).

**Les coûts et les procédures pour obtenir un brevet à l'étranger sont des aspects importants dont il faut tenir compte lorsque vous visez des marchés potentiels à l'exportation.**

**Avant de prendre des décisions importantes comme, par exemple, déposer une demande de brevet national, européen ou une demande PCT, il est recommandé de recourir aux conseils d'un professionnel.**





## OBTENEZ LA PROTECTION

### Enregistrer une marque

#### Comment enregistrer une marque au niveau national ?

Si vous avez l'intention ou que vous utilisez une marque dans vos activités commerciales, vous avez la possibilité d'enregistrer cette marque. Vous pouvez demander la protection de la marque soit avant l'utilisation soit plus tard. Mais en général, il est recommandé d'enregistrer la marque le plus tôt possible afin d'éviter que quelqu'un d'autre n'enregistre la même marque ou une marque similaire avant vous. Vous pouvez remplir une demande d'enregistrement de la marque auprès des offices nationaux ou régionaux compétents en la matière. La demande doit contenir une reproduction claire de la marque que vous voulez protéger, contenant toutes les couleurs, formes ou caractéristiques tridimensionnelles. La demande d'enregistrement doit également inclure une liste de biens ou services auxquels la marque s'appliquerait.

Le jour de réception de votre demande, l'office national va y assigner une date de dépôt et la demande sera ensuite examinée quant à sa recevabilité.

#### Revendiquer la priorité

Il est possible de revendiquer la priorité d'une demande d'enregistrement d'une marque si elle a été faite au cours des 6 mois précédents dans un des Etats membres de la Convention de Paris. L'objectif est d'empêcher que des tiers enregistrent votre marque au cours de ces 6 mois dans un autre pays.

#### Utiliser votre marque

L'enregistrement peut être annulé si le titulaire n'utilise pas la marque. Il est donc important d'indiquer sur les biens et services que la marque est enregistrée. Les symboles ® ou ™ sont habituellement apposés près de la marque pour le signifier.

Pour obtenir le formulaire de demande d'enregistrement ou de plus amples informations sur les conditions requises pour l'enregistrement de la marque, les procédures et les taxes applicables dans votre pays, contactez l'office national compétent en la matière. Vous trouverez en annexe A une liste des offices grec, italien, espagnol, irlandais et luxembourgeois.

#### Enregistrer votre marque à l'étranger

Enregistrer votre marque au niveau national peut être suffisant si vos activités se limitent à ce territoire. Mais si votre marché se situe plutôt au niveau européen ou international, il existe d'autres méthodes plus appropriées pour obtenir une protection.

##### • L'Union Européenne

Si vos activités commerciales se situent au niveau européen, vous devriez déposer une demande auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) pour l'enregistrement d'une marque communautaire. Les marques communautaires sont applicables légalement et jouissent d'une protection uniforme sur tout le territoire de l'Union Européenne. La demande unique peut être effectuée en utilisant les formulaires de l'OHMI et transmise à l'office situé à Alicante (Espagne) par courrier postal, messagerie express ou par fax, elle peut également être remplie auprès de l'office national. L'OHMI examinera alors votre requête (<http://oami.eu.int>).

##### • Hors Union Européenne

Si vous êtes titulaire d'une marque et si vous désirez obtenir une protection internationale, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques vous permet de protéger votre marque dans tous les pays contractants en ne déposant qu'une seule demande auprès d'un seul office, dans une langue, et en ne payant qu'une seule série de taxes dans une seule monnaie (le franc suisse). Un enregistrement international produit le même effet dans les pays désignés qu'une procédure nationale faite dans chacun des Etats individuellement. Pour demander l'enregistrement d'une marque internationale, il faut être déjà titulaire de la marque ou avoir au moins fait la même demande sur le plan national. Pour avoir de plus amples informations concernant l'Arrangement de Madrid, consultez le site Internet de l'OMPI (<http://www.wipo.int>).

**Enregistrer votre marque fixe vos droits sur la marque en question et facilite l'interdiction à autrui de l'utiliser. Les marques que vous utilisez pour désigner vos produits ou vos services sont en général le résultat d'un investissement considérable en argent et en temps. Il s'agit de vos actifs les plus importants, aussi est-il nécessaire de les protéger.**

## OBTENEZ LA PROTECTION

### Enregistrer votre dessin ou modèle industriel

#### Comment enregistrer votre dessin ou modèle industriel ?

Déposer une demande d'enregistrement pour un dessin ou modèle industriel est en général une procédure simple. La demande doit cependant répondre à un minimum de critères.

- Il faut que le dessin ou modèle qu'il veut faire enregistrer appartienne au déposant. Pour être propriétaire du dessin ou modèle il faut en être ou l'auteur, ou l'employeur de l'auteur si le dessin ou le modèle a été réalisé dans le cadre professionnel (dans le cas contraire, cela doit être mentionné dans le contrat de travail ou dans un accord spécifique).
- Il est possible de fournir autant de représentations du dessin ou modèle que nécessaire sous condition qu'elles puissent toutes être reproduites.
- Une demande peut comporter plus d'un dessin ou modèle sous condition que ceux-ci soient destinés à être appliqués à des objets appartenant à la même classe dans la classification internationale des dessins et modèles industriels.

Pour obtenir le formulaire de demande d'enregistrement ou de plus amples informations sur les conditions requises pour l'enregistrement, les procédures et les taxes applicables dans votre pays, contactez l'office national compétent en la matière. Vous trouverez à l'annexe A une liste des Offices grec, italien, espagnol, irlandais et luxembourgeois.

#### Revendiquer la priorité

Il est possible de revendiquer la priorité pour un dessin ou modèle industriel dont la demande a été déposée au cours des 6 derniers mois dans un des Etats membres de la Convention de Paris.

#### Obtenir une protection de votre dessin ou modèle industriel à l'étranger

Consultez les possibilités de protection de votre dessin ou modèle industriel à l'étranger, au sein de l'Europe ou ailleurs dans le monde.

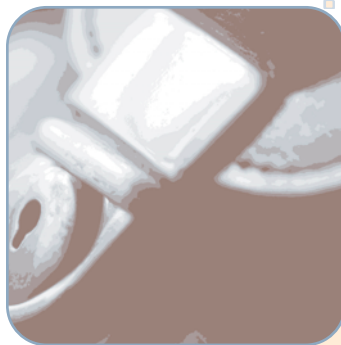
#### • La Communauté Européenne

Si votre marché est limité à la Communauté Européenne, vous devriez considérer la possibilité d'acquérir une protection uniforme dans tous les pays de l'Union Européenne par le biais d'une demande unique déposée auprès de l'OHMI.

#### • Hors Communauté Européenne

Si votre marché se trouve en dehors de la Communauté Européenne, sachez qu'il existe une procédure de demande d'enregistrement d'un dessin industriel international, créée par le Traité de La Haye. En remplissant une demande internationale unique auprès de l'OMPI à Genève, vous pouvez obtenir une protection dans plusieurs Etats signataires du Traité de La Haye.

**En général un dessin ou modèle industriel enregistré est publié dès son enregistrement. Cependant, il peut être avantageux d'essayer de retarder la publication de votre dessin ou modèle industriel. Par exemple, les demandes d'enregistrement pour le dessin ou modèle communautaire peuvent être retardées jusqu'à 30 mois et votre création reste confidentielle jusqu'à ce que vous soyez prêt à la divulguer. Votre office national est en mesure de vous fournir de plus amples informations.**



## OBTENEZ LA PROTECTION

### Le droit d'auteur

#### Obtenir la protection du droit d'auteur

Fondamentalement, en créant l'œuvre, on crée également le droit d'auteur qui subsistera dans l'expression physique de l'œuvre. Il n'y a pas de procédure formelle d'enregistrement requis pour obtenir la protection. Néanmoins, certaines législations nationales permettent l'enregistrement des œuvres protégées par le droit d'auteur, et dans certains pays l'enregistrement peut constituer une preuve « prima facie » (commencement de preuve) devant un tribunal. N'hésitez pas à contacter votre office national compétent en la matière. Une liste d'offices nationaux vous est présentée en Annexe A.

#### Revendiquer la protection

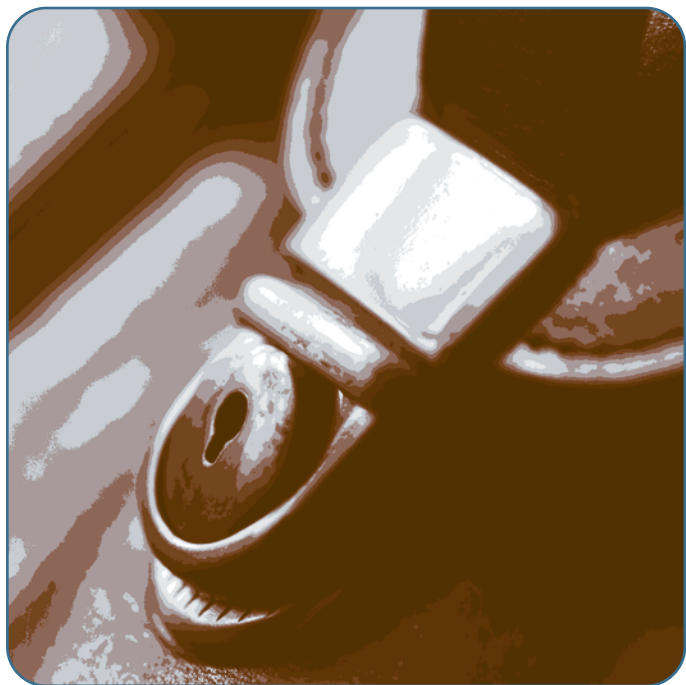
Vous devez être conscient qu'il est important de faire valoir le droit d'auteur sur son œuvre. Indiquez clairement dans vos œuvres qui est le titulaire du droit d'auteur et quelle en est la date de création. Utilisez à cette fin le symbole © reconnu internationalement.

#### Transférer les droits de propriété

Un transfert des droits de propriété peut couvrir tout ou seulement une partie des droits que possède le titulaire. Le premier ou les titulaires ultérieurs du droit d'auteur peuvent choisir d'accorder des licences à des fins d'utilisation de l'œuvre tout en en restant propriétaire.

#### Utiliser des œuvres couvertes par le droit d'auteur

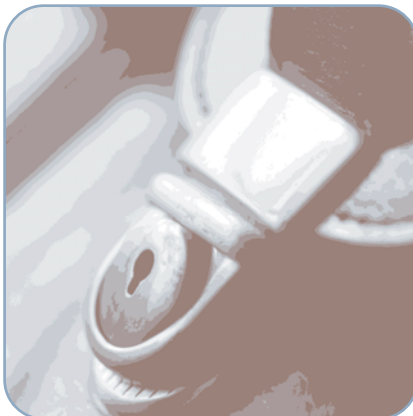
Votre œuvre peut être basée sur des œuvres appartenant à autrui. Dans ce cas vous avez besoin de l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour l'utiliser. En général, pour obtenir cette autorisation, il faut s'adresser directement au titulaire du droit. Cependant, il existe des organisations gérant collectivement les droits d'auteurs et qui, agissant au nom des titulaires, fournissent des licences moyennant paiement. Par exemple, une société de perception des droits d'auteur peut ne s'occuper que des œuvres musicales en collectant les redevances pour les compositeurs, paroliers, auteurs, éditeurs lors de représentations en public, de radio- et de télédiffusion. Pour de plus amples informations, adressez-vous directement à ces organisations.



## OBTENEZ LA PROTECTION

En tant que créateur de votre œuvre, il est très important que vous puissiez prouver quand l'œuvre a été créée et par conséquent la date depuis laquelle le droit d'auteur est actif.

Une façon de faire consisterait à déposer une copie de votre œuvre chez un représentant reconnu, à savoir une banque ou un notaire, afin que la date et l'heure de votre dépôt soient enregistrées. Vous pouvez également vous envoyer une copie de votre œuvre par voie postale, en prenant garde de ne pas l'ouvrir à la réception. Dans ce cas, ce sera le cachet de la poste qui confèrera à votre œuvre une date officielle d'enregistrement.





## INTEGREZ LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS VOTRE STRATÉGIE

### Principes essentiels pour le développement d'une stratégie de propriété industrielle

- Quels sont les actifs intellectuels que possède votre entreprise ?
- Sont-ils suffisamment protégés ?
- Quels actifs ont de la valeur et nécessitent donc une protection adéquate et lesquels n'en ont pas ?

### L'importance d'une stratégie de propriété industrielle

Pour une entreprise, disposer d'une stratégie en matière de propriété industrielle peut avoir une importance considérable et engendrer des effets à long terme. Correctement mise en place, une telle stratégie peut valoir des centaines de milliers d'euros pour un coût relativement modeste. A contrario, des erreurs dans ce domaine, comme par exemple oublier de protéger une innovation significative, peuvent se révéler extrêmement coûteuses.

La stratégie de R&D d'une entreprise ne doit pas être uniquement dictée par des considérations scientifiques. Chaque entreprise dispose d'objectifs différents et la stratégie doit être définie en fonction des objectifs à atteindre. L'avantage concurrentiel que procure la propriété industrielle dépend du secteur d'activité, de la stratégie de l'entreprise, mais également de l'interaction avec les stratégies de ses concurrents. Ainsi, les brevets peuvent constituer une protection indispensable pour des inventions qui peuvent être facilement copiées. Dans d'autres cas, les secrets de fabrique ou encore l'avantage des délais d'exécution peuvent être plus appropriés et plus efficaces.

Protéger correctement les innovations qui conduisent à des produits et services nouveaux confère à l'entreprise non seulement une protection efficace contre ses concurrents, mais également, par le biais des licences, un moyen de pénétrer d'autres marchés que l'entreprise ne veut pas attaquer directement.

Les stratégies de propriété industrielle varient d'une organisation à l'autre et il n'existe pas de modèle idéal à suivre. Les grandes entreprises qui disposent de ressources financières significatives, poursuivent généralement une stratégie d'acquisition et de maintien en vigueur d'un grand nombre de brevets. Cependant, pour la plupart des start-ups et PME, développer et maintenir un portefeuille de brevets peut avoir un coût prohibitif. Néanmoins, en planifiant suffisamment tôt sa stratégie de propriété industrielle et en suivant quelques

principes de base, une start-up peut développer une stratégie rentable et un portefeuille de titres de valeur. La clé pour une petite entreprise est de se concentrer initialement sur un ou plusieurs brevets considérés comme des actifs attrayants, « crown-jewel patents ». Pour ce faire, une entreprise doit collaborer avec des experts afin d'identifier les éléments clés innovants de ses produits ou services. Des choix peuvent être effectués quant à la forme appropriée de protection à utiliser, en tenant compte des coûts de développement, des cycles de vie, des stratégies des concurrents, etc.

Les principes de base pour développer une stratégie de propriété industrielle efficace sont de mettre en place un mécanisme permettant d'identifier les actifs de l'entreprise pouvant être protégés, d'examiner les types de protection potentiels et de mettre en place une protection efficace.

### Meilleures pratiques de stratégies de propriété industrielle

- Sensibilisez le personnel de votre entreprise à l'importance d'une stratégie de propriété industrielle.
- Préservez la confidentialité pour vos nouvelles technologies jusqu'à ce qu'un avis professionnel soit obtenu.
- Assurez-vous que la stratégie de propriété industrielle constitue un élément principal de la stratégie globale de l'entreprise.
- Utilisez la propriété industrielle pour ajouter une valeur à vos produits et services.
- Mettez en évidence votre propriété industrielle existante et potentielle.
- Revoyez systématiquement votre portefeuille de titres de propriété industrielle pour maintenir la protection sur les technologies actuelles et abandonnez la protection sur les technologies obsolètes.
- Collectez des renseignements concurrentiels et analysez les titres de propriété industrielle de vos concurrents afin d'éviter d'enfreindre leurs droits tout en attaquant leurs marchés.
- Défendez votre position en cas d'atteinte à vos droits.

## INTEGREZ LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS VOTRE STRATÉGIE

### L'importance d'un portefeuille de titres de propriété industrielle

Avoir une position forte en matière de propriété industrielle n'est pas seulement important pour s'établir sur un marché, mais constitue également un actif important en terme de valeur de l'entreprise.

#### Meilleure pratique pour créer un portefeuille brevet

- **Gardez des enregistrements**

Il est conseillé de conserver une trace des documents concernant les inventions et toutes les activités de recherche y relatives. Toutes les données et idées s'y rapportant devraient être archivées. L'information devrait être consignée au moment où le travail est réalisé et non ultérieurement. De l'encre indélébile peut être utilisée pour faire dater et signer les documents par un témoin qui n'est pas directement concerné par la recherche. Ces documents peuvent constituer une preuve pour démontrer la priorité de l'invention ou pour se défendre suite à des procédures d'assignation en justice pour enfreinte aux droits d'un tiers, ou pour invalider un brevet concurrent.

- **Divulgez l'invention**

Instaurez une politique de divulgation des inventions au sein de l'entreprise en motivant vos employés à décrire les résultats de leurs activités de recherche dans un formulaire spécifique. Un tel formulaire doit contenir les informations suivantes : détails de l'invention, mode de réalisation, nom des personnes ayant contribué à sa réalisation et ses utilisations et applications potentielles.

- **Faites de la veille technologique**

S'assurer que l'entreprise est constamment informée des derniers développements dans son domaine d'activité. Une recherche sur l'art antérieur dans un domaine va renseigner l'entreprise sur l'opportunité de poursuivre la recherche sur un sujet spécifique. Les entreprises peuvent également avoir recours à des services de prestataires en veille technologique afin de surveiller régulièrement les activités des concurrents.

- **Assurez-vous de la propriété des droits**

Ayez une politique et des procédures claires pour déterminer qui est propriétaire de quels droits et pour traiter la cession de ces droits. Ainsi, les contrats des employés et des consultants extérieurs doivent contenir des dispositions précises quant à la propriété des droits de propriété industrielle. Les instituts de recherche, par exemple, doivent avoir une politique et des accords clairs sur la propriété industrielle des résultats obtenus par les chercheurs et les étudiants pendant leur recherche, leur étude ou leur stage.

- **Rédigez immédiatement**

Rédigez rapidement des demandes de brevet afin de vous assurer une bonne protection. Les inventions doivent être identifiées suffisamment tôt (cf. garder des enregistrements) pour que les demandes de brevets puissent être préparées et déposées avant toute divulgation de l'invention lors de conférences, de foires ou salons professionnels, ou dans la littérature scientifique et technique.

- **Revoyez et vérifiez régulièrement le portefeuille**

Assurez-vous que des ressources ne sont pas gaspillées en maintenant des droits de propriété industrielle sur des produits ou des services qui n'ont plus besoin de protection.



## Les bénéfices d'une protection brevet dans un marché très concurrentiel

### ■ ETUDE DE CAS HELMED SPINE IMPLANTS S.A.

#### FICHE ENTREPRISE

Entreprise	HELMED SPINE IMPLANTS S.A.
Localisation	Grèce
Secteur d'activités	Matériel médical / Implants vertébraux
Activités	Implants vertébraux et distributions de produits neurochirurgicaux
Nombre d'employés	7
Chiffre d'affaires annuel	2.500.000 €

L'entreprise Helmed Spine Implants S.A. a été créée en 1992 par deux scientifiques, en Thessalonique, Grèce. L'objectif était de répondre aux futurs besoins du marché des implants vertébraux, un secteur de haute technologie. A cette période en Grèce, ce secteur était très novateur et Helmed fut la première entreprise grecque à se lancer dans ce secteur relativement inconnu et risqué. Cependant, suite à quelques avancées scientifiques sur de nouveaux matériaux et une croissance régulière de la dépense en R&D, le marché des implants vertébraux présentait un potentiel intéressant pour de nombreuses entreprises grecques, mais également étrangères.

Helmed Spine Implants S.A. a développé différents types d'implants, la plupart étant protégés par des brevets, mais sa principale activité est restée la distribution de produits et non la production en nombre de ses propres implants brevetés. Cependant, cette dernière activité fait partie des principaux objectifs stratégiques de l'entreprise.

Les rapports financiers de ces trois dernières années ont montré que Helmed Spine Implants S.A. réalise de bonnes performances avec une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de plus de 15%. Il est important de souligner que l'entreprise dépend essentiellement du secteur des implants vertébraux qui représente 90% de son chiffre d'affaire annuel.

La firme emploie 7 personnes dont 4 sont titulaires d'un diplôme universitaire et une est responsable des activités R&D. Helmed Spine Implants S.A. n'a pas de système prédéfini de gestion de sa propriété intellectuelle. L'entreprise n'a pas non plus de contrat spécifique avec son personnel, ni ne respecte un protocole de laboratoire spécifique lors du processus de développement d'un nouveau produit. De plus, les cadres n'ont jusqu'à présent jamais utilisé d'outils pour évaluer la valeur stratégique et économique des brevets ou d'autres moyens de protection de la firme lors du développement de nouveaux produits. Comme la majorité des PME, Helmed Spine Implants S.A. fait face à de grandes difficultés dans le marketing de ses produits et dans la réalisation d'études de marché avant le lancement de nouveaux produits, principalement à cause de contraintes budgétaires.

Une caractéristique du secteur des implants vertébraux en Grèce est la différence importante de taille entre les entreprises impliquées. Cette situation a créé un environnement fortement concurrentiel et situe Helmed Spine Implants S.A. en position de faiblesse, même si sa part de marché atteint 10% et représente environ 350.000€. Copier un produit concurrent est une pratique très fréquente dans ce secteur et Helmed est consciente qu'au moins 4 concurrents d'origine grecque, française, allemande et américaine ont copié ses produits. Les cadres de l'entreprises pensent que le système de brevet peut fournir la protection nécessaire au détenteur de la technologie. Quelquefois il est nécessaire de recourir à des moyens financiers accrus et à une stratégie intégrée pour bénéficier complètement de la protection qui peut être obtenue par le brevet.

## Les bénéfices d'une protection brevet dans un marché très concurrentiel

Récemment, Helmed Spine Implants S.A. a gagné une action en justice contre un concurrent allemand qui avait copié un des produits, et le représentant grec de l'entreprise condamnée a arrêté de vendre les contrefaçons. Cependant les managers de Helmed Spine Implants S.A. ont réalisé que l'entreprise n'aurait pas les ressources financières nécessaires pour engager des actions en justice contre les contrefacteurs si de nombreuses firmes étrangères copiaient ses produits.

Lors des différentes phases de la procédure de délivrance d'un brevet, et notamment pour la rédaction des revendications, la collaboration entre l'Organisation Grecque de la Propriété Industrielle et Helmed Spine Implants S.A. a été fructueuse, même si des critiques subsistent, notamment en ce qui concerne les délais qui, à son avis, sont une faiblesse de tous les systèmes brevets.

Les managers de l'entreprise considèrent qu'une des tâches les plus difficiles dans la gestion de la propriété industrielle est la surveillance de toutes les dates butoirs, aussi bien pendant la procédure d'obtention des brevets que pour le paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur. C'est pourquoi l'entreprise a délégué cette activité à des mandataires brevet en Europe, ce qui a augmenté ses dépenses annuelles en R&D.

Afin d'accroître son potentiel en terme de savoir-faire et d'améliorer le transfert de technologie, l'entreprise a récemment été choisie pour intégrer l'incubateur d'entreprises du Thessaly Technology Park. D'autre part, Helmed continue d'essayer de réduire ses coûts de R&D en participant à des projets nationaux et internationaux, et en développant des collaborations avec des consultants externes.

Bien que l'entreprise Helmed Spine Implants S.A. soit innovante, il semble que, jusqu'à présent, en utilisant uniquement des méthodes de protection classiques comme les brevets ou les accords de confidentialité, elle n'a pas maximisé la rentabilité de sa propriété industrielle. Sa stratégie de propriété industrielle n'est pas intégrée dans sa stratégie d'innovation. L'entreprise ne réalise aucune étude de marché, ni n'effectue d'analyse coûts-bénéfices pour savoir s'il est nécessaire de breveter, ni même ne développe de plan d'affaires pour un nouveau produit.

La contrefaçon de produits concurrents est une pratique très répandue dans le secteur des implants médicaux. Afin de lancer rapidement les nouveaux produits sur le marché et d'épargner des ressources, les managers de Helmed ont décidé de garder le secret sur le développement de nouveaux produits et ne remplissent une demande de brevet qu'à la veille du lancement du produit sur le marché.

La principale conclusion que l'on peut en tirer, est que sur un marché fortement concurrentiel avec des différences significatives de taille entre les acteurs, bien qu'en protégeant leur propriété industrielle, le secteur reste très difficile pour des PME. Elles peuvent cependant améliorer leur compétitivité en intégrant leur stratégie de propriété industrielle dans leur stratégie d'innovation, et en effectuant une sélection et une utilisation judicieuse des outils de propriété industrielle et ressources financières existantes. Quelques-uns de ces outils sont présentés dans ce guide.







## UTILISEZ L'INFORMATION RELATIVE A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

### Une source d'information riche

La propriété industrielle n'est pas uniquement un outil important pour fournir une protection légale à la R&D et aux droits commerciaux, mais peut également être une source d'information très utile pour les PME. Les brevets contiennent par exemple des informations techniques importantes. Les brevets et les dessins ou modèles industriels peuvent également renseigner sur les dernières tendances en matière d'innovation. La littérature brevet est ainsi un outil efficace pour éviter des développements et des efforts de R&D parallèles. Les demandes de brevets et marques peuvent également fournir des indications sur les stratégies marketing des concurrents. En d'autres termes, l'information relative à la propriété industrielle peut être valorisée pour un bon nombre d'activités de l'entreprise – la recherche et développement, la production, la commercialisation et la direction générale.

### L'information fournie par le brevet

Un document brevet fournit de l'information sur une invention qui dans la plupart des cas n'a jamais été publiée ailleurs. Le déposant est obligé d'y joindre une description complète de l'invention, dans le cas contraire l'invention serait partiellement publiée ou non publiée.

Un document brevet donne une description claire et complète de l'invention, des exemples d'applications industrielles et des informations sur l'état de la technique en citant par exemple d'autres brevets du même domaine. Le document brevet permet également d'identifier l'inventeur et le titulaire des droits. Il existe un système de classification internationale des brevets qui facilite la recherche des brevets d'un même domaine technique.

### Les sources d'information brevet

Aujourd'hui l'information brevet peut être extraite de bases de données gratuites ou obtenue par le biais de services payants. La plupart des offices nationaux de brevets disposent de leur propre site Internet sur lequel ils donnent gratuitement accès à leur base de données nationale. De même que les offices nationaux, l'Office Européen des Brevets (OEB) fournit un service gratuit de recherche d'information brevet appelé Esp@cenet (<http://ep.espacenet.com>). Ce service offre l'information brevet de plus de 60 pays et donne accès à plus de 40 millions de documents qui incluent pour la plupart une référence bibliographique, des images ainsi que le document

brevet complet. L'Office des brevets et marques des Etats-Unis (USPTO) donne, lui aussi, accès à une base de données gratuite couvrant uniquement les documents brevets nationaux (US Patent Full-Text and Full-Page Image Databases) (<http://www.uspto.gov>).

Il existe également des fournisseurs privés de bases de données brevets, dont certains proposent également des informations scientifiques, des informations concernant les licences, des rapports d'intelligence économique, etc. Parmi eux, nous pouvons citer Derwent, le réseau de propriété intellectuelle Delphion, Dialog, le groupe Questel-Orbit ou encore STN International.

### Utilité de l'information brevet

Les entreprises devraient utiliser les sources d'information brevet dans leurs activités de recherche et développement pour les besoins suivants :

- Connaître l'art antérieur d'un domaine technologique,
- Identifier les technologies de pointe et repérer les technologies émergentes,
- Identifier des domaines de recherche prometteurs,
- Identifier des domaines où l'effort de recherche serait un gaspillage de ressources pour des raisons de duplication des efforts, de domination de certaines entreprises, etc.,
- Rechercher et analyser des brevets en vigueur (p. ex. risque de contrefaçon),
- Identifier des concurrents ou des partenaires potentiels,
- Identifier des opportunités de transfert de technologie ou de licences.

### Obstacles à l'utilisation de l'information brevet

Il y a deux obstacles majeurs qui limitent une utilisation généralisée de l'information brevet :

1. Le manque de sensibilisation des personnels scientifiques et techniques à la valeur de l'information contenue dans les documents brevets.
2. Les problèmes d'accès à la littérature brevet, en raison du nombre important de documents existants et des différentes langues de ces documents. Il est donc important, si l'on est prêt à prendre des décisions d'investissements conséquents pour réaliser des recherches, de recourir à des experts en information brevet.



## UTILISEZ L'INFORMATION RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

### Autres sources d'information

Outre les bases de données brevets, il existe d'autres bases de données sur la propriété intellectuelle, à savoir sur les marques ou les dessins et modèles industriels. La plupart des offices nationaux fournissent un accès gratuit à leurs bases de données nationales. Sur le plan européen, l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), dont la fonction réside dans l'enregistrement des marques et dessins et modèles communautaires, permet des recherches gratuites dans les bases correspondantes. En ce qui concerne les dessins et modèles industriels ayant fait l'objet d'une demande de protection internationale par le système de la Haye, il est possible d'effectuer des recherches sur le site de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il existe également des services commerciaux qui fournissent des recherches sur les marques, comme celui qu'offre le groupe Questel-Orbit, par exemple.

### Des services de veille technologique

Les services de veille permettent d'être en permanence à jour avec l'information technique relative à un domaine particulier. Ils peuvent être fournis par des offices nationaux ou d'autres organismes.

L'utilisation d'un service de veille technologique permet par exemple aux entreprises de :

- Déterminer l'art antérieur, d'identifier les tendances et les développements techniques dans un domaine particulier,
- Surveiller les nouveaux développements d'une technologie,
- Obtenir régulièrement une sélection des informations sur les nouveaux brevets pertinents pour l'entreprise et son secteur,
- Développer des idées pour des projets d'innovation et de développement technique,
- Planifier les activités de R&D,
- Déterminer la brevetabilité des produits ou de procédés de fabrication,
- Trouver une solution pour un problème technique particulier,
- Rechercher une technologie pour en demander une licence d'exploitation,
- Evaluer un contrat de licence,
- Identifier des technologies disponibles,
- Eviter de dupliquer des recherches déjà réalisées ailleurs,
- Identifier de nouvelles applications pour des technologies existantes,
- Eviter d'enfreindre des brevets en vigueur détenus par des tiers.

### RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS POUR LES ENTREPRISES.

1. Avant de commencer un projet de recherche, effectuez une recherche de documents brevets pour identifier l'état de l'art.
2. Analysez les documents brevets pour trouver d'éventuelles solutions à des problèmes de fabrication.
3. Si vous voulez fabriquer un produit donné, vérifiez au préalable qu'il n'existe pas de brevet en vigueur qui vous en empêche.
4. Si vous ne possédez pas les ressources ni l'expérience nécessaire pour développer ou commercialiser votre produit breveté, envisagez de céder votre brevet ou d'accorder des licences afin d'exploiter au maximum votre invention.
5. Utilisez les documents brevets pour trouver des acquéreurs pour vos technologies (concession de licences) ou des partenaires potentiels.





## CREEZ DE LA VALEUR AVEC VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



### Introduction à la commercialisation de la propriété industrielle

Votre propriété industrielle, qu'elle soit sous forme de brevet, de dessin ou sous une autre forme, représente un investissement sur lequel vous souhaitez avoir un retour. Ainsi, une étape cruciale dans le processus d'innovation consiste à convertir votre invention en un produit commercialisable de façon à ce qu'il génère des revenus et des profits.

La propriété industrielle possède une valeur potentielle qui justifie le fait que les entreprises s'y investissent. Son titulaire doit ainsi transformer ce potentiel en un profit réel. La valeur de la propriété industrielle dépend de la façon dont elle est utilisée. Si vous adoptez systématiquement une approche de commercialisation de votre propriété industrielle, cela vous assurera un retour sur investissements intéressant.

Il faut cependant être conscient qu'au départ certains facteurs sont essentiels à la valorisation de votre propriété industrielle. Ces facteurs sont entre autres :

- L'innovation et la R&D, qui ne doivent pas être démarrées sans tenir compte des réalités du marché. Un développement technique doit toujours être évalué en terme de revenu espéré,
- Les efforts de commercialisation qui doivent être égaux aux efforts de création et de protection,
- Une exploitation efficace de la propriété industrielle qui requiert une personne compétente et responsable, continuellement attentive à la gestion du portefeuille de titres de propriété industrielle.

Aussi faut-il que certaines actions soient mises en place dans l'entreprise pour que de réels bénéfices puissent être réalisés :

- Sensibilisez à l'importance de la propriété industrielle,
- Créez un langage commun au sein de l'organisation,
- Développez des indicateurs pour mesurer la propriété industrielle,
- Développez une méthodologie d'évaluation,
- Tenez compte des conseils des experts.

### Choix en matière de commercialisation

Si l'entreprise, qui a commandé ou réalisé la recherche et qui est détentrice de la propriété industrielle, n'est pas en mesure d'en exploiter les résultats, il existe des moyens par lesquels elle peut valoriser cette propriété industrielle :

- La création d'une start-up pour exploiter les produits ou services couverts par la propriété industrielle
- Une coparticipation ou un accord de coopération avec une entreprise
- La concession de licences d'exploitation à une organisation capable d'exploiter la propriété industrielle,
- La vente de la propriété industrielle.

Pour identifier la meilleure approche à suivre, vous devez analyser chaque méthode en tenant compte :

- de l'étendue et de la force du droit détenu d'un point de vue technique et commercial,
- des conditions du marché,
- de votre situation financière,
- de votre expérience et de vos compétences.

## CREEZ DE LA VALEUR AVEC VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



### Collaboration et concession de licences

Il n'est pas toujours possible d'exploiter pleinement sa propriété industrielle soi-même ou par le biais d'une coparticipation. Pour rentabiliser le potentiel financier, le titulaire des droits de propriété industrielle a la possibilité de concéder des licences.

Facteurs influant sur le choix d'une concession de licences :

- Les bénéfices sont disponibles immédiatement,
- Les développements technologiques ultérieurs seront basés sur un droit de propriété industrielle,
- La technologie ne correspond pas directement au métier de l'entreprise ou à son champ d'intérêt,
- Le produit ne convient pas à l'exportation en raison par exemple du volume unitaire, des différences de réglementations ou d'un manque de maîtrise des marchés étrangers,
- L'entreprise ne dispose ni du temps, ni des ressources nécessaires pour commercialiser le produit.

Il est important d'effectuer une recherche étendue et détaillée pour identifier un partenaire pour la concession de licences. Il faut s'assurer que ce dernier possède les compétences, les ressources et la volonté nécessaires pour exploiter le produit ou le service. Le détenteur potentiel peut proposer de commencer par un arrangement avec une option sur la licence afin de lui permettre de développer le marché et de montrer au concédant du droit que le partenariat qui en découlera sera fructueux. Un accord de concession de licence suivra cette option.

La concession de licence :

- Un accord de licence est un arrangement contractuel qui formalise les droits d'utilisation d'une technologie.
- Un accord de licence ne transfère pas la propriété des droits concernés, et le concédant peut préciser des limitations et des obligations à remplir pour le détenteur de la licence.
- Une collaboration en matière de R&D et des accords de licences offrent l'opportunité de partager des ressources et des informations, et convertir rapidement la propriété industrielle en produits de haute qualité. De plus, cela peut permettre à l'entreprise de partager des compétences et des technologies, et de pénétrer des marchés autrement inaccessibles.
- Un accord de licence en tant que composante d'un accord de transfert de technologie est intéressant lorsque l'alliance est perçue comme une relation à long terme par les deux parties impliquées.

Il est important de rappeler que la concession de licence est un échange bilatéral qui peut concerner tous les droits de propriété industrielle. Les termes et conditions des accords de licences sont généralement négociés au cas par cas.

Dans les secteurs de haute technologie, les licences jouent un rôle particulièrement important. Il est donc indispensable pour les décideurs de ces secteurs de comprendre les principes de bases en matière de concession de licences et les stratégies qui découlent de ces accords.

Différents types de licences sont utilisés. Certaines considérations communes conviennent à tous les types de licences alors que d'autres apparaissent exclusivement pour certains types particuliers.



## L'importance de la protection par le brevet et de la veille technologique pour la compétitivité de l'entreprise

### ■ ETUDE DE CAS SPECCHIO PIUMA S.A.S.

#### FICHE ENTREPRISE

Entreprise _____	SPECCHIO PIUMA S.A.S.
Localisation _____	Italie
Secteur d'activités _____	<i>Infrastructure architecturale</i> – solutions d'optimisation de l'espace destinées aux architectes, entrepreneurs et bricoleurs <i>Design théâtral</i> – réutilisable, adaptable, intégré – un entrepôt de pièces techniques et matériaux pour tous les décors. Un espace scénique conçu selon les besoins spécifiques des clients avec des matériaux résistants et légers, qui se transporte et se monte facilement <i>Emballage</i> – Un système complet et réutilisable, polyvalent, solide, léger pour le stockage et le transport <i>Structures d'exposition</i> – conçues et produites pour des expositions et des foires
Activités _____	<i>Conseil</i> : l'entreprise peut répondre à toute question liée au design et la fabrication d'une vaste gamme de solutions créatives à bas prix. <i>Design</i> : la firme emploie un réseau de concepteurs CAD, d'architectes et de dessinateurs industriels : produits design, recherches en matériaux, travaux pour une utilisation optimale des ressources et de l'espace.
Nombre d'employés _____	6
Chiffre d'affaires annuel _____	450,000 € (2002)

Depuis sa création en 1993, l'entreprise a protégé ses marques afin de créer une identité d'entreprise solide et une forte image extérieure. L'entreprise a enregistré en tant que marque le logo et le nom de l'entreprise, ainsi que les noms des nouveaux produits. Ces marques ont ainsi permis à SPECCHIO PIUMA S.A.S. de réussir à se forger et à maintenir une forte identité d'entreprise dans son marché de niche.

L'entreprise offre des services de conseils aux entreprises dans les domaines du design, de la production et de la vente. Située à Aprilia, près de Rome, elle combine avec succès technologie innovante et production artisanale. Ses solutions intelligentes et innovantes sont rapidement appréciées par ceux qui n'ont pas été satisfaits par les autres produits disponibles. En contact étroit avec les clients et en utilisant des technologies modernes appliquées à l'artisanat, l'entreprise fournit des produits sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de tous ses clients.

L'entreprise réalise systématiquement des recherches d'antériorité et des plans d'affaires. Toutes les initiatives développées sont suivies par une forte action de marketing. Le contrôle des coûts, les opportunités de marché, de coparticipation et de partenariat sont constamment évalués de façon rigoureuse.

Evoluant dans un environnement technologique dynamique, SPECCHIO PIUMA S.A.S. identifie et surveille ses concurrents en participant à des foires et des événements internationaux, en effectuant des enquêtes sur le marché et des opérations de relation publique. Innover constamment, implémenter des nouveaux services, conclure des partenariats et des coparticipations permettent à l'entreprise de survivre dans ce marché concurrentiel. L'entreprise mène, en particulier, une forte politique d'innovation. La stratégie mise en place est toujours combinée avec des solutions personnalisées, développées et fournies par l'entreprise. Toute activité « hors norme » est perçue en tant que R&D. Toutes les autres activités de R&D sont toujours liées, dans un souci de qualité, au développement d'innovation sur les produits standards développés durant les dix dernières années.

## L'importance de la protection par le brevet et de la veille technologique pour la compétitivité de l'entreprise

La discrétion des employés et l'expérience acquise dans le passé permettent de bonnes relations avec les clients impliqués dans la chaîne logistique. En cas de R&D réalisée en interne, la confidentialité est garantie par la taille limitée de l'équipe de travail.

L'objectif de l'entreprise est de préserver le niveau d'innovation atteint grâce à la mise en place de mesures de protection de la propriété industrielle.

Fournissant des solutions originales et personnalisées, l'entreprise a toujours enregistré les marques pour les produits et solutions spécifiques développés.

SPECCHIO PIUMA S.A.S. a obtenu 2 brevets internationaux, protégeant ainsi ses produits originaux, et projette de continuer à utiliser le système de propriété industrielle pour protéger les résultats obtenus dans différents contrats R&D qu'elle réalise en collaboration avec des partenaires industriels ou des clients.

Le brevet constitue une protection très importante pour les solutions de haute technologie innovantes. En ce qui concerne les inventions incrémentales, le brevet peut se révéler inapproprié si le temps d'accès au marché est plus important que l'enjeu technologique. Cependant, révéler l'information technique stratégique par le biais du brevet peut permettre à un concurrent d'améliorer l'invention et peut ainsi diminuer la valeur de la protection. Voilà pourquoi l'entreprise préfère utiliser le droit d'auteur, quand il s'agit de solutions qui sont axées sur le design.

Une structure professionnelle est utilisée pour gérer tous les aspects et procédures de propriété industrielle. Dès le début, chaque action concernant la propriété industrielle a été évaluée avec des experts conseils dans le domaine.

L'entreprise intègre des informations commerciales dans les résultats de ses innovations et utilise la commercialisation de la propriété industrielle pour souligner l'identité de ses produits.



## DEFENDEZ VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**Rappelez-vous que même si les droits de propriété intellectuelle sont donnés par l'Etat, il appartient au titulaire de ces droits de s'assurer qu'ils ne sont pas enfreints et s'ils le sont, de prendre les mesures appropriées.**

Défendre ses droits de propriété est nécessaire, car ils ne sont pas toujours respectés par les autres. En effet, des contrefacteurs peuvent grappiller vos parts de marché durement gagnées et leurs imitations de moindre qualité peuvent rapidement ruiner la réputation de votre entreprise et votre image de marque. Si quelqu'un enfreint vos droits de propriété industrielle, c'est-à-dire utilise votre propriété sans votre permission (et qu'il n'y a pas de règle de droit lui permettant de légaliser cette utilisation), il vous appartient de chercher une solution légale en assignant le contrefacteur en justice pour par exemple demander une suspension des activités, ainsi que des dommages et intérêts.

Il peut être également possible d'entamer une procédure d'opposition devant l'Office de Propriété Industrielle, lorsque la législation nationale permet à ces offices d'agir selon un rôle quasi-judiciaire constituant une alternative aux tribunaux. Ces procédures d'oppositions peuvent selon la législation en vigueur exister avant et après l'enregistrement ou la délivrance du titre, et sont particulièrement utilisées pour les droits tels que le brevet ou la marque.

Un moyen moins coûteux et plus pratique peut être de tenter de trouver un compromis au litige par la négociation d'une solution avec le contrefacteur. Votre aptitude à prouver votre droit à la propriété industrielle en question, par la détention d'un brevet, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque enregistrée, etc. renforcera votre position. Un brevet bien rédigé peut parfois suffire à décourager des contrefacteurs potentiels.

### Bonnes pratiques

- Vous devriez régulièrement faire des recherches sur les nouvelles demandes de brevet, les nouveaux enregistrements de marque et de dessins et modèles pour voir s'ils n'entrent pas en conflit avec vos droits. Il est également possible d'entreprendre des recherches sur des demandes de brevets en instance.
- Afin de réduire les risques de voir votre propriété industrielle utilisée sans votre accord, vous pouvez porter l'existence de vos droits de propriété industrielle à la connaissance des tiers avec qui vous traitez. Si vous mettez des produits ou du matériel protégés par des droits de propriété industrielle à disposition du public, en les publiant ou en les vendant par exemple, vous devriez l'indiquer clairement sur ces produits. Vous pouvez par exemple, pour un produit dont la marque est enregistrée, apposer le ® sur celui-ci.
- Un brevet confère à son titulaire pour une durée limitée le droit d'empêcher autrui d'exploiter (produire, utiliser, vendre et importer) l'invention, sauf autorisation du titulaire. Si vous vous rendez compte d'une infraction à vos droits, demandez immédiatement un conseil juridique pour déterminer la meilleure action à entreprendre.
- Si vous avez effectué l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, vous devriez déterminer, en collaboration avec un conseiller juridique, quelles opportunités existent en matière de recours contre un tiers produisant des articles ayant une apparence identique ou très similaire au votre.
- De la même façon, soyez conscient que votre marque peut représenter un actif d'une valeur importante. Vous avez vraisemblablement investi dans la création d'une marque pour promouvoir un produit ou service particulier et attirer un marché spécifique. Prenez des mesures contre l'utilisation frauduleuse de votre marque car, si vous ne réagissez pas, vous courez le risque de perdre des parts de marché, de voir baisser votre image et diminuer la valeur de votre marque.

## DEFENDEZ VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

- Si vous possédez des œuvres protégées par le droit d'auteur, il serait judicieux de les considérer comme un élément de votre propriété et de les exploiter lors de négociations commerciales. Gardez toujours une copie datée de vos œuvres (par exemple manuscrits, enregistrements) et des copies des courriers envoyés à d'autres personnes. Ce type de preuve, qui établit que vous en êtes l'auteur, est essentiel pour faire valoir vos droits.
- Consultez toujours un conseiller juridique ou professionnel pour déterminer la meilleure manière de défendre vos droits. Vous pouvez vous procurer une liste d'adresses d'avocats, juristes ou mandataires auprès d'associations de juristes de votre pays. Les conseils en propriété industrielle peuvent également vous apporter aide et assistance.
- Efforcez-vous de calculer les coûts d'une action en justice en cas de victoire ou de défaite. Ces coûts devront tenir compte du temps passé avant que la décision ne soit rendue, des frais de justice et des conséquences directes ou indirectes d'une décision en votre défaveur. Évaluez également les chances de gagner le procès, le montant des dommages et intérêts auxquels vous pouvez raisonnablement prétendre, leur degré de certitude et le montant du remboursement des frais de justice. Il peut être possible de résoudre l'affaire sans recourir à une action en justice. Il peut être possible de négocier un arrangement satisfaisant les deux parties ou de recourir à une médiation ou un arbitrage. Ces mécanismes de résolution des différends sont souvent moins coûteux et moins longs que les actions en justice.
- Défendre vos droits de propriété industrielle peut être un exercice très coûteux. Il existe des assurances qui vous permettent de récupérer les frais d'une action de justice, elles peuvent cependant se révéler très coûteuses également. Quoi qu'il en soit, vous devriez également tenir compte de la possibilité de contracter une telle assurance.
- Sachez que si les droits de propriété industrielle sont volontairement enfreints sur un plan commercial, vous pouvez poursuivre le contrefacteur sur le plan pénal. Les termes contrefaçon, piratage et contrebande décrivent un comportement criminel. Quand des infractions pénales ont été commises, le titulaire de la propriété industrielle peut directement engager des poursuites judiciaires ou le signaler aux autorités gouvernementales compétentes telles que la police ou la douane. Cette dernière peut saisir la marchandise contrefaite.

Des compléments d'information – en particulier pour les PME – sur la défense des droits de propriété industrielle peuvent être obtenus sur le site de l'OMPI :

[http://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/ip\\_dispute/dispute\\_resolution.htm](http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/ip_dispute/dispute_resolution.htm)





## CONSULTEZ DES EXPERTS

### Demandez des conseils auprès d'experts

Le droit en matière de propriété industrielle est un domaine complexe et le traitement des demandes d'enregistrement est généralement une activité nécessitant des experts. Un déposant peut s'il le souhaite traiter directement avec l'office de propriété industrielle. Il faut cependant savoir que, particulièrement dans le cas de brevet, c'est le choix des mots et la rédaction des revendications qui déterminent l'étendue et l'importance du monopole obtenu, et par conséquent la valeur de la propriété industrielle. Les décisions prises lors de la rédaction de la demande de brevet et lors de la procédure d'examen peuvent par la suite avoir des conséquences majeures sur le plan commercial et sur les investissements futurs. Il est donc fortement conseillé de laisser à un mandataire qualifié, qui dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires, le soin de rédiger la demande et de suivre le dossier à toutes les étapes de la procédure d'obtention.

Ceci constitue évidemment un principe général et chaque cas implique des considérations spécifiques. Cependant, pour des décisions entraînant des conséquences majeures au niveau commercial et en terme d'investissement (ce qui est souvent le cas en matière de propriété industrielle), il serait insensé de les prendre sans s'entourer des meilleurs conseils possibles. Réduire les frais en ne faisant pas appel à des conseils professionnels peut se révéler être une fausse économie.

Disposer au sein de l'entreprise d'un expert qui soit partiellement ou complètement dédié aux questions de la propriété industrielle peut être la meilleure solution si l'entreprise détient un portefeuille de titres de propriété industrielle substantiel ou si elle est membre d'un consortium d'entreprises ayant des intérêts communs.



### Les offices de propriété industrielle

Le rôle d'un office national de propriété industrielle est en premier lieu de fournir une protection de la propriété industrielle à ceux qui en font la demande. Cette protection étant conférée par une procédure garantissant que le déposant mérite la protection recherchée – le matériel considéré devant être réellement innovant. Ainsi les droits de propriété industrielle servent l'intérêt des inventeurs et des entreprises en ce qui concerne premièrement leurs créations et deuxièmement leur identité d'entreprise, de produits et de services. Un office de propriété industrielle a également des fonctions annexes. Il conseille et assiste le gouvernement dans les affaires concernant la propriété industrielle et gère la conservation, la classification et la diffusion de l'information, encourageant et assistant ainsi l'innovation et les progrès scientifiques et techniques.

Dans le cadre de son activité, un office de propriété industrielle va :

- examiner les demandes de brevets et délivrer les titres de propriété industrielle si le déposant y a droit,
- publier et diffuser l'information relative à la propriété industrielle,
- tenir des registres sur les cessions de titres, les concessions de licences...
- tenir des bases de données de droits de propriété industrielle nationales et internationales et disposer d'une bibliothèque ou d'une salle de consultation ouverte au public pour étudier les titres de propriété industrielle et consulter les registres,
- fournir des copies de documents de propriété industrielle et de registres officiels au public,
- offrir un service de recherche d'information afin de vérifier si une demande n'est pas similaire à une demande déjà effectuée ou à un brevet délivré. Ceci peut permettre d'économiser du temps et de réduire les risques d'enfreindre les droits d'un tiers.

Il faut bien évidemment comprendre que les offices nationaux de petite taille n'ont pas nécessairement les ressources pour réaliser toutes ces activités (en particulier en ce qui concerne les services de recherche) à un niveau important.

## CONSULTEZ DES EXPERTS

Un office de propriété industrielle sera ravi de fournir conseil et assistance en matière de propriété industrielle en général. Il ne donnera cependant pas de conseils sur les meilleures actions à entreprendre pour un déposant par rapport à une demande spécifique en matière de propriété industrielle. En particulier, par exemple, l'office n'est pas habilité à rédiger un document de demande de brevet pour le déposant. Il est néanmoins possible que les experts de l'office national réalisent des recherches indépendamment de l'existence d'une demande, mais qui seraient d'une aide précieuse au déposant.

Un office de propriété industrielle répondra toujours aux questions générales, fournira les détails des procédures et des taxes ou des informations sur l'avancée d'une demande spécifique. En général, l'office dispose d'un bureau d'information ouvert au public pour traiter toutes ses requêtes. Tous les membres du personnel sont soumis à des règles strictes de confidentialité. Les offices de propriété industrielle publient aussi des guides pour les déposants, qui contiennent de plus amples informations sur les procédures d'obtention et d'enregistrement des titres de propriété industrielle.

### Les avocats et les conseils en propriété industrielle

Comme indiqué précédemment, un déposant peut traiter directement avec l'office de propriété industrielle. Il est cependant plus prudent de recourir aux services d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle. Ce sont des professionnels qualifiés qui ont suivi des formations spécifiques en matière de législation des droits de propriété industrielle. Ils vous conseilleront sur tous les aspects du droit de la propriété industrielle, rédigeront les descriptions, seront votre correspondant avec l'office de la propriété industrielle et vous représenteront durant la procédure d'enregistrement ou d'obtention. Après la délivrance du titre de propriété industrielle, l'avocat peut également vous représenter lors des procédures d'opposition engagées par des tiers. Comme tous les conseillers juridiques, les avocats et les conseils en propriété industrielle sont soumis à des règles de confidentialité.

Un office de propriété industrielle peut parfois vous fournir une liste de personnes qualifiées agréées en tant qu'avocats en droits de propriété industrielle. Cette information peut également être obtenue en utilisant un répertoire spécifique ou par des associations de juristes. L'office ne peut cependant pas vous recommander un organisme ou une personne en particulier. C'est au déposant de choisir le juriste ou le conseil qu'il charge de le représenter et qu'il peut révoquer à n'importe quel moment.

### Centres d'information de la propriété industrielle / Centres PATLIB

Dans certains pays, il existe des centres d'information dédiés à la propriété industrielle. Leur mission est de fournir conseil et information sur la protection et l'utilisation de la propriété industrielle, les licences et les aides financières existantes. De nombreux centres d'information sont liés au réseau PATLIB.

PATLIB est un réseau européen de bibliothèques brevet. Il a été mis en place par les offices nationaux de brevet des états membres de l'Office Européen des Brevets.

L'information de propriété industrielle est diffusée par les offices nationaux de propriété industrielle dans tous les états membres et les centres d'information y sont associés. Ces institutions, travaillant dans la langue officielle du pays en question, fournissent des services de propriété industrielle, surtout aux PME, aux inventeurs particuliers et au milieu académique. Grâce à une coopération entre les différents offices nationaux, le réseau PATLIB s'est considérablement étendu au fil des années. Chaque centre PATLIB a défini ses activités en accord avec l'office national de propriété industrielle de son pays. Dès qu'un centre d'information est reconnu officiellement par l'office national de la propriété industrielle, il devient membre du réseau PATLIB. Il peut ainsi bénéficier des mesures offertes par l'OEB pour soutenir les infrastructures nationales d'information.

## CONSULTEZ DES EXPERTS

L'objectif principal du réseau PATLIB est de fournir aux centres d'information de la propriété industrielle un cadre leur permettant de communiquer et de collaborer entre eux. Ainsi ils peuvent planifier et entreprendre des activités afin de promouvoir la diffusion d'une culture de la propriété industrielle par la participation à des expositions et par l'organisation d'ateliers et de groupes de travail.

### Les Centres Relais Innovation (IRC)

Il s'agit d'un réseau de centres dans les pays membres de l'Union Européenne partiellement subventionnés par le programme Innovation de l'UE. Les IRC sont un lien direct vers la technologie et vers l'innovation en Europe. Leur premier objectif est d'encourager les entreprises européennes, en particulier les PME et les instituts de recherche à innover. Les IRC emploient des professionnels ayant des compétences techniques et de l'expérience dans l'industrie et le commerce.

Les IRC offrent également de l'assistance aux entreprises en matière de transfert de technologie. Grâce au réseau des IRC, chaque centre peut vous aider à identifier des partenaires ou des acquéreurs potentiels de licences dans d'autres régions européennes. Ils peuvent également donner des conseils quant à la stratégie d'exploitation des résultats de recherche et de la propriété industrielle générée. Ces centres peuvent également vous aider lors de négociations et lors de la réalisation d'un accord de transfert de technologie.



### Plate-formes nationales d'assistance en propriété industrielle (Projet LIIP)

Le projet LIIP, qui est à l'origine de ce guide, fournit également un réseau appelé « Plate-formes nationales d'assistance » (NAPs) créé entre certains partenaires du projet. L'objectif de ce réseau est de combiner les efforts de chacun afin de rendre l'information et le conseil en matière de propriété industrielle plus accessibles par le biais d'une plate-forme unique au niveau national. Chaque plate-forme nationale d'assistance se compose de l'office national des brevets ou une organisation similaire, et d'institutions reconnues au niveau local, possédant de l'expérience dans le développement d'activités dans le domaine de la propriété industrielle et/ou dans l'assistance aux entreprises en matière d'innovation.

L'objectif de ces NAPs est de fournir aux organisations et aux individus un service d'information efficace dans le domaine des droits de propriété industrielle nationale et internationale et de permettre ainsi une meilleure utilisation de la connaissance et du savoir-faire des offices nationaux de brevets.

La plate-forme nationale d'assistance va offrir les types de services suivants:

- Répondre aux demandes de recherches d'information technique,
- Fournir des informations liées à la propriété industrielle,
- Promouvoir la propriété industrielle,
- Fournir une liste de contact d'institutions et d'experts.



# ETUDE DE CAS

## L'importance du droit d'auteur et du brevet pour une start-up



### ■ ETUDE DE CAS KLEEREX INTERNATIONAL LTD.

#### FICHE ENTREPRISE

Entreprise	Kleerex International Ltd.
Localisation	Irlande
Secteur d'activités	Industrie du plastique
Activités	Production et fourniture de matériel d'exposition pour points de vente, p.ex. présentoirs, étagères
Nombre d'employés	105 personnes
Chiffre d'affaires annuel	24m € p.a.

Le créateur de cette entreprise possédait une entreprise de conception de systèmes d'exposition pour les points de vente. Il en réalisait les plans, les produisait (en général en plastique acrylique) et les assemblait. Il a remarqué que des gros clients lui demandaient plusieurs unités pour différents points de vente. Le manager s'est également rendu compte que certains concurrents avaient exploité ses idées lors de la conception de leurs produits. Il a donc demandé conseil auprès d'experts en propriété industrielle. Il a ainsi appris qu'il pouvait demander réparation conformément au droit d'auteur, mais surtout qu'il pouvait protéger quelques-uns de ses modèles par des brevets. Les brevets n'étaient pas une protection répandue dans cette branche industrielle.

Il a donc décidé de créer une entreprise de production afin de fabriquer et de vendre une série de supports d'exposition (présentoirs) et de les protéger par des brevets. Au début l'entreprise comptait 5 employés et fabriquait 2 produits principaux dont l'un est rapidement devenu un succès commercial. Avant que les brevets ne soient délivrés, quelques copies sont apparues sur le marché. L'entreprise a alors engagé une action contre un contrefacteur britannique qui a cessé de vendre les produits incriminés sans qu'il n'y ait eu besoin d'aller en justice.

Un concurrent plus important commença également à produire et distribuer un produit similaire à un produit phare de Kleerex International Ltd. Une action en contrefaçon a été engagée. Et comme d'habitude dans pareil cas, le contrefacteur présumé a cherché à faire invalider le brevet de Kleerex International Ltd. Les discussions juridiques entre les deux entreprises ont duré environ deux ans. Le secteur d'installation de magasin est très concurrentiel et le copiage une pratique courante.

Kleerex International Ltd. était la première entreprise à rédiger des demandes de brevet et à les surveiller activement. D'autres concurrents, qui avaient peut-être envisagé de copier leurs produits s'en sont abstenus lorsqu'ils ont pris connaissances de l'action en justice en cours. De même, les entreprises chargées de la distribution ainsi que les clients ont commencé à devenir prudent quand ils distribuaient le produit incriminé, de peur de poursuites juridiques.

Un accord a finalement pu être trouvé entre Kleerex International Ltd. et le contrefacteur de sorte que l'affaire n'est jamais réellement allée en justice. Néanmoins, bien que l'affaire ne soit pas passée devant les tribunaux et que le concurrent n'ait jamais complètement cessé ses activités de copiage, le répit obtenu grâce aux discussions entre les avocats des deux parties a permis à Kleerex International Ltd. de s'établir solidement sur le marché, de fidéliser sa clientèle, d'acquérir une bonne réputation en terme de qualité et de variété de produits.

La start-up est devenue une entreprise importante qui vend ses produits et concède des licences sur sa technologie. La propriété industrielle constitue une partie essentielle de la stratégie de l'entreprise. Kleerex International Ltd. possède un programme R&D pour développer sa gamme de produits, qui inclut une protection de la propriété industrielle pour tous les nouveaux produits. Le créateur de l'entreprise a maintenant vendu ses parts et a pris sa retraite avec le revenu considérable obtenu. L'entreprise est persuadée que si elle n'avait pas protégé ses inventions par des brevets dès la phase de démarrage, elle n'aurait pas survécu au copiage de ses concurrents.



## ANNEXES

### ANNEXE A: ADRESSES DE CONTACTS UTILES

#### ■ LUXEMBOURG

##### Brevets, marques, droits d'auteur, dessins et modèles industriels

###### Ministère de l'Economie

###### Direction de la Propriété Intellectuelle

19-21, Boulevard Royal • L-2914 Luxembourg

Tel: +352 478 4156

E-mail: dpi@eco.etat.lu

Site Web: [http://www.eco.public.lu/activites/direction\\_propriete/index.html](http://www.eco.public.lu/activites/direction_propriete/index.html)

###### Bureau Benelux des Dessins ou Modèles

Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands

Tel: +31 70 349 11 11

E-mail: info@bbtm-bbdm.org

Site Web: <http://www.bbtm-bbdm.org>

###### Bureau Benelux des Marques

Bordewijklaan 15 • 2591 XR Den Haag • The Netherlands

Tel: +31 70 349 11 11

E-mail: info@bmb-bbm.org

Site Web: <http://www.bmb-bbm.org>

Partenaire du projet

##### Management de l'information stratégique

###### Centre de Veille Technologique

###### Centre de Recherche Public Henri Tudor

66, rue de Luxembourg • B.P. 144 • L-4002 Esch-sur-Alzette

Tel: +352 54 55 80 600

E-mail: cvt@tudor.lu

Site Web: <http://www.veille.lu>

<http://www.brevet.lu> (portail brevet)

Coordinateur du projet

##### Agence de soutien à l'innovation

###### Luxinnovation GIE

###### Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche

7, rue Alcide de Gasperi • L-1615 Luxembourg

Tel: +352 43 62 63 1

E-mail: [luxinnovation@luxinnovation.lu](mailto:luxinnovation@luxinnovation.lu)

Site Web: <http://www.luxinnovation.lu>

<http://www.innovation.public.lu>

Partenaire du projet

#### ■ ESPAGNE

##### Brevets, marques, dessins et modèles industriels

###### Oficina Española de Patentes y Marcas

1, Panama Street • E-28071 Madrid

Tel: +34 91 79 25 804

E-mail: [informacion@oepm.es](mailto:informacion@oepm.es)

Site Web: <http://www.oepm.es>

Partenaire du projet

## ANNEXES

### Droits d'auteur

**Subsecretaría – Secretaría general técnica**

**Subdirección General De Propiedad Intelectual**

Plaza del Rey, 1, 1a Planta • 28071 Madrid

Tel: +34 91 701 70 00

E-mail: [propiedad.intelectual@sqt.mcu.es](mailto:propiedad.intelectual@sqt.mcu.es)

Site Web: [http://www.mcu.es/Propiedad\\_Intelectual/indice.htm](http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm)

### Organisation de développement technologique

**Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial** — Partenaire du projet

10, Pl. Juan Bravo • E-28006 Madrid

Tel: +34 91 78 10 076

E-mail: [anarodriguez@opti.org](mailto:anarodriguez@opti.org) • [anamorato@opti.org](mailto:anamorato@opti.org)

Site Web: <http://www.opti.org>

## ■ GRÈCE

### Brevets, dessins et modèles industriels

**Industrial Property Organisation** — Partenaire du projet

5, Pantanassis Str • GR-151 25 Paradissos Amaroussiou • Athens

Tel: +30 210 618 35 00

E-mail: [info@obi.gr](mailto:info@obi.gr)

Site Web: <http://www.obi.gr>

### Marques

**Ministry of Development - General Secretary of Commerce**

Kanningos sq. • 2nd floor • GR-10181 Athens

Tel: +30 210 38 40 790

E-mail: [Fotopoulou@gge.gr](mailto:Fotopoulou@gge.gr)

Site Web: <http://www.gge.gr>

### Droits d'auteur

**Intellectual Property Organisation**

5 Metsovou Str. o GR-106 82 Athens

Tel.: +30 210 82 53 715

Site Web: <http://www.culture.gr>

### Transfert de technologies et services de support en propriété industrielle

**EDAP SA** — Partenaire du projet

**Management Company of the Science and Technology Park of Crete**

P.O.Box. 1447 • GR-71110 Heraklion • Crete

Tel: +30 2810 39 19 00 -5

E-mail: [saitakis@stepc.gr](mailto:saitakis@stepc.gr)

Site Web: <http://www.stepc.gr>

## ANNEXES

### Thessaloniki Technology Park /

#### Management & Development Corporation S.A. (TTP/MDC S.A.)

P.O.Box 328 • 6th km Harilaou • Thermi Road

GR-57001 Thermi-Thessaloniki

Tel: +30 2310 498 200

E-mail: park@thestep.gr

Site Web: <http://www.thestep.gr>

Partenaire du projet

### ■ IRLANDE

#### Brevets, marques, droits d'auteur, dessins et modèles industriels

##### Irish Patents Office

Government Buildings

Hebron Road • Kilkenny • Ireland

Tel: +353 56 77 20111

E-mail: patlib@entemp.ie

Site Web: <http://www.patentsoffice.ie>

Partenaire du projet

#### Aide au développement des entreprises

##### Enterprise Ireland

Glasnevin • Dublin 9 • Ireland

Tel: +353 1 808 2000

E-mail: michael.sharp@enterprise-ireland.com

Site Web: <http://www.enterprise-ireland.com/english.asp>

Partenaire du projet

### ■ ITALIE

#### Brevets, marques, dessins et modèles industriels

##### Ministero delle Attività Produttive

##### Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività

##### Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

19, Via Molise • I-00187 Roma

Tel.: +39 06 47 05 30 54

e-mail: sala.pubblico2@minindustria.it

Site Web: <http://www.attivitaproductive.gov.it>

Partenaire du projet

#### Droits d'auteur

##### Ministero per i Beni e le Attività Culturali

##### Segretariato Generale – Servizio XI -

##### Diritto d'Autore e Vigilanza S.I.A.E

Via della Ferratella in Laterano, 51 • I-00184 Rome

Tel.: +39 06 77 70 12 03/08

E-mail: dirittoautore@beniculturali.it

Site Web: <http://www.beniculturali.it>

#### Aide au développement des entreprises

##### ABCnet Servizi per l'Impresa s.r.l.

Via Pietro de Francisci, 47 • I-00165 Roma

Tel: +39 06 97 84 29 00

E-mail: alrami@abcnet.it

Site Web: <http://www.abcnet.it>

Partenaire du projet

## ANNEXES

### ■ DÉVELOPPEUR MULTIMÉDIA

#### Windmill Lane (WLL)

4 Windmillane • Dublin 2 • Ireland  
 Tel: +353 1 6713444  
 E-mail: [info@windmilllane.com](mailto:info@windmilllane.com)  
 Site Web: [www.windmilllane.com](http://www.windmilllane.com)

#### Partenaire du projet

### ANNEXE B:

#### AUTRES ADRESSES UTILES

#### Organisations internationales:

##### Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

34, chemin des Colombettes • CH-1211 Genève  
 Tel: +41 22 338 9111  
 Site Web: <http://www.wipo.org>

##### Office Européen des Brevets (OEB)

Erhardtstrasse 27 • D-80331 Munich  
 Tel: +49 89 23 99-0  
 Site Web: <http://www.european-patent-office.org>

##### Commission Européenne

200, rue de la loi • B-1049 Bruxelles  
 Tel: +32 2 299 11 11  
 Site Web: <http://europa.eu.int>

##### Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)

Marques, dessins et modèles  
 Apartado de correos, 77 • E- 03080 Alicante  
 Tel: +34 965 138 800  
 Site Web: <http://oami.eu.int>

##### L'institut des mandataires agréés près de l'Office Européen des Brevets (EPI)

P.O. Box 260112 • 80058 München Germany  
 Tel: +49 89 201 70 80  
 E-mail: [info@patentepi.com](mailto:info@patentepi.com)  
 Site Web: <http://www.patentepi.com>

##### Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)

P. O. Box 4228 • Harare • Zimbabwe  
 Tel: +263 4 79 40 65 6  
 E-mail: [info@aripo.wipo.net](mailto:info@aripo.wipo.net)  
 Site Web: <http://www.aripo.wipo.net>

##### Organisation eurasienne des brevets (EAPO)

Maly Cherkassky per 2/6, Moscow, 109012, Russian Federation  
 Tel: +7 95 928 56 12  
 E-mail: [info@eapo.org](mailto:info@eapo.org)  
 Site Web: <http://www.eapo.org>

##### Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

###### Centre William Rappard

154, Rue de Lausanne • CH-1211 Geneva 21  
 Tel: +41 22 739 51 11  
 E-mail: [enquiries@wto.org](mailto:enquiries@wto.org)  
 Site Web: <http://www.wto.org>

##### Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI)

Tödistrasse 16 o P.O. Box • CH-8027 Zurich  
 Tel: +41 1 280 58 80  
 E-mail: [mail@aippi.org](mailto:mail@aippi.org)  
 Site Web: <http://www.aippi.org>

##### Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV)

P.O BOX 62141 o 3, Boulevard Maréchal Foch  
 F-49021 ANGERS Cedex 02  
 Tel: +33 2 41 25 64 00  
 E-mail: [cpvo@cpvo.eu.int](mailto:cpvo@cpvo.eu.int)  
 Site Web: <http://www.cpvo.fr>

##### Fédération Internationale des Associations d'Inventeurs (IFIA)

P.O. Box 299 o CH-1211 Geneva 12  
 Fax: +41 22 789 30 76  
 E-mail: [invention-ifia@bluewin.ch](mailto:invention-ifia@bluewin.ch)  
 Site Web: <http://www.invention-ifia.ch>



## ANNEXES

### European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Bisschoppenhoflaan 286 • Box 5  
B-2100 Deurne-Antwerpen  
Tel: +32 3 326 47 23  
E-mail: [ecta@ecta.org](mailto:ecta@ecta.org)  
Site Web: <http://www.ecta.org>

### International Trade Marks Association (INTA)

1133 Avenue of the Americas • New York  
NY 10036 USA  
Tel: +1 212 768 98 87  
E-mail: [info@inta.org](mailto:info@inta.org)  
Site Web: <http://www.inta.org>

### The Association of European Trade Mark Owners

840, Melton Road • Thurmaston • Lekester  
LE4 8BN • United Kingdom  
Tel: +44 116 264 0080  
E-mail: [admin@marques.org.uk](mailto:admin@marques.org.uk)  
Site Web: <http://www.marques.org>

### Information sur la propriété industrielle:

#### IPR-Helpdesk

President Building • 106, avenue Louise  
B-1050 Brussels  
Tel: +32 2 649 53 33  
E-mail: [ipr-helpdesk@global-eu.com](mailto:ipr-helpdesk@global-eu.com)  
Site Web: <http://www.ipr-helpdesk.org>

#### Community Research and Development Information Service (CORDIS)

B.P. 2373 • L-1023 Luxembourg  
Tel: +352 44 10 12 22 40  
E-mail: [helpdesk@cordis.lu](mailto:helpdesk@cordis.lu)  
Site Web: <http://www.cordis.lu/en/home.html>

#### Intellectual Property network PatentCafe.com, Inc.

441 Colusa Avenue • Yuba City • CA 95991 USA  
Tel: +1 530 671 0200  
Site Web: <http://www.patentcafe.com>

#### Eldis Resource Center (Intellectual Property Rights)

Tel: +44 1273 87 73 30  
E-mail: [eldis@ids.ac.uk](mailto:eldis@ids.ac.uk)  
Site Web: <http://www.eldis.org/ipr>

### Bases de données brevets et marques:

#### Base de données gratuite : brevets (OEB)

##### ESPACENET

Website: <http://ep.espacenet.com>

#### Bases de données gratuites :

##### propriété industrielle (OMPI)

##### INTELLECTUAL PROPERTY DIGITAL LIBRARY

##### (IPDL)

Site Web: <http://ipdl.wipo.int>

#### Bases de données commerciales : brevets

##### DELPHION INTELLECTUAL PROPERTY NETWORK

Site Web: <http://www.delphion.com>

#### Bases de données commerciales :

##### propriété industrielle

##### DIALOG

Site Web: <http://www.dialog.com>

#### Bases de données commerciales :

##### propriété industrielle (brevets, marques et dessins)

##### QUESTEL-ORBIT Intellectual Property Group

Site Web: <http://www.questel.orbit.com>

#### Brevets et information scientifique

##### DERWENT

Site Web: <http://www.derwent.com>

#### The Scientific & Technical Information Network

##### STN INTERNATIONAL

Site Web: <http://www.stn-international.de>

#### Bases de données gratuites :

##### brevets et marques américaines

##### USPTO – UNITED STATES PATENT AND TRADE MARK OFFICE

Site Web: <http://patents.uspto.gov>

#### Services commerciaux sur l'information brevets et marques

##### MICROPATENT'S PATENTWEB

Site Web: <http://www.micropat.com>

#### Base de données gratuite :

##### marques communautaires (OHMI)

Site Web: [http://oami.eu.int/search/trademark/la/en\\_tm\\_search.cfm](http://oami.eu.int/search/trademark/la/en_tm_search.cfm)

## ANNEXES

### ANNEXE C: GLOSSAIRE

#### Abrégé (brevet)

Résumé succinct de l'invention contenu dans la demande de brevet. Il n'est utilisé qu'à des fins d'information technique et n'est pas pertinent pour analyser l'étendue de la protection demandée.

#### Activité inventive

Activité inventive signifie que l'invention n'est pas évidente pour un homme de métier possédant la connaissance et l'expérience dans le domaine technique considéré.

#### Arrangement de Madrid / Protocole de Madrid

Système international d'enregistrement des marques géré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il permet au propriétaire d'une marque enregistrée dans un des Etats signataires de l'Arrangement de demander l'enregistrement de sa marque dans un ou plusieurs autres Etats signataires. Pour de plus amples informations sur les formulaires de demande, les coûts et les procédures, référez-vous au site de l'OMPI (<http://www.wipo.org>)

#### Art antérieur

Il s'agit de toute l'information technique et scientifique existante au moment du dépôt de la demande qui sert de référence pour déterminer si l'invention ou le dessin et modèle industriel remplit le critère de nouveauté. L'art antérieur inclut les informations provenant à la fois de sources documentées telles que les brevets et les publications, mais également de sources non documentées telles que des informations connues ou utilisées en public.

#### Auteur

Créateur d'une œuvre artistique, littéraire, musicale ou théâtrale.

#### Brevet

Titre délivré par l'Etat qui donne à l'inventeur ou au déposant le droit d'interdire à autrui la fabrication, l'utilisation ou encore la distribution de l'invention sans l'autorisation du titulaire pour une période limitée. En contrepartie de ce droit, le déposant doit divulguer l'invention.

#### Brevet communautaire

Brevet délivré pour toute l'Union Européenne – le brevet communautaire n'existe pas encore. Des discussions sont en cours pour son instauration.

#### Brevet d'addition ou de modification\*

Il est délivré pour des inventions qui découlent d'une modification d'une autre invention faisant déjà l'objet d'un brevet (brevet principal). Il expire en même temps que le brevet dont il dépend. Les brevets d'addition ou de modification ne sont soumis à aucun paiement de taxes de maintien en vigueur.

#### Brevet déposé (Patent pending)\*

La notification « Brevet déposé » informe les tiers qu'une demande de brevet a été remplie et déposée, et qu'une protection légale en découle (droits rétroactifs inclus).

#### Brevet Européen

Le brevet européen délivré donne accès à un ensemble de brevets nationaux. En déposant une demande de brevet dans l'une des trois langues officielles de l'Organisation Européenne des Brevets (anglais, français et allemand), on peut obtenir un brevet dans quelques-uns ou dans tous les Etats signataires de la convention sur le brevet européen (CBE). Afin que le brevet européen puisse prendre effet dans les pays désignés, il faut que le document soit traduit dans une de ses langues officielles. Cette traduction doit être déposée auprès de l'office national de brevet. La procédure de transposition du brevet européen en brevet national est gouvernée par le droit national du pays où l'on désire acquérir la protection. Pour obtenir plus d'information sur les formulaires de demande, les coûts et les procédures, référez-vous au site de l'Office Européen des Brevets : <http://www.european-patent-office.org>

#### Brevetabilité

Aptitude d'une invention à satisfaire les critères légaux pour obtenir une protection par un brevet, p.ex. critère de nouveauté.

#### Certificat Complémentaire de Protection

Certificat permettant d'étendre la durée de protection des brevets concernant des inventions se rapportant à des médicaments et des produits phytopharmaceutiques. Le CCP entre en vigueur à l'expiration du brevet auquel il se rattache, pour une durée maximale de 5 ans.

#### Certificat d'obtention végétale\*

Il s'agit d'un titre de propriété intellectuelle, conçue spécifiquement pour protéger les nouvelles variétés de plantes. Ce droit permet de contrôler la multiplication et la vente de semences pour une variété spécifique de plante.

## ANNEXES

### Cession

Transfert permanent du droit de propriété industrielle à un tiers.

### Champ de l'invention\*

Définition du domaine technique auquel l'invention se rapporte.

### Classes (des marques)\*

Produits et services sont répartis en différentes classes selon le système de classification internationale de Nice. Il y a actuellement 34 classes de produits et 11 classes de services.

### Concédant

Partie qui concède ses droits dans un accord de licence.

### Contrefaçon

Violation volontaire ou involontaire de droits de propriété intellectuelle par une utilisation non autorisée.

### Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Traité international sur la propriété industrielle, conclu en 1883 et remis à jour depuis, qui instaure des règles communes entre les Etats adhérents à la convention pour l'administration de la propriété industrielle. Pour en savoir plus, consultez le site de l'OMPI : <http://www.wipo.org>

### Convention sur le brevet européen (CBE)

En 1977, la convention sur le brevet européen est entrée en vigueur et a établi l'Office Européen des Brevets. Son principal avantage et objectif est de permettre d'acquérir des brevets dans un ou plusieurs Etats européens membres de la convention par le biais d'une demande unique. Cette procédure est beaucoup moins coûteuse que de déposer des demandes nationales séparément dans chacun des pays. Le brevet européen délivré a le même effet qu'un brevet national dans chacun des Etats signataires. Des demandes de brevets européens peuvent être déposées soit auprès de l'Office National soit directement auprès de l'Office Européen des Brevets.

De plus amples informations concernant les formulaires de demandes, les coûts et les procédures peuvent être obtenues à l'adresse suivante : <http://www.european-patent-office.org>

### Déchéance

Un droit de propriété industrielle cesse généralement d'être en vigueur dans un pays dès lors que les taxes de maintien en vigueur n'ont pas été payées dans les délais impartis. Cependant il peut également être déchu pour des raisons administratives ou des décisions juridiques.

### Demande de brevet

Document brevet qui une fois complété doit comprendre une description de l'invention, des dessins - si nécessaires -, des revendications déterminant légalement les limites de la protection et qui doit être accompagné d'un paiement de taxes de dépôt.

### Demande de titre ou d'enregistrement

Requête formelle pour la délivrance ou l'enregistrement d'un titre de propriété industrielle.

### Déposant (brevet)

Individu ou entreprise faisant une demande de brevet avec l'intention d'utiliser, produire ou licencier la technologie de l'invention.

### Description (brevet)

Partie de la demande qui contient les instructions permettant à un praticien qualifié de produire ou d'utiliser l'invention. Les revendications se basent sur la description.

### Dessins (brevet)

Illustrations de l'invention contenue dans la demande de brevet.

### Dessins ou modèles industriels

Le dessin ou modèle industriel concerne l'aspect ornemental ou esthétique d'un article utilitaire. Le dessin ou modèle industriel peut se conjuguer sous forme tri-dimensionnelle telle que la forme ou la surface de l'article, ou bi-dimensionnelle telle que les lignes, les motifs ou les couleurs.

### Détenteur

Le détenteur est la partie qui reçoit des droits dans un accord de licence.

### Droit d'auteur

Terme qui décrit les droits attribués aux créateurs d'œuvres littéraires et artistiques. Les genres d'œuvres couvertes par le droit d'auteur sont : des œuvres littéraires telles que des nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, références, journaux, programmes d'ordinateur ; bases de données ; films, compositions musicales, chorégraphies ; œuvres artistiques telles

## ANNEXES

que la peinture, le dessin, la photographie et la sculpture; l'architecture; la publicité, les cartes et les dessins industriels.

### Droits moraux

Droits que l'auteur garde sur son œuvre même s'il en a cédé les droits patrimoniaux. Ces droits sont le droit de préserver l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire le droit d'empêcher que l'œuvre soit utilisée de façon à porter préjudice à l'auteur et le droit de voir le nom de l'auteur associé à l'œuvre.

### Etat de la technique\*

Sous-partie d'une demande de brevet faisant référence à l'état des connaissances antérieures à l'invention.

### Examen (brevet)

La demande de brevet est analysée par un expert de l'Office de brevet concerné pour déterminer la brevetabilité de l'invention. L'examineur vérifie si la demande remplit les critères de brevetabilité comme par exemple la nouveauté ou l'application industrielle.

### Examineur (brevet)

Fonctionnaire de l'Office de brevet dont la tâche est d'évaluer la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande.

### Famille de brevet\*

Brevet initial et tous les documents équivalents ayant la même priorité dans un ou plusieurs pays.

### Fascicule de brevet

Toutes les parties –description, dessins, revendications– qui composent la demande de brevet.

### Inventeur

Toute personne dont l'implication et la contribution étaient essentielles au développement de l'invention.

### Invention

Tout nouveau développement ou amélioration de produit ou procédé ou nouvelle application de ceux-ci non compris dans l'art antérieur.

### Licence

Accord contractuel conférant le droit d'utiliser l'invention ou l'œuvre créative ou la marque à une autre partie par autorisation écrite.

### Marque

Tout signe distinctif qui identifie des biens ou des services produits ou distribués par une entreprise ou un individu. La marque peut être constituée d'éléments bi- ou tri-dimensionnels tels que des lettres, des chiffres, des mots, des formes, des logos ou des images. La durée initiale de protection varie, mais une marque peut être renouvelée indéfiniment en payant des taxes additionnelles.

### Marque communautaire

L'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) qui a son siège à Alicante (Espagne), a été instauré par le règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union Européenne du 20 décembre 1993. Sa tâche consiste à enregistrer les marques communautaires qui sont légalement applicables et qui profitent d'une protection uniforme sur le territoire de l'Union Européenne. Contrairement à la marque enregistrée au niveau national qui n'offre qu'une protection légale dans le pays où elle est enregistrée, la marque communautaire offre une protection sur tout le marché de l'Union Européenne.

### Modèle d'utilité

Type de protection des inventions pour lequel les critères sont moins stricts que pour le brevet.

### Nouveauté

Critère de brevetabilité ; pour être brevetable, l'invention ne doit pas faire partie de l'état de l'art. Ce dernier inclut toutes les connaissances, au plan national et international, divulguées au public par le biais d'une description orale ou écrite, par l'utilisation ou par quelque autre moyen avant le dépôt de la demande.

### Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI)

Institution communautaire ayant pour fonction d'enregistrer les marques et dessins et modèles industriels communautaires. Ceux-ci sont protégés sur tout le territoire communautaire par le biais d'une procédure unique. Pour savoir plus, consultez le site de l'OHMI: <http://oami.eu.int>

### Office Européen des Brevets (OEB)

Il s'agit d'une organisation intergouvernementale (indépendante de l'UE) dont la fonction principale est de délivrer les brevets européens aux pays signataires de la convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1973. La délivrance des titres de brevets européens repose sur une loi uniforme et des



## ANNEXES

procédures standardisées. Par le biais d'une demande de brevet unique, l'Office Européen des Brevets délivre tout un ensemble de brevets nationaux suivant les Etats désignés dans la demande. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de l'OEB : <http://www.european-patent-office.org>

### Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Organisation intergouvernementale basée à Genève (Suisse) et ayant pour fonction de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde en encourageant la coopération entre les pays.

### Priorité

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle stipule qu'une fois la demande pour un titre de propriété industrielle effectuée, le déposant dispose d'un délai de 12 mois pour les brevets, 6 mois pour les marques et les dessins ou modèles industriels pour revendiquer la priorité du dépôt, la date de dépôt de cette demande sera alors considérée comme date de priorité. Ainsi, si durant ce délai, une protection dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Convention de Paris est demandée, la date de dépôt de la première demande est considérée comme faisant « priorité » sur les autres demandes effectuées ultérieurement.

### Propriété intellectuelle

Idées créatives et expressions de l'esprit humain qui ont une valeur commerciale et sont susceptibles de bénéficier d'une protection légale sous forme de droit de propriété. Brevets, marques, dessins et modèles industriels et droits d'auteur sont les principaux droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est répartie en deux catégories : la propriété industrielle qui comprend les inventions (brevets, modèles d'utilité), les marques, les dessins et modèles industriels, et les indications géographiques ; et le droit d'auteur qui comprend les œuvres littéraires et artistiques comme par exemple livres, poèmes, pièces de théâtre, films, œuvres musicales, peintures, dessins, photographies, sculptures et modèles architecturaux. Les droits voisins font référence aux droits afférents aux artistes-interprètes, producteurs de phonogramme dans leur enregistrement, et ceux des stations de radio et de télévision dans leur programmation.

### Rapport de recherche\* (brevet)

Liste de références des documents publiés constituant l'état de l'art que l'examineur de l'office de brevet établit afin de déterminer la nouveauté de l'invention.

### Recherche préliminaire\*

Recherche effectuée dans les bases de données de propriété intellectuelle avant le dépôt de la demande afin de vérifier si aucun brevet, marque ou dessin et modèle industriel n'a déjà été demandé ou délivré pour l'objet en question. La recherche peut révéler des enregistrements entrant en conflit avec la présente demande et montrer l'inutilité d'engager la procédure de demande.

### Revendications

La partie de la demande de brevet qui définit l'objet de la protection demandée, sous forme de caractéristiques techniques. Les revendications définissent l'étendue légale du brevet. En effet, seules les caractéristiques techniques définies par les revendications sont protégées par le brevet, tout ce qui est en dehors ne l'est pas. Elles doivent être claires, concises et se fonder sur la description de l'invention. Une revendication indépendante se caractérise par le fait qu'elle ne se base pas sur une autre revendication de la demande. Une revendication dépendante est une revendication qui se réfère à une autre, énoncée en amont. Elle définit une invention qui réduit l'étendue de la protection par rapport à celle dont elle dépend.

### Savoir-faire

Information généralement confidentielle qui permet la réalisation d'une tâche spécifique ou l'utilisation d'une méthode ou d'un procédé.

### Taxes de maintien en vigueur

Redevances que doit payer régulièrement le propriétaire du titre de propriété industrielle afin de le maintenir en vigueur.

### Topographie de produits semi-conducteurs

Protection spécifique mise en place pour la disposition des éléments composant le produit semi-conducteur.

### Traité de coopération en matière de brevet (PCT)

Traité international administré par l'OMPI conclu à Washington en 1970 et entré en vigueur en 1978. Le PCT instaure un système qui permet via une demande unique dans un des Etats signataires de désigner plus de 100 pays dans lesquels on désire

## ANNEXES

protéger son invention par un brevet. Le déposant mentionne dans sa demande les Etats dans lesquels il veut acquérir un brevet et en fin de procédure, les autorités nationales délivrent le brevet demandé. Le dépôt d'une demande internationale unique a le même effet dans les Etats désignés qu'une demande nationale. Les déposants qui recherchent une protection en Irlande, en Italie et en Grèce par exemple doivent choisir l'option brevet européen lors de la demande PCT. Le site de l'OMPI fournit des informations complémentaires concernant notamment les formulaires de demande, les coûts et les procédures : <http://www.wipo.org>.

### Union Européenne (UE)

La version consolidée du traité instituant la Communauté Européenne se trouve sur le site de l'Union Européenne : [http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/EC\\_consol.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/EC_consol.pdf)

(\* les termes désignés par un astérisque ne sont pas utilisés dans le cadre de ce guide, mais sont couramment utilisés dans le domaine de la propriété industrielle)

### ANNEXE D:

#### IP-MULTIMEDIA TOOLBOX CD-ROM BRÈVE PRÉSENTATION

Le CD-Rom contient d'une part les informations générales sur la propriété intellectuelle et d'autre part des informations spécifiques à chaque pays partenaire du projet. Il inclut également un module interactif permettant d'effectuer une évaluation de vos pratiques en matière de propriété industrielle.

Le CD-Rom est structuré en trois parties :

- 1 Informations générales sur la propriété intellectuelle à destination des organisations, des PME en particulier, mais également pour tout individu. Cette partie fournit de l'information complémentaire au guide des bonnes pratiques.
- 2 Informations sur la propriété intellectuelle spécifique à chaque pays. Cette partie met en évidence les aspects techniques et légaux spécifiques à la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg. En outre, cette partie fournit les coordonnées des professionnels locaux, des institutions et des organisations proposant un soutien en matière de propriété intellectuelle aux particuliers et aux PME.
- 3 Un outil interactif qui permet d'évaluer les pratiques en matière de propriété industrielle au sein des organisations. L'objectif est d'aider à :
  - savoir si les actifs de propriété industrielle sont identifiés en tant que tels et adéquatement protégés,
  - décider si l'enregistrement des titres est approprié,
  - gérer les actifs de propriété industrielle.

L'outil interactif n'a pas pour objectif d'évaluer la propriété industrielle, mais de fournir les pistes nécessaires pour effectuer une telle évaluation.



AVANT-PROPOS	3
INTRODUCTION	4
1. SOYEZ CONSCIENT DE VOTRE CAPITAL INTELLECTUEL	5
2. SACHEZ CE QU'EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	8
<b>ETUDE DE CAS TMG S.A.</b>	12
Une stratégie de propriété intellectuelle adoptée par une PME sceptique	
3. PROTEGEZ VOS ACTIFS IMMATERIELS	14
4. CHOISISSEZ LA MEILLEURE PROTECTION POUR VOS ACTIFS INTELLECTUELS	16
<b>ETUDE DE CAS ENTREPRISE S.</b>	20
Reconnaissance de l'importance de la propriété intellectuelle par un responsable de start-up	
5. OBTENEZ LA PROTECTION	22
6. INTEGREZ LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS VOTRE STRATÉGIE	28
<b>ETUDE DE CAS HELMED SPINE IMPLANTS S.A.</b>	30
Les bénéfices d'une protection brevet dans un marché très concurrentiel	
7. UTILISEZ L'INFORMATION RELATIVE A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	32
8. CREEZ DE LA VALEUR AVEC VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	34
<b>ETUDE DE CAS SPECCHIO PIUMA S.A.S.</b>	36
L'importance de la protection par le brevet et de la veille technologique pour la compétitivité de l'entreprise	
9. DEFENDEZ VOS DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	38
10. CONSULTEZ DES EXPERTS	40
<b>ETUDE DE CAS KLEEREX INTERNATIONAL LTD.</b>	43
L'importance du droit d'auteur et du brevet pour une start-up	
<b>ANNEXES</b>	44









CENTRE DE  
VEILLE  
TECHNOLOGIQUE  
DE L'INFORMATION  
À LA DÉCISION



Centre de Recherche Public  
HENRI TUDOR

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE



Oifig Na bPaitinní  
Patents Office



ENTERPRISE  
IRELAND



Ministero delle Attività Produttive  
D.G.S.P.C.  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



Servizi per l'impresa



OBI



EDAP SIF C.S.A.



Thessaloniki Technology Park



MINISTERIO  
DE CIENCIA  
Y TECNOLOGÍA



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



OPTI  
Observatorio de  
Prospectiva Tecnológica  
Industrial