GUIDES CPCCAF
ZONE OAPI

Guide 4 : Inventer le futur

Initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises



CPCCAF

Dans la même collection "Guides CPCCAF"

Numéro 1 - De l'idée à l'entreprise - Guide de la propriété intellectuelle à l'intention des jeunes entreprises dans les pays de la zone OAPI.
Numéro 2 - Créer une marque - Initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises.
Numéro 3 : La beauté est dans la forme - Initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises.

Cette publication est une libre adaptation[1] du guide produit et mis à disposition sous une licence « Creative Commons[2] » par l'**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)[3] - mis en conformité au système de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) :**

De l'idée à l'entreprise : guide de la propriété intellectuelle à l'intention des jeunes entreprises. Publication de l'OMPI n° 961

Dans la même série parue à **l'OMPI** :

Créer une marque : initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises. Publication OMPI n° 900.1

La beauté est dans la forme : initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 498.1

Inventer le futur : initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l'OMPI n° 917.1

Ce guide intègre les références aux dernières révisions de l'Accord de Bangui qui régit la propriété intellectuelle au sein des dix-sept Etats membres de l'OAPI. Cet Accord sert de loi nationale pour chacun des Etats membres. Il a fait l'objet d'une révision le 24 février 1999 et le 14 décembre 2015. Cette dernière révision avait pour but notamment de le rendre conforme au nouvel environnement juridique mondial et lui permettre de mieux répondre aux préoccupations de développement économique et social des Etats membres de l'OAPI.

---

1 "Le Secrétariat de l'OMPI décline toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original."
2 Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0.
3 L'OMPI est une agence spécialisée du système des Nations Unies.

- Documents et formulaires téléchargeables gratuitement sur le site de l'**Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) :** www.oapi.int/index.php/fr/

- Documents et guides téléchargeables gratuitement sur le site de l'**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :** www.wipo.int/publication.

La CPCCAF (Conférence permanente des Chambres Consulaires et Organismes Intermédiaires Africaines et Francophones) :

La Conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones, la CPCCAF, est un réseau solidaire de coopération économique et institutionnelle au service du secteur privé africain et francophone. Créée en 1973 à Dakar, au Sénégal, la CPCCAF est née de la volonté commune des Présidents Georges Pompidou (France), Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire) et Léopold Sédar Senghor (Sénégal), avec pour objectif fondateur de contribuer au développement du secteur privé africain par une coopération renforcée entre les chambres consulaires et les acteurs économiques des pays francophones. Association de loi 1901, son siège est à Paris. En tant qu'OING accréditée de l'OIF, elle bénéficie du Statut consultatif auprès de la Francophonie.

Aujourd'hui, la CPCCAF compte :

- 17 pays membres de la délégation africaine : Bénin, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie ;

- 4 autres pays francophones : France métropolitaine et outre-mer, Haïti, Canada (Québec), Suisse.

Partenaire régulier de l'OIF (Organisation internationale de la Francophonie) et d'autres acteurs majeurs du développement comme l'AFD (Agence française de développement), ITC (Centre de commerce international), l'Association internationale des régions francophones (AIRF) ou l'Union européenne (Commission européenne), la CPCCAF élabore et met en œuvre des programmes de coopération passant par le renforcement des capacités et des compétences des structures africaines d'accompagnement des entreprises, comme plus

particulièrement les chambres et organisations de son réseau (Compagnonnage consulaire avec AFD ; ARCHIPELAGO avec la Commission européenne).

Depuis sa création, la CPCCAF, par l'intermédiaire des chambres consulaires qui la compose, se veut un promoteur et un acteur de cette approche d'un développement durable qui favorise les activités des entreprises en Afrique pour catalyser l'investissement privé et favoriser localement la création d'emploi et la croissance.

Dans cette perspective, la vocation première de la CPCCAF est de susciter et d'organiser entre les organisations consulaires et organisations intermédiaires représentatives du secteur privé des pays membres, une coopération bilatérale ou multilatérale dans tous les domaines liés au développement du monde entrepreneurial :

- la formation professionnelle et technique ;
- l'appui aux entreprises : conseils, création, reprise et transmission ;
- la promotion des échanges en général et l'internationalisation ;
- l'information économique ;
- la représentation vis-à-vis des instances politiques et bailleurs de fonds ;
- la création et la gestion des équipements publics et parapublics nécessaires à l'activité économique, comme les ports ou parcs d'exposition.

La CPCCAF en chiffres :

- 21 pays couverts par le réseau, dont 17 africains ;
- 60 chambres (et organismes assimilés) ;
- plus de 200 projets développés entre 1986 et 2023;
- + de 8 M€ de projets réalisés.

Site web : **https://cpccaf.org/**

Contact : 11, rue Léon Jouhaux - 75010 - Paris - France

cpccaf@cci-paris-idf.fr

Adaptation © CPCCAF, 2024

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

CPCCAF, Conférence Permanente des Chambres Consulaires et Organisations Intermédiaires Africaines et Francophones.

22 Rue Georges Picquart, 75017 Paris, FRANCE

Original Français
© Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
© OMPI, 2021

Cette publication est une adaptation d'un guide initialement élaboré et mis à disposition sous licence Creative Commons par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Pour voir une copie de cette licence, veuillez visiter **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0**

Avertissement :

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de la CCCAF aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des structures membres de la CPCCAF.

La mention d'entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n'implique pas que la CPCCAF les approuve ou les recommande de préférence à d'autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.

Table des matières

Brevets.....11
Qu'est-ce qu'un brevet ?.....11
Qu'est-ce qu'une invention ?.....12
Pourquoi faire breveter vos inventions ?.....12
Quels sont les autres instruments juridiques disponibles pour protéger les actifs d'une entreprise ?.....17
Si une invention est brevetable, faut-il la faire breveter ?.....23
Que peut-on breveter ?.....24
Qu'est-ce qu'un objet brevetable ?.....26
Comment juge-t-on qu'une invention est nouvelle ?.....27
Quand une invention implique-t-elle une "activité inventive" ?.....28
Qu'entend-on par l'expression "susceptible d'application industrielle" ?.....28
Qu'est-ce que l'exigence de divulgation ?.....28
Quels sont les droits conférés par brevet ?.....29
Qu'est-ce qu'un inventeur et qui détient les droits sur un brevet ?.....29

Comment obtenir un brevet.....31

Par où commencer ?.....32
Comment et où réaliser des recherches sur l'état de la technique ?.....32
Comment déposer une demande de protection par brevet ?.....34
Quel est le coût d'un brevet d'invention ?.....40
Quand déposer une demande de brevet ?.....41
Dans quelle mesure est-il important de préserver la confidentialité d'une invention avant de déposer une demande de brevet ?.....42
Qu'est-ce qu'un "délai de grâce" ?.....42
Quelle est la structure d'une demande de brevet ?.....44
Combien de temps faut-il pour obtenir la protection par brevet ?.....45
Quand commence la protection par brevet ?.....46
Quelle est la durée de la protection par brevet ?.....46
Faut-il recourir à un agent de brevets pour déposer une demande de brevet ?.....47
Est-il possible de demander la protection de plusieurs inventions au moyen d'une demande unique ?.....47

Déposer une demande de brevet à l'étranger.....49

Pourquoi déposer une demande de brevet à l'étranger ?.....50
À quel moment déposer une demande de protection par brevet à l'étranger ?.....50
Où demander la protection d'une invention ?.....50
Comment déposer une demande de protection par brevet à l'étranger ?.....51

Commercialiser une technologie brevetée.....53

Comment une technologie brevetée peut-elle être commercialisée ?.....53
Comment lancer un produit breveté sur le marché ?.....54
Un brevet peut-il être vendu ?.....54
Comment un brevet est-il concédé sous licence ?.....54
Quelle peut être la rémunération escomptée au titre des redevances ?.....56
Quelle est la différence entre une licence exclusive,
une licence non exclusive et une licence unique.....56
Faut-il concéder votre brevet sous licence exclusive ou non exclusive ?.....56
Quel est le moment le plus propice pour concéder une invention sous licence ?.....56
Comment obtenir l'autorisation d'utiliser le brevet d'un concurrent ?.....57

Faire respecter les droits de brevet.....59

Pourquoi faire respecter les droits de brevet ?.....60
Qui est chargé de faire respecter les droits de brevet ?.....60
Que faire si votre brevet est utilisé par des tiers sans votre autorisation ?.....61
Quelles sont les possibilités de règlement extrajudiciaire
d'un litige relatif à une atteinte ?.....63

Annexe : Recheches documentaires.....65
Pour obtenir des informations supplémentaires.....66
Glossaire.....67
Soyons concrets : mythes et malentendus concernant les brevets.....73

INTRODUCTION

La présente publication faite partie d'une suite de publications **« Guides CPCCAF de la propriété intellectuelle Zone OAPI »** ayant pour thème la propriété intellectuelle au service des entreprises. Elle est consacrée aux brevets, dont le rôle est essentiel pour permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti des idées nouvelles dans le domaine technologique.

Pour une entreprise, la gestion des sources de savoirs, notamment les nouvelles idées et les nouveaux concepts, est indispensable pour évoluer, s'adapter et saisir les nouvelles occasions qui s'offrent à elle dans un environnement économique concurrentiel en évolution rapide.

Dans l'économie actuelle du savoir, presque toutes les entreprises tributaires de l'innovation technologique devraient faire des brevets un facteur déterminant de leur stratégie commerciale. Ce guide vise à expliquer en des termes simples et concrets les avantages économiques qu'offre le système des brevets à tout type d'entreprise. S'il est conseillé aux lecteurs de consulter un expert **agréé OAPI** en brevets lorsqu'ils cherchent à protéger, exploiter ou faire respecter un brevet, ils trouveront ici des informations pratiques qui les aideront à comprendre les règles essentielles et à poser les bonnes questions lors de la consultation d'un expert **OAPI**[1] .

Ce guide pratique s'adresse également aux petites et moyennes entreprises (PME) de la zone **OAPI** qui souhaitent intégrer leurs stratégies en matière de technologies et de brevets dans leurs stratégies commerciales et d'exportation globales. Cette publication est une adaptation d'un guide produit et mis à disposition sous une licence « Creative Commons » par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'agence spécialisée des Nations Unies qui traite des questions d'innovation et de propriété intellectuelle.

Ce guide se veut une initiation complète aux brevets. On orientera le lecteur vers le centre de ressources documentaires de l'OAPI : **http://www.oapi.int/index.php/fr/les-ressources** notamment pour les principales procédures d'enregistrement mentionnées dans ce guide. Les autres publications de l'OMPI mentionnées en principal et en complément dans ce guide peuvent être téléchargées à l'adresse : **https://www.wipo.int/publications/en/index.html**. La ressource d'apprentissage en ligne IP PANORAMATM proposée par l'**OMPI** peut être consultée à l'adresse : **https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html**.Toutes ces ressources sont disponibles gratuitement. Toutefois, ni la présente publication ni les ressources qui y sont mentionnées ne visent à se substituer aux conseils d'un professionnel du droit.

[1] Voir Liste des professionnels agréés OAPI et Structures de Liaison Nationales dans les différents pays membres OAPI.

Brevets

Qu'est-ce qu'un brevet ?

Un brevet est un droit exclusif conféré par l'État sur une invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. Il confère à son détenteur le droit légal d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé fondé sur l'invention brevetée. Le brevet fait généralement l'objet d'une publication dans un journal officiel ou une gazette. **L'OAPI** définit, identiquement un brevet, comme un **Titre conféré pour protéger une invention**. Peut constituer un brevet d'invention, une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

Un brevet est un instrument commercial puissant qui permet d'obtenir une exclusivité sur un nouveau produit ou procédé tout en améliorant sa position sur le marché ou en dégageant des sources de revenus grâce à la concession de licences. Un produit complexe (appareil photo, téléphone portable ou voiture) peut incorporer un grand nombre d'inventions différentes protégées par des brevets détenus par différents titulaires.

Un brevet est délivré par l'office national des brevets d'un pays ou par un office régional des brevets pour un groupe de pays. Sa durée de validité est limitée, généralement 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet à condition que la taxe requise de maintien en vigueur ait été acquittée dans les délais. Un brevet est un droit territorial, limité aux frontières géo- graphiques du pays ou de la région concernée.

En échange du droit exclusif conféré par un brevet, le déposant a l'obligation de divulguer l'invention au public en fournissant une description écrite détaillée, exacte et complète de l'invention dans la demande de brevet.

Le pouvoir de l'innovation

Il est important de savoir faire la distinction entre une "invention" et une "innovation". Dans la présente publication, le terme innovation désigne le processus de création d'un produit commercial à partir d'une invention. Ainsi, une invention donne naissance à quelque chose de nouveau tandis qu'une innovation donne à utiliser quelque chose de nouveau. En conséquence, ce sont des critères techniques qui permettent de déterminer le succès d'une invention, tandis que celui d'une innovation est établi par des critères commerciaux. Il y a invention lorsque la solution technique à un problème remplit des critères juridiques bien précis de brevetabilité. Une innovation peut ou non reposer sur des idées brevetables.

Les principales raisons pour lesquelles les entreprises s'intéressent aux innovations technologiques sont notamment les suivantes:

- améliorer les procédés de fabrication afin de réaliser des économies et d'augmenter la productivité ;
- introduire de nouveaux produits qui répondent aux besoins des consommateurs ;
- garder de l'avance sur la concurrence ou conquérir des parts de marché ;
- veiller à ce que la technologie mise au point corresponde aux besoins réels et nouveaux de l'entreprise et de ses clients ;
- éviter la dépendance technologique à l'égard d'autres entreprises.

Dans l'économie actuelle, la gestion de l'innovation nécessite une bonne connaissance du système des brevets pour permettre à l'entreprise d'optimiser sa propre capacité d'innovation et de créativité, d'établir des partenariats rentables avec d'autres titulaires de brevets et d'éviter d'utiliser sans autorisation une technologie appartenant à des tiers.

Pendant longtemps, les entreprises ont géré la mise au point de leurs inventions en interne. Cette méthode d'innovation "fermée" permettait à l'entreprise d'avoir un contrôle absolu sur son processus d'invention et de s'en remettre à ses seules idées pour connaître un succès commercial. À l'inverse, l'innovation "ouverte" reconnaît que la mise au point d'inventions en circuit fermé ne tire aucun parti des experts externes, des autres entreprises innovantes ni du réservoir de connaissances qu'offre la recherche-développement au niveau international. Les petites et moyennes entreprises devraient s'inspirer du concept d'innovation "ouverte" pour élaborer leur stratégie commerciale. Ce concept d'innovation "ouverte" peut être intéressant dès lors que l'accès aux idées dans le cadre d'environnements de confiance, créés par l'appli- cation des principes de gestion des secrets d'affaires permet d'accroître les bénéfices, de réduire le risque et d'accélérer la commercialisation. Qu'est-ce qu'une invention ?

Qu'est-ce qu'une invention ?

L'OAPI définit l'invention comme une solution technique à un problème. En droit des brevets, une invention est généralement définie comme une solution nouvelle et inventive à un problème technique. Elle peut porter sur la création d'un dispositif, d'un produit, d'une méthode ou d'un procédé entièrement nouveau, ou peut seulement consister à améliorer de manière progressive un produit ou un procédé connu. Le simple fait de trouver quelque chose qui existe déjà dans la nature ne constitue généralement pas une invention ; il faut une bonne dose d'ingéniosité, de créativité et d'inventivité humaines.

Si la plupart des inventions résultent d'efforts considérables et d'investissements à long terme dans la recherche-développement (R-D), de nombreuses améliorations techniques simples et peu coûteuses génèrent des revenus et des bénéfices non négligeables pour leurs inventeurs ou les entreprises.

Pourquoi faire breveter vos inventions ?

L'exclusivité conférée par un brevet peut être déterminante pour assurer le succès d'une entreprise dans un contexte économique difficile et changeant.

Les principales raisons pour faire breveter une invention sont les suivantes :

- **empêcher des tiers de déposer des brevets** : l'obtention d'un brevet permet à son titulaire d'empêcher des tiers d'obtenir un brevet pour la même invention où que ce soit dans le monde ;

- **renforcer la position sur le marché** : un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher des tiers d'utiliser l'invention brevetée, ce qui permet de limiter les facteurs d'incertitude, les risques et la concurrence exercée par les bénéficiaires sans contrepartie et les imitateurs. Les droits sur une invention brevetée peuvent rendre plus difficile l'accès au marché pour les nouveaux concurrents. Le titulaire du brevet dis- posera ainsi de plus de temps pour s'implanter solidement sur le marché ;

- **augmenter les bénéfices ou la rentabilité de l'investissement** : si l'entreprise a beaucoup investi dans la recherche-développement, la protection par brevet peut lui permettre de rentrer dans ses frais et d'améliorer la rentabilité de son investissement ;

- **obtenir des revenus supplémentaires grâce à la concession sous licence** : le titulaire d'un brevet peut concéder sous licence ses droits sur l'invention à des tiers en échange d'un versement unique ou de redevances. La vente (ou la cession) d'un brevet implique un transfert de propriété, tandis que la concession sous licence implique seulement une autorisation d'exploiter l'invention sous licence dans des conditions précises ;

- **accéder à une technologie dans le cadre d'un accord de concession réciproque de licences** : si une entreprise a besoin d'accéder à une technologie détenue par des tiers, elle peut utiliser ses propres brevets pour négocier des accords de concession réciproque de licences, en vertu desquels les parties conviennent de s'autoriser mutuellement à utiliser tous les brevets pertinents dans des conditions précises ;

- **accéder à de nouveaux marchés** : la concession de licences de brevet (voire de demandes de brevet en instance) à d'autres entreprises peut permettre d'accéder à de nouveaux marchés qui, sans cela, seraient inaccessibles du fait de l'existence d'obstacles réglementaires. Pour tirer parti des nouveaux marchés internationaux, l'invention doit être également protégée sur le ou les marché(s) étranger(s) considéré(s). Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) prévoit une solution pour obtenir une protection pour une invention dans n'importe quel pays membre du PCT au moyen d'une demande unique ;

- **réduire le risque que des tiers copient illégalement l'invention** : l'obtention d'une protection par brevet implique la publication d'informations concernant l'invention qui montrent aux tiers que l'invention est brevetée. Cela peut réduire les risques d'atteinte ou, à tout le moins, jeter des bases pour empêcher les concurrents de porter atteinte aux droits, et demander réparation pour le préjudice subi ;

- **accroître la possibilité de lever des fonds** : les investisseurs apprécient la certitude que procure la protection par brevet. Les perspectives offertes par les droits de brevet (même si les demandes respecter l'exclusivité conférée par un brevet, il peut être nécessaire de notifier l'existence d'une atteinte, voire d'intenter une action en justice. Être titulaire d'un brevet améliore les chances de gagner un procès contre les copieurs et les imitateurs ;

- **améliorer l'image de l'entreprise** : aux yeux des partenaires commerciaux, des investisseurs et des clients, les porte- feuilles de brevets sont souvent considérés comme l'indication d'un niveau élevé de compétence, de spécialisation et de capacité technologique. Cela pourrait se révéler utile pour trouver des partenaires commerciaux et accroître la visibilité de l'entreprise ainsi que sa valeur sur le marché. De fait, certaines entreprises décrivent leurs brevets dans des encarts publicitaires afin de donner d'elles-mêmes une image novatrice au public. Cette démarche vise même parfois à forcer la capacité d'une entreprise de se procurer les fonds nécessaires pour commercialiser un produit. En effet, dans certains secteurs comme les biotechnologies, il est souvent indispensable de posséder un solide portefeuille de brevets pour attirer les investisseurs ;

- **disposer d'un outil puissant contre les imitateurs et les bénéficiaires sans contrepartie : pour faire efficacement.**

RAPPEL : DEPOT DE BREVET SUR LA ZONE OAPI : définitions, protection proposée, modes de dépôts, constitutions des dossiers, demandes (PCT), délivrance des titres, maintien en vigueur des droits et recours[2] :

Définitions OAPI :

- **Invention :** Une solution technique à un problème.
- **Brevet :** Titre conféré pour protéger une invention. Peut constituer un brevet d'invention, une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
- **Certificat d'addition** : Titre délivré pour protéger les changements, perfectionnements ou additions apportés à un brevet par le breveté ou ses ayants droit pendant toute la durée de vie du brevet. Le certificat d'addition obéit aux mêmes critères de forme et de fond que le brevet.

  N.B. : Le brevet ou le certificat d'addition délivré par l'OAPI confère à son titulaire l'exclusivité de l'exploitation industrielle pendant un temps limité, sur un territoire donné.

DUREE DE PROTECTION ZONE OAPI

1°) Quelle est la durée de protection d'un brevet ?
La durée de protection d'un brevet délivré par l'OAPI est de vingt (20) ans au maximum à compter de la date de dépôt.

2°) Qu'en est-il du certificat d'addition ?
La durée de protection du certificat d'addition prend effet à compter de sa date de dépôt et prend fin à l'expiration de la durée de validité normale du brevet principal auquel il est rattaché.

3°) La nullité du brevet principal entraîne-t-elle celle du certificat d'addition ?
La nullité du brevet principal n'entraîne pas systématiquement celle du certificat d'addition, à condition que les annuités[3] continuent à être payées par le titulaire du certificat.

MODES DE DEPOTS SUR LA ZONE OAPI

1°) Où et comment peuvent s'effectuer les dépôts ?
Une demande de brevet ou de certificat d'addition peut être déposée directement à l'OAPI ou à la Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL)[4] .

Les dépôts directs sont :

- effectués auprès du bureau chargé de l'accueil, à l'OAPI ;

- introduits, les jours fériés et en dehors des heures de travail, dans une boîte expressément prévue à cet effet, à l'OAPI ou ;

- envoyés par courrier adressé à Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.

[2] Voir document complet OAPI sur le dépôt de brevet : https://www.droit-afrique.com/upload/doc/oapi/OAPI-Guide-depot-brevet.pdf
[3] Il s'agit de taxes payables annuellement pour maintenir en vigueur les droits liés à un titre délivré.
[4] Relais national de l'OAPI dans les Ministères chargés de l'Industrie de chaque Etat membre (voir Annexe 1)

N.B. : Tout ceci à la convenance du déposant.

2°) Et si l'on réside hors du territoire OAPI ?

Si l'on réside hors des territoires des Etats membres, on doit effectuer son dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire agréé auprès de l'Organisation (voir liste de mandataires agréés en Annexe 1).

Cependant, les nationaux peuvent aussi, s'ils le veulent, avoir recours aux services d'un mandataire.

CONSTITUTION DU DOSSIER TYPE OAPI

1°) Quels sont les éléments constitutifs d'une demande de brevet ou de certificat d'addition ?
Une demande doit comprendre :

a) une requête (formulaire B101) à retirer à l'OAPI ;
b) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :
- une description détaillée de l'objet de l'invention devant permettre à l'homme du métier de reproduire ledit objet ;
- des revendications ;
- des planches éventuelles de dessins ;
- un abrégé descriptif de l'objet de l'invention
c) le justificatif de paiement des taxes exigibles ;[5]
d) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire.

2°) Et dans le cas d'une revendication de priorité ?

Dans le cas d'une revendication de priorité, le déposant doit joindre à son dossier, au plus tard, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de dépôt à l'OAPI :

- un document de priorité (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais) indiquant le numéro et la date de la priorité revendiquée ainsi que le pays d'origine de cette priorité ;

- un document de cession de priorité (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais) par lequel le titulaire de la priorité antérieure autorise le déposant à se prévaloir de ladite priorité.

Il est à noter que la date de prise d'effet des règlements sont arrêtées comme suit :

MODE DE VERSEMENT / DATE DE PRISE D'EFFET

Mandat lettre Date - > indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat carte - > Date indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat télégraphique - > Date indiquée sur le cachet de la poste à l'arrivée

[5] Aucune demande n'est recevable si les taxes de dépôt et de publication ne sont acquittées (voir ci-après, les taxes)

Chèque bancaire - > Date de réception à l'OAPI
Espèces - > Date de versement à la caisse de l'OAPI
Virement - > Date du crédit sur le compte OAPI
Versement en compte - > Date du reçu du versement

N.B : En cas d'incident de paiement d'un chèque, la date sera celle du règlement de régularisation.

DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) TYPES OAPI

1°) Quelles sont les procédures de dépôt pour les demandes internationales ?
Celles-ci sont déposées auprès de l'office récepteur, la date de dépôt étant celle attribuée par ledit office. Le bureau international (OMPI) tient lieu actuellement d'office récepteur pour l'OAPI.

2°) Qu'en est-il des demandes n'ayant fait l'objet que d'une recherche internationale ?

Les demandes n'ayant fait l'objet que d'une recherche internationale (article 22 Chapitre I du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de vingt (20) mois à compter de la date de la priorité revendiquée. Cependant, celles ayant fait l'objet d'un examen préliminaire international.
(Article 39 Chapitre II du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de trente (30) mois à compter de la date de la priorité revendiquée.

DELIVRANCE DES TITRES PAR l'OAPI

1°) A quel moment s'effectue la délivrance du brevet ou du certificat d'addition ?
Le brevet ou le certificat d'addition est délivré dès que toutes les exigences de procédure sont respectées et toutes les taxes exigibles acquittées. Toutefois, sur requête du déposant, l'Organisation peut procéder à l'ajournement de la délivrance pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de dépôt.

2°) Le droit d'ajournement est-il automatique pour toute demande ? Non…ceux qui ont bénéficié de délais dans le cadre de la Convention de Paris ou d'autres conventions internationales auxquelles les Etats membres de l'OAPI sont parties, ne sauraient bénéficier du droit à l'ajournement.

MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS PAR l'OAPI

1°) Sous quelles conditions se fait le maintien en vigueur d'un titre délivré ?
Les droits rattachés à une demande de brevet ou à un brevet sont maintenus en vigueur moyennant paiement des annuités, au plus tard à la date anniversaire du dépôt.

Une annuité est encore recevable dans un délai de six (6) mois à compter de sa date d'échéance, moyennant paiement d'une pénalité de retard. Au-delà de ce délai de grâce de six (6) mois, le brevet est déchu.

2°) Un brevet déchu tombe-t-il ipso facto dans le domaine public ? Oui. Toutefois, le breveté ou ses ayants droit peuvent obtenir le rétablissement des droits selon une procédure de restauration auprès de l'Organisation[6] .

3°) Qu'en est-il pour les demandes internationales ? Pour les demandes internationales, la date d'échéance de l'annuité sera la date anniversaire du dépôt international. Ainsi, toute annuité due à la date d'entrée en phase OAPI, devra être acquittée à cette date.

RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Toute décision de rejet d'une demande de brevet ou de certificat d'addition est susceptible d'un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours. La décision de ladite Commission est sans appel.

Quels sont les autres instruments juridiques disponibles pour protéger les actifs d'une entreprise ?

Le présent guide est consacré aux brevets. Toutefois, en fonction des biens et services offerts par l'entreprise, d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent permettre de protéger des caractéristiques innovantes ; il s'agit notamment des droits ci-après :

- **modèles d'utilité** (aussi dénommés "brevets à court terme", "petits brevets" ou "brevets d'innovation"): dans de nombreux pays, certains types d'inventions mineures ou certaines adaptations mineures de produits existants peuvent être protégés en tant que modèles d'utilité ;

Pour l'OAPI, le modèle d'utilité ou petit brevet est un titre conféré pour protéger une invention[7] . Peut constituer un modèle d'utilité, les instruments de travail ou les parties de ces instruments ou objets pour autant qu'ils soient utiles au travail ou à l'usage auquel ils sont destinés, grâce à une configuration nouvelle, à un arrangement ou à un dispositif nouveau et qu'ils soient susceptibles d'application industrielle. Le modèle d'utilité confère à son titulaire l'exclusivité de l'exploitation industrielle pendant un temps limité, sur un territoire donné. La durée de protection du modèle d'utilité délivré par l'OAPI est de huit (08) ans au maximum à compter de la date de dépôt.

Une demande de certificat d'enregistrement de modèle d'utilité peut être déposée directement à l'OAPI ou à la Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL)[8] .

[6] Pour les modalités de restauration, adressez-vous à la SNL de votre pays, à votre mandataire ou directement à l'OAPI, selon les cas.
[7] Voir le guide du déposant « Modèle d'utilité » OAPI : https://liziba.cg/wp-content/uploads/2021/04/OAPI-Guide-depot-modele-utilite-1.pdf
[8] Voir Annexe 1 la liste des SNL.

Les dépôts directs sont :

- effectués auprès du bureau chargé de l'accueil, à l'OAPI ;

- introduits, les jours fériés et en dehors des heures de travail, dans une boîte expressément prévue à cet effet, à l'OAPI ou ;

- envoyés par courrier adressé à Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.

Et si l'on réside hors du territoire OAPI ? Si l'on réside hors des territoires des Etats membres, on doit effectuer son dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire agréé auprès de l'Organisation (voir liste de mandataires agréés en annexe). Cependant, les nationaux peuvent aussi, s'ils le veulent, avoir recours aux services d'un mandataire.

Quels sont les éléments constitutifs d'une demande de certificat d'enregistrement de modèle d'utilité ?

Une demande doit comprendre :

a) une requête (formulaire MU201) à retirer à l'OAPI ;

b) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :
- une description détaillée de l'objet de l'invention devant permettre à l'homme du métier de reproduire ledit objet ;
- des revendications ;
- des planches éventuelles de dessins ;
- un abrégé descriptif de l'objet de l'invention.

c) le justificatif de paiement des taxes exigibles (aucune demande n'est recevable si les taxes de dépôt et de publication ne sont acquittées et en cas d'incident de paiement d'un chèque, la date sera celle du règlement de régularisation) ;

d) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire ;

e) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire ;

f) Dans le cas d'une revendication de priorité, le déposant doit joindre à son dossier, au plus tard, dans un délai de six(6) mois à compter de la date de dépôt à l'OAPI :

- un document de priorité (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais) indiquant le numéro et la date de la priorité revendiquée ainsi que le pays d'origine de cette priorité ;

- un document de cession de priorité (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais) par lequel le titulaire de la priorité antérieure permet au déposant de se prévaloir de ladite priorité.

Transformation d'une demande de brevet en une demande de brevet d'utilité :

Quiconque a déposé une demande de brevet d'invention peut la transformer en une demande de modèle d'utilité avant un délai de 30 jours à compter de la signification par l'Organisation du rejet de la demande de brevet ou 4 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant être considéré.

Cas des demandes internationales (PCT)

Les demandes internationales sont déposées auprès de l'office récepteur, la date de dépôt étant celle attribuée par ledit office. Le bureau international (OMPI) tient lieu actuellement d'office récepteur pour l'OAPI. Les demandes n'ayant fait l'objet que d'une recherche internationale (Chapitre I du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de vingt (20) mois à compter de la date de la priorité revendiquée. Les demandes ayant fait l'objet d'un examen préliminaire international (Chapitre II du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de trente (30) mois à compter de la date de la priorité revendiquée.

Délivrance

Lorsque toutes les exigences de procédure sont respectées et toutes les taxes exigibles acquittées, le modèle d'utilité est délivré. Toutefois, sur requête du déposant, l'Organisation peut procéder à l'ajournement de la délivrance pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de dépôt. Cependant, ceux qui ont bénéficié de délais dans le cadre de la Convention de Paris ou d'autres conventions internationales auxquelles les Etats membres de l'OAPI sont parties, ne sauraient bénéficier du droit à l'ajournement.

Maintien en vigueur des droits

Les droits rattachés à une demande de modèle d'utilité ou à d'un modèle d'utilité sont réputés en vigueur pour une période de cinq ans à compter de la date de dépôt. La validité du titre peut être étendue à huit (08) ans, moyennant introduction d'un demande en prolongation au plus tôt six (6) mois et au plus tard un (01) mois avant la date d'expiration de la période suscitée de cinq (5) ans. Dans le cas où cette prolongation n'a pas été demandée dans le délai imparti, la demande peut être encore reçue 6 mois après cette date **«** butoir **»** moyennant paiement d'une taxe de retard. Au-delà de ce délai de grâce de 6 mois, le modèle d'utilité est déchu. Toutefois, le titulaire ou ses ayants droit peuvent obtenir le rétablissement des droits selon une procédure de restauration auprès de l'Organisation. Pour les modalités de restauration, adressez-vous à la SNL, à votre mandataire ou directement à l'OAPI, selon les cas. Pour les demandes internationales, la date d'échéance de la prolongation sera à un mois de la 5ème année anniversaire de la date du dépôt international.

Recours

Toute décision de rejet d'une demande de modèle d'utilité est susceptible d'un recours auprès de la Commission Supérieure des Recours. La décision de ladite commission est sans appel.

- **secrets d'affaires :** toutes sortes d'informations commerciales confidentielles, notamment des dessins ou modèles, des machines et des procédés secrets, peuvent bénéficier d'une protection au titre du secret d'affaires pour autant que ces informations ne soient pas généralement connues, que leur valeur commerciale résulte de leur caractère secret et que des mesures raisonnables aient été prises pour les garder secrètes (par exemple, en restreignant l'accès à ces informations selon le principe du "besoin d'en connaître" et en concluant des accords de confidentialité ou de non-divulgation);
- **dessins et modèles industriels :** l'exclusivité sur les caractéristiques ornementales ou esthétiques d'un produit peut être protégée par la législation sur les dessins et modèles industriels, sous la forme de "brevets de dessin ou modèle". **On consultera le guide 3 CPCCAF-OAPI sur les dessins et modèles qui présente l'ensemble des éléments utiles pour la zone OAPI** ;
- **marques :** la protection des marques confère une exclusivité sur des mots, des marques et des couleurs servant à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. **On consultera le guide 2 CPCCAF-OAPI consacré à la création et au dépôt de marques pour les PME sur la zone OAPI** ;
- **droit d'auteur et droits connexes :** la forme d'expression des œuvres littéraires, artistiques et techniques originales (comme les logiciels) peut être protégée par le droit d'auteur et les droits connexes ; **on consultera le guide 1 CPCCAF-OAPI qui aborde la question du droit d'auteur dans la zone OAPI** ;
- **obtentions végétales :** dans de nombreux pays, l'obtenteur d'une nouvelle variété végétale peut obtenir une protection sous la forme de "droits d'obtenteur" ;

- **schéma de configuration** (ou topographie) **de circuits intégrés** : il est possible d'obtenir une protection contre la copie pour un schéma de configuration original (ou topographie) d'un circuit intégré. La protection des schémas de configuration de circuits intégrés fait l'objet de l'annexe IX de l'Accord de Bangui mais cette annexe n'est pas encore mise en œuvre à l'OAPI.

Pour l'OAPI, l'annexe X de l'Accord de Bangui consacre la protection des nouvelles variétés végétales; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Selon cette annexe, l'obtention d'une nouvelle variété végétale donne droit à l'obtenteur à un nouveau document de protection appelé «certificat d'obtention végétale». Le certificat d'obtention végétale est obtenu par inscription et est accordé pour une seule variété.

Qui peut procéder à l'enregistrement ?

- L'État ou les pouvoirs publics d'un pays pratiquant la réciprocité.
- Tout individu qui est citoyen d'un État membre de l'OAPI ou qui réside sur le territoire de l'OAPI ou dans un autre pays membre de l'UPOV[9].
- Toute société ou personne morale qui exerce son activité ou a son siège social dans un ou plusieurs autres pays membres lorsque l'État ou l'administration, la personne physique, la société ou la personne morale, selon le cas, est obtenteur/obtentrice de la nouvelle variété concernée.

[9] Voir pour l'UPOV : https://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_437.pdf

- Dans la plupart des cas, les demandes étrangères sont déposées sur la base de la citoyenneté d'un pays membre de l'UPOV du demandeur ou de sa résidence permanente dans l'un de ces pays.
- Un mandataire qui est résident dans un des pays membres de l'OAPI doit déposer un pouvoir sous seing privé à l'appui d'une demande de droit d'obtenteur.

Quelles sont les exigences en matière d'enregistrement ?

Une demande d'enregistrement doit comprendre les documents suivants :

a) une demande établie sur les formulaires prescrits, portant :

o le nom et les autres informations prescrites concernant le demandeur, ou l'agent, le cas échéant;

o L'identification du taxon botanique (nom latin et nom commun);

o la dénomination proposée pour la variété ou une désignation provisoire et

b) une description technique succincte de la variété;
c) un justificatif du paiement des taxes requises;
d) le document de priorité, le cas échéant;
e) une procuration si le demandeur n'est pas un État membre de l'OAPI;
f) un acte de cession si le demandeur n'est pas l'obtenteur;
g) un questionnaire technique dûment renseigné et
h) une photographie en couleur montrant les caractéristiques essentielles de la variété

Qu'est-ce qui peut être enregistré ?

Peuvent être protégés tous les taxons botaniques qui ont été améliorés par intervention humaine. Pour bénéficier de la protection prévue à l'annexe X, une variété doit être: Nouvelle, distincte, uniforme, stable et dotée d'une dénomination.

Qu'est-ce qui ne peut pas être enregistré ?

Les objets suivants ne peuvent pas être enregistrés en tant que droits d'obtenteur:

- les espèces sauvages et les espèces qui n'ont été ni plantées ni améliorées par intervention humaine.
- toute variété qui n'est pas nouvelle, distinctive, uniforme et stable.

Où déposer une demande de certificat d'obtention végétale ?

Une demande d'enregistrement de certificat d'obtention végétale doit être soumise à l'OAPI ou au SNL de tout État membre.

La demande reçue par le SNL est transmise à l'OAPI dans un délai réglementaire.

Combien coûte l'enregistrement ?

Les informations sur les taxes sont accessibles à l'adresse suivante: **http://oapi.int/index.php/fr/ressources/reglements/item/382-taxes-applicables-en-matiere-d-obtentions-vegetales.**

Quel examen est effectué ?

L'Organisation examine la demande sur la forme et sur le fond afin de vérifier si :

- la date de dépôt peut être attribuée.
- les documents contenus dans la demande sont complets et répondent aux exigences.
- la demande n'est pas exclue des taxons botaniques éligibles.
- la variété candidate est nouvelle.
- la dénomination de la variété est conforme.

Un examen technique effectué par une institution autorisée et agréée par l'OAPI est réalisé pour vérifier que la variété candidate est distincte, homogène et stable (DHS).

Quelle est la procédure pour l'enregistrement de la dénomination ?

La dénomination proposée pour la variété candidate est déposée avec la demande. Moyennant le paiement d'une taxe spéciale et la proposition d'une dénomination provisoire dans la demande, le demandeur peut différer la procédure d'enregistrement de la dénomination. La proposition de dénomination est publiée par l'organisation au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), ce qui ouvre la voie à une période d'opposition pour les tiers.

Quel est le délai d'enregistrement ?

À moins que des objections de fond ne soient soulevées dans une demande ou qu'il y ait des retards inhabituels, il faut entre 12 et 15 mois pour compléter l'enregistrement d'une demande de droit d'obtenteur pour la variété déjà soumise à l'examen DHS et trois ans au moins pour les demandes de certificat d'obtention végétale (COV) dont la variété candidate doit être soumise à l'examen DHS. Ces délais comprennent une période d'opposition de trois mois.

Quelle est la durée de la protection ?

La durée de l'enregistrement d'un droit d'obtenteur à l'OAPI et dans ses États membres est de vingt-cinq (25) ans à compter de sa date de délivrance, sous réserve du paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur.

Quand les taxes de renouvellement sont-elles dues ?

Il n'y a pas de taxes de renouvellement à payer pour les droits d'obtenteur au cours de la procédure d'enregistrement. Toutefois, la première taxe annuelle est due au premier anniversaire de la date de délivrance du certificat d'obtention végétale.

Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle après la date d'échéance, moyennant le paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.

Après le délai de grâce de six mois, le titulaire du certificat d'obtention végétale est déchu de ses droits. Il peut toutefois présenter une demande de restauration de ses droits moyennant le paiement de la taxe annuelle requise et d'une taxe de restauration dans un délai de vingt-quatre **(24) mois à compter de la date d'échéance du renouvellement**.

Fondement réglementaire

http://oapi.int/index.php/fr/ressources/accord-de-bangui

Si une invention est brevetable, faut-il la faire breveter ?

Pas toujours. Le simple fait qu'une idée technologique soit brevetable ne signifie pas qu'elle connaîtra un succès commercial. De fait, la grande majorité des inventions brevetées ne sont pas commercialisées et, bien souvent, un produit ou une innovation technologique peut être protégé plus efficacement par d'autres moyens. Il est donc essentiel de procéder à une analyse coût/avantages rigoureuse, en étudiant notamment les variantes possibles, avant de déposer une demande de brevet. Un brevet peut être cher et difficile à obtenir, à maintenir en vigueur et à faire respecter. La décision devrait être prise avant tout en fonction de la probabilité d'obtenir une protection utile de l'invention sur le plan commercial. Les questions à se poser pour décider s'il faut ou non déposer une demande de brevet sont notamment les suivantes:

- Existe-t-il un marché pour l'invention ?
- Quelles sont les variantes possibles et comment se situent-elles par rapport à l'invention ?
- L'invention est-elle utile pour améliorer un produit existant ou mettre au point un nouveau produit? Dans le second cas, comment s'inscrit-elle dans la stratégie commerciale de l'entreprise?
- Existe-t-il des preneurs de licence ou des investisseurs potentiels disposés à contribuer à la commercialisation de l'invention ?
- Jusqu'à quel point l'invention sera-t-elle utile à l'entreprise et à ses concurrents ?
- Est-il facile de "recréer" l'invention à partir d'un produit commercialisé ou de "concevoir quelque chose à partir de" l'invention ?
- Quelle est la probabilité que d'autres, en particulier des concurrents, inventent et fassent breveter ce qui a été inventé ?
- Les bénéfices escomptés résultant d'une position exclusive sur le marché justifient-ils les coûts d'obtention d'un brevet ;
- Quelle peut être l'étendue de la protection par brevet et celle-ci fourni- ra-t-elle une protection utile sur le plan commercial ?
- Sera-t-il facile de déceler les atteintes portées au brevet (il est, par exemple, plus facile de porter atteinte secrète- ment à un brevet de procédé) et êtes- vous prêt à consacrer du temps et des ressources financières pour faire respecter vos brevets ?

Brevets par opposition à secret et à divulgation

Si l'invention a de grandes chances de remplir les conditions de brevetabilité, l'entreprise sera confrontée à un choix : garder l'invention comme un secret d'affaires, la breveter ou faire en sorte que personne d'autre ne puisse la breveter en la divulguant (pratique couramment dénommée "publication défensive"), ce qui garantit sa place dans le "domaine public".

En fonction du système juridique du pays concerné, les secrets d'affaires peuvent être protégés au titre de la législation contre la concurrence déloyale, par les dispositions particulières d'une ou plusieurs lois, par la jurisprudence relative à la protection des informations confidentielles, par des dispositions contractuelles figurant dans des accords conclus avec des salariés, des consultants, des clients et des partenaires commerciaux, ou par une combinaison des éléments ci-dessus.

→ **La protection du secret des affaires au sein de l'OAPI** : l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui définit les actes déloyaux portant sur une information confidentielle. Les conditions et l'étendue de la protection des secrets d'affaires peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre de l'espace OAPI, selon les mécanismes légaux et la jurisprudence, et que les tribunaux peuvent imposer l'accomplissement de démarches très nombreuses et, le cas échéant, coûteuses, pour l'octroi de la protection.

La protection du secret d'affaires présente plusieurs avantages potentiels :

- elle n'entraîne pas de frais d'enregistrement;
- elle ne nécessite pas la divulgation d'informations ou l'enregistrement auprès d'un office national, et l'invention n'est pas publiée;
- elle n'est pas limitée dans le temps;
- elle a un effet immédiat.

Elle présente toutefois aussi des inconvénients potentiels importants :

- la législation sur les secrets d'affaires n'interdit pas l'invention ou la découverte indépendante mais seulement l'acquisition, l'utilisation ou la divulgation illicite de l'information confidentielle;
- si un secret est divulgué publiquement, quiconque réussit à avoir accès à ce secret pourra librement l'utiliser;
- si le secret est intégré dans un produit novateur, des tiers peuvent éventuelle- ment le "recréer" par ingénierie inverse, découvrir le secret et l'utiliser sans autorisation;
- il peut être difficile de faire respecter un secret d'affaires, en fonction de la législation applicable;
- un secret d'affaires peut être breveté par des tiers, qui peuvent ensuite tenter de vous empêcher de l'utiliser.

Si les brevets et les secrets d'affaires peuvent être considérés comme des moyens alternatifs de protéger des inventions, ils sont souvent complémentaires. La raison en est que les déposants de demandes de brevet gardent généralement les inventions secrètes jusqu'à ce que la demande de brevet soit publiée par l'office des brevets. En outre, un grand nombre de connaissances spécialisées extrêmement utiles sur la façon d'exploiter une invention brevetée avec succès sont souvent protégées en tant que secrets d'affaires.

Que peut-on breveter ?

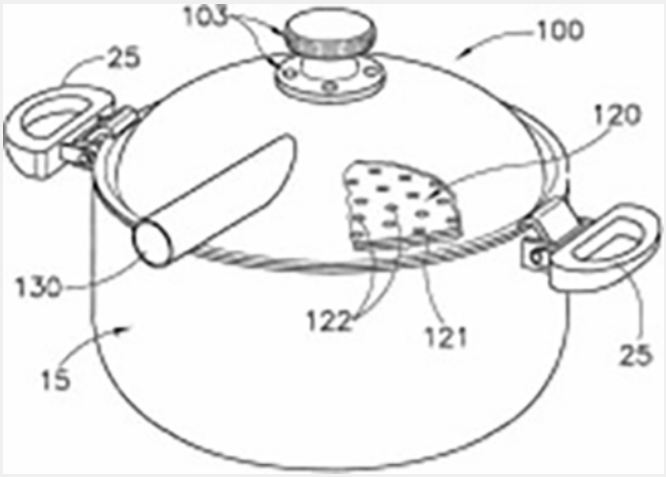
Pour pouvoir bénéficier d'une protection par brevet, l'invention revendiquée doit:

- être un objet brevetable ;
- être nouvelle (condition de nouveauté) ;
- impliquer une activité inventive (condition de non-évidence);
- être susceptible d'application industrielle (condition d'utilité);
- être divulguée de manière claire et complète dans la demande de brevet (condition de divulgation).

Le meilleur moyen de comprendre ces conditions est d'étudier ce qui a été breveté par des tiers dans le domaine technique concerné.

À cet effet, les bases de données **OAPI** sur les brevets peuvent être consultées : **http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/556-recherche-en-ligne**

Exemple illustratif d'une demande internationale :
Demande internationale n° PCT/ IT2003/000428. Ustensile de préparation d'aliments ou de boissons en général au moyen de liquides chauffés.



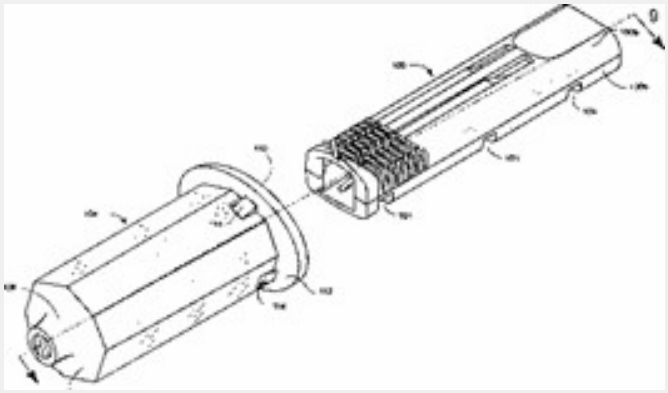
Dans le cas des brevets pour modèles d'utilité[10] on rappelle que ces derniers présentent notamment les caractéristiques ci-après :

- les conditions d'octroi de modèles d'utilité sont moins rigoureuses car la condition "d'activité inventive" peut être moins stricte ou, tout simplement, ne pas exister ;
- les procédures d'octroi de modèles d'utilité sont généralement plus rapides et plus simples ;
- les taxes d'acquisition et de maintien en vigueur sont généralement inférieures ;
- la durée maximale des modèles d'utilité est habituellement plus courte ;
- les modèles d'utilité peuvent, dans certains pays, être limités à certains domaines de la technologie et n'être disponibles que pour des produits et pas pour des procédés ;
- généralement, une demande de modèle d'utilité ou un modèle d'utilité octroyé peut être transformé en une demande de brevet classique.

[10] Voir page 10, les modèles d'utilité par l'OAPI.

Exemple de brevet pour un modèle d'utilité :

La demande internationale n° PCT/ AU1999/000598 correspond à une gaine dans laquelle l'aiguille de prélèvement se rétracte dès son retrait du donneur. Déposée par la start-up australienne ITL Corporation sous la forme d'une demande de modèle d'utilité en 1994, elle a ensuite été convertie en brevet standard. Le produit, commercialisé sous la marque Donorcare®, a rencontré un grand succès sur les marchés étrangers et a été de nombreuses fois primé.



Qu'est-ce qu'un objet brevetable ?

Dans la plupart des législations nationales ou régionales en matière de brevets, un objet brevetable est défini par la négative, c'est-à-dire en fournissant une liste de ce qui ne peut pas être breveté. Bien qu'il existe des différences considérables entre les pays, on trouvera ci-dessous des exemples de certains domaines qui sont exclus de la protection par brevet dans de nombreux pays:

- les abstractions et théories scientifiques;
- les créations esthétiques;
- les plans, principes et méthodes destinés à l'exercice d'activités intellectuelles;
- les substances telles qu'elles existent à l'état naturel dans le monde;
- les inventions dont l'exploitation est susceptible d'affecter l'ordre public, la morale ou la santé publique ;
- le diagnostic, les méthodes de traitement thérapeutiques et chirurgicales du corps humain ou animal ;
- les plantes et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques ;
- les programmes informatiques.

Pour l'OAPI, la liste d'exclusion est retenue avec une véritable opposition sur :

- les inventions dont l'exploitation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

- les méthodes de traitement du corps humain ou animal par chirurgie ou thérapie;

- les inventions ayant pour objet des variétés végétales, des espèces animales.

La protection des logiciels

Dans certains pays, les algorithmes mathématiques qui sont à la base de l'amélioration de la fonctionnalité d'un programme informatique peuvent être protégés par des brevets, alors que dans d'autres pays, ils sont expressément exclus comme étant un objet non brevetable.

Dans quelques-uns de ces pays, les inventions relatives aux logiciels peuvent encore être brevetables à condition que le logiciel soit considéré comme apportant une contribution technique à l'état de la technique. Pour de plus amples renseignements sur la brevetabilité d'un logiciel dans un pays donné, veuillez prendre contact avec la **Structure Nationale de Liaison OAPI** de votre pays[11] .

Dans la plupart des pays, le code objet et le code source des programmes informatiques peuvent être protégés par le droit d'auteur. La protection par le droit d'auteur n'est pas subordonnée à l'enregistrement, mais un enregistrement facultatif est possible et souhaitable dans certains pays. La protection par le droit d'auteur a une portée plus limitée que la protection par brevet car elle ne s'applique qu'à l'expression d'une idée et non à l'idée elle-même. De nombreuses entreprises protègent le code objet des programmes informatiques par le droit d'auteur tandis que le code source est protégé en tant que secret d'affaires. Dans l'espace OAPI, le droit d'auteur est acquis automatiquement sans enregistrement formel obligatoire auprès de l'OAPI. Dans les Etats membres de l'OAPI, il est utile d'indiquer une mention de réserve du droit d'auteur pour indiquer le statut du droit d'auteur sur l'œuvre. C'est pourquoi, il est fortement conseillé de faire apparaître une telle mention sur l'œuvre ou en rapport avec celle-ci, car cela rappelle aux autres que l'œuvre est protégée et révèle l'identité du titulaire du droit d'auteur. Cette identification facilite la tâche de tous ceux qui souhaiteraient obtenir votre autorisation préalable d'utiliser l'œuvre. L'indication d'une mention de réserve du droit d'auteur constitue une mesure de précaution très efficace et peu coûteuse. Elle n'entraîne aucune dépense supplémentaire importante et peut générer des économies en dissuadant les tiers de copier votre œuvre et en facilitant l'obtention d'une autorisation préalable grâce à une identification plus facile du titulaire du droit d'auteur.

Certains Etats membres de l'OAPI utilisent comme mention de réserve du droit d'auteur sur les œuvres déclarées: un sticker dont le format diffère d'un Etat à un autre.

Comment juge-t-on qu'une invention est nouvelle ?

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique. En règle générale, l'état de la technique désigne toutes les connaissances techniques pertinentes à la disposition du public, où que ce soit dans le monde, avant la première date de dépôt de la demande de brevet en question. Il comprend notamment les brevets, les demandes de brevet et la littérature non-brevet de toutes sortes.
La définition de l'état de la technique peut varier selon les pays. Dans de nombreux pays, toute information divulguée ou publique, où que ce soit dans le monde, sous forme écrite, par une communication orale, une présentation ou par la mise à disposition du public constitue l'état de la tech- nique. Ainsi, par exemple, la publication d'une invention dans une revue scientifique, sa présentation lors d'une conférence, son utilisation dans le commerce ou sa présentation dans le catalogue d'une entreprise constitueraient des actes qui pourraient détruire le critère nouveau de l'invention et la rendre non brevetable. Par conséquent, il est important de traiter, dès le départ, les inventions comme des secrets d'affaires et d'empêcher leur divulgation accidentelle avant le dépôt d'une demande de brevet. La consultation d'un agent de brevets est utile pour bien comprendre ce que recouvre l'état de la technique. L'état de la technique inclut souvent "un état de la technique se- cret", comme des demandes de brevet non publiées en instance, à condition qu'elles soient publiées ultérieurement.

[11] Voir liste en Annexe 1 la liste des Structures Nationales de Liaison OAPI.

Quand une invention implique-t-elle une “activité inventive” ?

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (ou comme ayant un caractère non évident) quand, compte tenu de l'état de la technique, l'invention n'aurait pas été évidente pour une personne du métier dans le domaine technique considéré. La condition de non-évidence vise à faire en sorte que les brevets soient délivrés seulement pour des réalisations impliquant véritablement une activité créative et inventive et non pour des améliorations qu'une personne possédant des compétences normales peut aisément déduire de l'état de la technique existant.

Parmi les exemples de ce qui ne peut pas être qualifié d'invention, comme cela a été établi par la jurisprudence de certains pays, figurent notamment : un simple changement de format, la transformation d'un produit en produit portatif, l'inversion des pièces, le changement de matériaux ou le simple remplacement par une pièce ou une fonction équivalente.

Qu'entend-on par l'expression “susceptible d'application industrielle” ?

Pour être brevetable, une invention doit être susceptible d'être utilisée dans un but industriel ou commercial. Une invention ne peut pas être un simple phénomène théorique; elle doit être utile et offrir certains avantages pratiques. Le terme “industriel” s'entend, dans le cas présent, au sens le plus large comme étant quelque chose de distinct d'une activité purement intellectuelle ou artistique et englobe, par exemple, l'agriculture.

Qu'est-ce que l'exigence de divulgation ?

Conformément à la législation de la plupart des pays, une demande de brevet doit divulguer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour pouvoir être exécutée par une personne du métier possédant des compétences dans le domaine technique considéré.

Dans certains pays, le droit des brevets impose à l'inventeur de divulguer la “meilleure manière” d'exécuter l'invention. Pour les brevets impliquant des micro-organismes, de nombreux pays exigent que le micro-organisme soit déposé auprès d'une institution de dépôt reconnue.

Les brevets dans les sciences de la vie

Ces dernières années, une augmentation importante du nombre des brevets a été enregistrée dans les sciences de la vie, en particulier en biotechnologie. Chaque pays détermine ce qui peut être breveté dans ce domaine.

Presque tous les pays autorisent la délivrance de brevets sur des inventions impliquant des micro-organismes et exigent le dépôt d'un échantillon de l'organisme auprès d'une institution de dépôt reconnue lorsque le micro-organisme n'est pas encore accessible au public et ne peut pas être décrit correctement sans cela. De nombreux pays excluent les végétaux et les animaux de la brevetabilité mais autorisent la protection par brevet de matériels biologiques qui ont été purifiés et isolés de leur environnement naturel ou produits selon un procédé technique. D'autres types d'invention peuvent être exclus, comme les procédés de clonage humain ou de modification de l'identité génétique des êtres humains.

Pour l'OAPI et au regard des sciences de la vie en général, les inventions non brevetables, comme précisé ci-dessus, sont celles dont l'exploitation finale est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; les méthodes de traitement du corps humain ou animal par chirurgie ou thérapie; les inventions ayant pour objet des variétés végétales, des espèces animales. **En revanche**, peuvent être protégés tous les **taxons botaniques** qui **ont été améliorés par intervention humaine**. Pour bénéficier de la protection, une variété doit être ainsi : nouvelle, distincte, uniforme, stable et dotée d'une dénomination. Un professionnel agréé par l'OAPI apportera des précisions selon vos besoins[12] .

[12]Voir la liste en Annexe 1.

Selon le pays, les obtentions végétales sont protégées par le système des brevets ou par un système particulier de protection des obtentions végétales (voir l'adresse www.upov.int pour de plus amples informations) ou par une combinaison des deux.

Quels sont les droits conférés par brevet ?

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher des tiers d'utiliser l'invention dans un but commercial. Il lui confère notamment le droit d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé fondé sur l'invention brevetée sans son autorisation.

Il importe de faire observer qu'un brevet ne confère pas à son titulaire le "pouvoir de librement utiliser" ou le droit d'exploiter la technologie visée par le brevet, mais seulement le droit d'empêcher des tiers de le faire.

Si cette distinction semble subtile, elle est néanmoins fondamentale pour comprendre le système des brevets et les corrélations qui peuvent exister entre des brevets multiples. En effet, les brevets détenus par des tiers peuvent empiéter sur un brevet, l'inclure ou le compléter. Le titulaire du brevet peut donc avoir besoin d'obtenir une licence pour utiliser les inventions de tiers afin de commercialiser sa propre invention brevetée.

Par ailleurs, avant que certaines inventions (comme les médicaments) puissent être commercialisées, d'autres autorisations peuvent être nécessaires (par exemple, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'organisme de réglementation compétent).

Qu'est-ce qu'un inventeur et qui détient les droits sur un brevet ?

La personne qui a conçu l'invention est l'inventeur, tandis que la personne (ou l'entreprise) qui dépose la demande de brevet est le déposant, le titulaire ou le détenteur du brevet. Même si dans certains cas, l'inventeur peut également être le déposant, les deux sont souvent des entités différentes ; le déposant est souvent l'entreprise ou l'institut de recherche qui emploie l'inventeur.

- **Inventions de salariés** : dans de nombreux pays, les inventions mises au point en cours d'emploi sont automatiquement attribuées à l'employeur. Dans certains pays, cela n'est le cas que si cette clause figure dans le contrat de travail. Dans certains cas (par exemple, en l'absence de contrat de travail), l'inventeur peut conserver le droit d'exploiter l'invention, mais il est donné à l'employeur un droit non exclusif d'utiliser l'invention à des fins internes ("shop rights"). Il importe de savoir quelle est la législation particulière dans un pays donné et de s'assurer que les contrats de travail traitent des questions relatives à la propriété des inventions de salariés pour éviter tout conflit futur.

Pour l'OAPI, lorsque l'invention est faite par des salariés en exécution soit d'un contrat de travail comportant une tâche inventive compatible avec leurs fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui leur sont confiées, le droit appartient à l'employeur.

- **Travailleurs indépendants** : dans la plupart des pays, tout travailleur indépendant recruté par une société pour mettre au point un nouveau produit ou procédé détient tous les droits sur l'invention sauf convention écrite contraire. Cela signifie qu'à moins que le travailleur indépendant n'ait conclu un accord écrit avec l'entreprise, par lequel il cède l'invention à ladite entreprise, celle-ci n'aura aucun droit de propriété sur le procédé ou le produit mis au point, même si elle a financé cette mise au point.

- **Co-inventeurs** : lorsque plusieurs personnes contribuent, de manière significative, à la conception d'une invention, elles doivent être considérées comme co-inventeurs et mentionnées en tant que telles dans la demande de brevet. Si les co-inventeurs sont également les déposants, le brevet leur sera conféré conjointement.

- **Co-détenteurs** : les règles applicables à l'exploitation ou au respect des brevets détenus par plusieurs entités ou personnes sont différentes selon les pays et les institutions. Dans certains cas, aucun des codétenteurs, pris séparément, ne peut concéder un brevet sous licence ou poursuivre en justice des tiers pour atteinte aux droits sans le consentement de tous les autres codétenteurs.

Rappel des bonnes questions à se poser[13] :

- **Devriez-vous faire breveter votre invention ?** Examinez les avantages découlant de la protection par brevet, étudiez d'autres possibilités (secrets, modèles d'utilité, etc.) et procédez à une analyse coût-avantages. Cherchez à en savoir davantage sur les brevets dans les sections suivantes pour être sûr de prendre une décision en connaissance de cause.

- **L'invention est-elle brevetable ?** Examinez les conditions de brevetabilité, cherchez des informations sur ce qui est brevetable dans le pays et effectuez une recherche sur l'état de la technique.

- **Assurez-vous que les questions relatives aux droits sur l'invention sont claires entre l'entreprise, ses salariés et tout autre partenaire commercial** qui pourrait avoir participé, sur le plan financier ou technique, à l'élaboration de l'invention.

[13] Pour aller plus loin : Voir le Module 3 de l'outil IP PANORAMA, Objectifs d'apprentissage 1 et 2 dans l'Annexe ressources du présent guide.

COMMENT OBTENIR UN BREVET

Par où commencer ?

En règle générale, il importe dans un premier temps de réaliser une recherche sur l'état de la technique. Avec plus de 40 millions de brevets délivrés dans le monde et des millions de publications imprimées, qui constituent autant d'éléments pouvant faire partie de l'état de la technique susceptible d'être opposé à votre demande de brevet, il y a fort à craindre qu'il n'existe un élément ou une combinaison d'éléments qui détruise la nouveauté de votre invention ou la rende évidente et, par conséquent, non brevetable.

Une recherche de brevetabilité à partir de l'état de la technique peut permettre d'éviter de dépenser de l'argent pour une demande de brevet si la recherche met en évidence des éléments constitutifs de l'état de la technique qui risquent fort de faire obstacle à la délivrance d'un brevet. Une recherche sur l'état de la technique devrait couvrir l'ensemble de la littérature brevet et non-brevet pertinente, y compris les revues techniques et scientifiques, les manuels, les rapports de conférence, les thèses, les sites Web, les brochures d'entreprise, les publications commerciales et les articles de journaux.

L'information en matière de brevets constitue une source unique d'informations techniques classées, qui peuvent être utiles pour la planification stratégique des entreprises. Les brevets et les demandes de brevet publiées sont souvent une source de renseignements sur la recherche en cours et les innovations technologiques existantes bien avant l'apparition du produit novateur sur le marché.

Importance des recherches dans les bases de données relatives aux brevets[14]

Outre le fait de révéler si une invention est brevetable, une recherche dans les bases de données relatives aux brevets peut fournir des informations très utiles sur :

- les activités de recherche-développement de concurrents actuels et futurs;
- les tendances du moment dans un domaine technologique donné;
- les technologies pouvant être exploitées sous licence;
- les fournisseurs, partenaires commerciaux ou chercheurs potentiels;
- les marchés de niche potentiels dans le pays et à l'étranger;
- les brevets appartenant à des tiers, afin de s'assurer que vos produits ne portent pas atteinte auxdits brevets ("liberté d'exploitation");
- les brevets arrivés à expiration et le passage de certaines technologies dans le domaine public;
- d'éventuelles innovations fondées sur des technologies existantes.

Comment et où réaliser des recherches sur l'état de la technique ?

Les brevets et les demandes de brevet publiés par de nombreux offices de brevets sont accessibles en ligne, ce qui facilite la réalisation de recherches sur l'état de la technique. L'OMPI offre un accès en ligne gratuit à toutes les demandes internationales de brevet traitées par le système PCT, ainsi qu'à des millions de brevets contenus dans les catalogues de nombreux offices nationaux et régionaux par l'intermédiaire de « **PATENTSCOPE** », son service de recherche disponible à l'adresse **www.wipo.int/patentscope**.

Les bases de données de brevets de nombreux offices de propriété intellectuelle sont également disponibles gratuitement en ligne. En outre, la plupart des offices de brevets nationaux offrent des services de recherche en matière de brevets moyennant le paiement d'une redevance.

[14] Pour l'OAPI : http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/556-recherche-en-ligne

L'accès à l'information en matière de brevets est considérablement simplifié par l'Internet. Cependant, il n'est pas facile de réaliser une recherche de qualité dans le domaine des brevets. Le jargon utilisé est souvent compliqué et obscur, et la réalisation de recherches professionnelles exige des connaissances et des compétences considérables. Si les recherches préliminaires peuvent être réalisées en ligne au moyen de bases de données de brevets disponibles gratuitement, la plupart des entreprises qui ont besoin d'informations sur les brevets pour prendre des décisions commerciales importantes (par exemple pour décider de déposer ou non une demande de brevet) feront généralement appel aux services de spécialistes des brevets et utiliseront des bases de données commerciales plus élaborées.

Une recherche sur l'état de la technique peut être réalisée à partir de mots clés, d'une classification des brevets ou d'autres critères de recherche. L'état de la technique découvert dépendra de la stratégie de recherche utilisée, du système de classement utilisé, des compétences techniques de la personne qui effectue la recherche et de la base de données sur les brevets qui est utilisée.

Le service de recherche PATENTSCOPE

PATENTSCOPE est un service de recherche proposé gratuitement par l'OMPI. Ses principales caractéristiques sont:

- accès à la première publication modiale des demandes selon le PCT et aux documents de brevet des offices nationaux et régionaux participants;
- recherche en texte intégral;
- recherche multilingue et outils de traduction permettant d'effectuer des recherches dans des bases de données en langue étrangère;
- racinisation (lorsqu'on saisit la racine d'un mot, le service génère automatiquement des variantes à partir de cette racine, par exemple "électrique", "électricité" et "électrification");
- analyse graphique des résultats de la recherche;
- données relatives à la phase nationale permettant de vérifier le statut d'une demande internationale de brevet au niveau national dans certains pays;
- images incorporées[15]; et flux RSS pour suivre les activités en matière de brevets et l'actualité dans les domaines qui vous intéressent.

L'OAPI propose un service en ligne également qui incorpore les apports de l'OMPI : http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/556-recherche-en-ligne

[15] RSS est l'abréviation de "Really Simple Syndication". Ces agrégateurs sont utilisés pour partager du contenu à partir d'un site Web ou d'un blog.

La classification internationale des brevets

La classification internationale des brevets (CIB) est un système de classe- ment hiérarchique utilisé aux fins du classement et de la recherche des documents de brevet. Elle constitue aussi un instrument permettant de ranger méthodiquement les documents de brevet et de diffuser l'information de façon sélective et un moyen permettant de rechercher l'état de la technique dans des domaines déterminés. La CIB comporte huit sections, divisées en 120 classes, 628 sous-classes et environ 70 000 groupes. Les huit sections sont :

- nécessités courantes de la vie ;
- techniques industrielles diverses, transports ;
- chimie, métallurgie ;
- textiles, papier ;
- constructions fixes ;
- mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage ;
- physique et
- électricité.

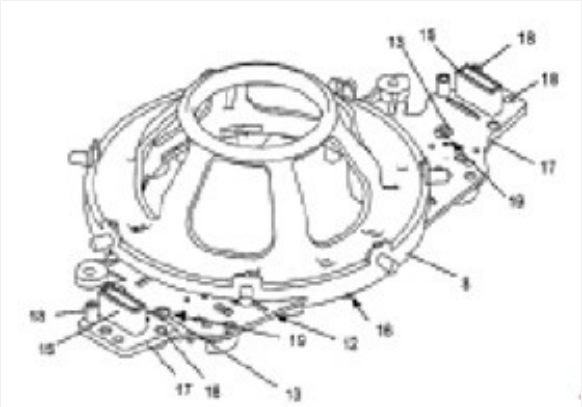
À l'heure actuelle, plus de 100 pays utilisent la CIB pour classer leurs brevets. Pour plus de renseignements, voir www.wipo.int/classifications/ipc.

Comment déposer une demande de protection par brevet ?

Une fois réalisée la recherche visant à déterminer l'état de la technique et une fois prise la décision de chercher à obtenir une protection par brevet, une demande de brevet doit être établie et soumise à l'office des brevets national ou régional compétent. **En l'espèce, vous devez vous adresser à une structure de liaison nationale OAPI dans votre pays** (voir liste en Annexe 1 du présent guide). La demande contiendra une description complète de l'invention, les revendications qui déterminent la portée de la protection, des dessins et un abrégé. Dans certains pays, il est possible de déposer une demande de brevet "provisoire", qui limite les formalités à remplir.

Les demandes de brevet sont généralement établies par un conseil en brevets ou un agent de brevets qui représentera vos intérêts pendant la procédure de demande. **La encore vous trouverez une liste de ces professionnels agréés par l'OAPI en Annexe 1**. L'encadré de la page suivante présente un aperçu de chaque étape de cette procédure. Il convient de noter qu'il peut exister des différences importantes d'un pays à l'autre et il est toujours préférable de s'adresser à l'office des brevets du pays concerné ou à un cabinet de brevets de ce pays pour obtenir des renseignements actualisés sur les procédures et les taxes applicables.

Exemple de demande de protection par brevet :
Demande internationale n° PCT/ DE2003/003510. Volant de véhicule automobile avec module de coussin gonflable intégré.



Rappel général : Les différentes étapes courantes de la procédure de demande de brevet

D'une manière générale, la procédure de délivrance d'un brevet comprend les étapes suivantes:

• **Examen quant à la forme** : l'office des brevets examine la demande afin de vérifier qu'elle remplit les conditions ou les formalités administratives (par exemple qu'elle contient tous les documents pertinents et que la taxe de dépôt a été acquittée).

• **Recherche** : dans de nombreux pays, l'office des brevets effectue une re- cherche pour déterminer l'état de la technique dans le domaine auquel se rapporte l'invention. Le rapport de recherche sert à comparer, pendant l'examen quant au fond, l'invention revendiquée avec l'état de la technique.

• **Examen quant au fond** : l'examen quant au fond vise à s'assurer que la demande remplit les conditions de brevetabilité. Tous les offices de brevets ne vérifient pas si les demandes remplissent la totalité des conditions de brevetabilité et certains ne le font que sur demande dans un délai déterminé. Les résultats de l'examen sont communiqués par écrit au déposant (ou à son mandataire) de façon à lui donner la possibilité de ré- pondre à toutes les objections soulevées pendant l'examen ou à faire le nécesaire pour que ces objections soient levées. Cela aboutit souvent à réduire la portée de la demande de brevet.

• **Publication** : dans la plupart des pays, la demande de brevet est publiée 18 mois après la date du premier dépôt. D'une façon générale, les offices de brevets publient aussi le brevet une fois qu'il a été délivré.

• **Délivrance** : si la procédure d'examen débouche sur un avis favorable, l'office des brevets délivre le brevet et un certificat de délivrance.

• **Opposition** : de nombreux offices des brevets prévoient un délai au cours du- quel des tiers peuvent faire opposition à la délivrance d'un brevet, par exemple en faisant valoir que l'invention revendiquée n'est pas nouvelle. La procédure d'opposition peut être engagée avant ou après la délivrance du brevet et doit respecter certains délais.

Schéma simplifié présentant les procédures courantes pour la délivrance des brevets par les offices (les procédures pouvant varier) :

1 - Procédures de délivrance d'un brevet en bref

↓

2 - Dépôt d'une demande de brevet

↓

3 - Examen quant à la forme

↓

4 - Publication de la demande

↓

5- Recherche et examen quant au fond

↓

6 - Délivrance et publication

↓

7 - Procédure d'opposition

DEPOT DE BREVET SUR LA ZONE OAPI : définitions, protection proposée, modes de dépôts, constitutions des dossiers, demandes (PCT), délivrance des titres, maintien en vigueur des droits et recours[16] :

Définitions OAPI :

Invention : Une solution technique à un problème.

Brevet : Titre conféré pour protéger une invention. Peut constituer un brevet d'invention, une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

[16]Voir document complet OAPI sur le dépôt de brevet : https://www.droit-afrique.com/upload/doc/oapi/OAPI-Guide-depot-brevet.pdf

Certificat d'addition : Titre délivré pour protéger les changements, perfectionnements ou additions apportés à un brevet par le breveté ou ses ayants droit pendant toute la durée de vie du brevet. Le certificat d'addition obéit aux mêmes critères de forme et de fond que le brevet.

N.B. : Le brevet ou le certificat d'addition délivré par l'OAPI confère à son titulaire l'exclusivité de l'exploitation industrielle pendant un temps limité, sur un territoire donné.

DUREE DE PROTECTION ZONE OAPI

1°) Quelle est la durée de protection d'un brevet ?

La durée de protection d'un brevet délivré par l'OAPI est de vingt (20) ans au maximum à compter de la date de dépôt.

2°) Qu'en est-il du certificat d'addition ?

La durée de protection du certificat d'addition prend effet à compter de sa date de dépôt et prend fin à l'expiration de la durée de validité normale du brevet principal auquel il est rattaché.

3°) La nullité du brevet principal entraîne-t-elle celle du certificat d'addition ?

La nullité du brevet principal n'entraîne pas systématiquement celle du certificat d'addition, à condition que les annuités[17] continuent à être payées par le titulaire du certificat.

MODES DE DEPOTS SUR LA ZONE OAPI

1°) Où et comment peuvent s'effectuer les dépôts ?

Une demande de brevet ou de certificat d'addition peut être déposée directement à l'OAPI ou à la Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL)[18] .

Les dépôts directs sont :

- effectués auprès du bureau chargé de l'accueil, à l'OAPI ;

- introduits, les jours fériés et en dehors des heures de travail, dans une boîte expressément prévue à cet effet, à l'OAPI ou ;

- envoyés par courrier adressé à Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.

N.B. : Tout ceci à la convenance du déposant.

2°) Et si l'on réside hors du territoire OAPI ?

Si l'on réside hors des territoires des Etats membres, on doit effectuer son dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire agréé auprès de l'Organisation (voir liste de mandataires agréés en Annexe 1).

[17] Il s'agit de taxes payables annuellement pour maintenir en vigueur les droits liés à un titre délivré.
[18] Relais national de l'OAPI dans les Ministères chargés de l'Industrie de chaque Etat membre (voir Annexe 1)

Cependant, les nationaux peuvent aussi, s'ils le veulent, avoir recours aux services d'un mandataire.

CONSTITUTION DU DOSSIER TYPE OAPI

1°) Quels sont les éléments constitutifs d'une demande de brevet ou de certificat d'addition ?
Une demande doit comprendre :

a) une requête (formulaire B101) à retirer à l'OAPI ;

b) un pli cacheté renfermant en double exemplaire :

- une description détaillée de l'objet de l'invention devant permettre à l'homme du métier de reproduire ledit objet ;

- des revendications ;

- des planches éventuelles de dessins ;

- un abrégé descriptif de l'objet de l'invention.

c) le justificatif de paiement des taxes exigibles.[19]

d) un pouvoir de mandataire si le déposant est représenté par un mandataire.

2°) Et dans le cas d'une revendication de priorité ?

Dans le cas d'une revendication de priorité, le déposant doit joindre à son dossier, au plus tard, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de dépôt à l'OAPI :

- un document de priorité (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais) indiquant le numéro et la date de la priorité revendiquée ainsi que le pays d'origine de cette priorité ;

- un document de cession de priorité (plus une traduction de celui-ci en français ou en anglais) par lequel le titulaire de la priorité antérieure autorise le déposant à se prévaloir de ladite priorité.

Il est à noter que la date de prise d'effet des règlements sont arrêtées comme suit :

MODE DE VERSEMENT / DATE DE PRISE D'EFFET

Mandat lettre Date - > indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat carte - > Date indiquée sur le cachet de la poste au départ
Mandat télégraphique - > Date indiquée sur le cachet de la poste à l'arrivée
Chèque bancaire - > Date de réception à l'OAPI
Espèces - > Date de versement à la caisse de l'OAPI
Virement - > Date du crédit sur le compte OAPI
Versement en compte - > Date du reçu du versement

[19] Aucune demande n'est recevable si les taxes de dépôt et de publication ne sont acquittées(voir ci-après, les taxes)

N.B : En cas d'incident de paiement d'un chèque, la date sera celle du règlement de régularisation.

DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) TYPES OAPI

1°) Quelles sont les procédures de dépôt pour les demandes internationales ?
Celles-ci sont déposées auprès de l'office récepteur, la date de dépôt étant celle attribuée par ledit office. Le bureau international (OMPI) tient lieu actuellement d'office récepteur pour l'OAPI.

2°) Qu'en est-il des demandes n'ayant fait l'objet que d'une recherche internationale ?

Les demandes n'ayant fait l'objet que d'une recherche internationale (article 22 Chapitre I du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de vingt (20) mois à compter de la date de la priorité revendiquée. Cependant, celles ayant fait l'objet d'un examen préliminaire international

(Article 39 Chapitre II du PCT) doivent entrer en phase OAPI au plus tard dans un délai de trente (30) mois à compter de la date de la priorité revendiquée.

DELIVRANCE DES TITRES PAR l'OAPI

1°) A quel moment s'effectue la délivrance du brevet ou du certificat d'addition ?

Le brevet ou le certificat d'addition est délivré dès que toutes les exigences de procédure sont respectées et toutes les taxes exigibles acquittées. Toutefois, sur requête du déposant, l'Organisation peut procéder à l'ajournement de la délivrance pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de dépôt.

2°) Le droit d'ajournement est-il automatique pour toute demande ? Non…ceux qui ont bénéficié de délais dans le cadre de la Convention de Paris ou d'autres conventions internationales auxquelles les Etats membres de l'OAPI sont parties, ne sauraient bénéficier du droit à l'ajournement.

MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS PAR l'OAPI

1°) Sous quelles conditions se fait le maintien en vigueur d'un titre délivré ?
Les droits rattachés à une demande de brevet ou à un brevet sont maintenus en vigueur moyennant paiement des annuités, au plus tard à la date anniversaire du dépôt.

Une annuité est encore recevable dans un délai de six (6) mois à compter de sa date d'échéance, moyennant paiement d'une pénalité de retard. Au-delà de ce délai de grâce de six (6) mois, le brevet est déchu.

2°) Un brevet déchu tombe-t-il ipso facto dans le domaine public ? Oui. Toutefois, le breveté ou ses ayants droit peuvent obtenir le rétablissement des droits selon une procédure de restauration auprès de l'Organisation[20] .

3°) Qu'en est-il pour les demandes internationales ? Pour les demandes internationales, la date d'échéance de l'annuité sera la date anniversaire du dépôt international. Ainsi, toute annuité due à la date d'entrée en phase OAPI, devra être acquittée à cette date.

[20] Pour les modalités de restauration, adressez-vous à la SNL de votre pays, à votre mandataire ou directement à l'OAPI, selon les cas.

RECOURS AUPRES DE L'OAPI

Toute décision de rejet d'une demande de brevet ou de certificat d'addition est susceptible d'un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours. La décision de ladite Commission est sans appel.

Quel est le coût d'un brevet d'invention ?

Les coûts varient considérablement d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un même pays en fonction de facteurs tels que la nature de l'invention, sa complexité, les honoraires des conseils, la longueur de la demande et les objections soulevées pendant l'examen par l'office des brevets. Il est important de garder à l'esprit les coûts relatifs au dépôt d'une demande de brevet, notamment la taxe de maintien en vigueur une fois le brevet délivré, et de prévoir des fonds suffisants à cet effet :

• en règle générale, la réalisation d'une recherche sur l'état de la technique entraîne des frais, en particulier si vous faites appel aux services d'un expert ;

• il existe des taxes de dépôt officielles, qui varient considérablement d'un pays. L'office des brevets national ou régional compétent pourra vous renseigner sur la structure des taxes, notamment les Structures de Liaison Nationales (voir Annexe 1). Certains pays accordent des remises aux PME ou aux déposants qui présentent leur demande en ligne. En outre, certains pays prévoient la possibilité d'un examen accéléré moyennant le paiement de taxes supplémentaires ;

• le recours à un agent de brevets ou à un conseil en brevets pour assister le déposant pendant la procédure de demande (par exemple pour donner un avis sur la brevetabilité, rédiger la demande de brevet, élaborer les dessins officiels et correspondre avec l'office des brevets) implique des coûts supplémentaires ;

• une fois qu'un brevet a été délivré par l'office des brevets, des taxes de maintien en vigueur ou de renouvellement doivent être acquittées, généralement sur une base annuelle, pour que le brevet demeure valide ;

• faire breveter une invention à l'étranger impliquera probablement des frais supplémentaires, notamment les taxes de dépôt correspondantes pour les pays concernés, les coûts de traduction et les dépenses occasionnées par le recours à des agents de brevets locaux (ce qui est obligatoire pour les déposants étrangers dans de nombreux pays) ;

• dans le cas d'inventions portant sur des micro-organismes, lorsque le micro-organisme ou le matériel biologique doit être déposé auprès d'une institution de dépôt reconnue, des taxes devront être acquittées pour le dépôt, le stockage et le contrôle de la viabilité du matériel déposé.

Exemple illustratif :

La maruline est une huile naturelle dotée de fortes propriétés antioxydantes, extraite du marula (Sclerocary birrea) qui pousse en Afrique australe. Le brevet ne couvre pas l'huile proprement dite, mais le procédé innovant par lequel elle est produite, dénommé Ubuntu, est protégé. La société française Aldivia et les producteurs africains primaires, représentés par la Southern African Natural Products Trade Association, sont codétenteurs du brevet.

Coûts pratiqués par l'OAPI pour les brevets d'invention (hors honoraires d'un conseil juridique) : http://www.oapi.int/index.php/fr/services/brevet-2/taxes

Quand déposer une demande de brevet ?

En rappel, de manière générale, une demande de protection par brevet doit être déposée dès que toutes les informations requises pour rédiger la demande de brevet sont disponibles. En outre, plusieurs autres raisons plaident en faveur d'un dépôt rapide :

• dans pratiquement tous les pays (à l'exception notable, jusqu'il y a peu, des États-Unis d'Amérique , les brevets sont délivrés aux premiers déposants. Par conséquent, déposer une demande rapidement permet d'éviter que l'invention ne soit perdue au profit de tiers;

• déposer une demande de protection par brevet rapidement permettra plus facilement de trouver un soutien financier ou de concéder une licence sur l'invention à des tiers;

• de façon générale, plus tôt la demande est déposée, plus tôt le brevet sera délivré et plus vite les droits pourront être appliqués ; la procédure de délivrance d'un brevet peut être longue ;

Toutefois, le dépôt précipité d'une demande de brevet peut aussi créer des problèmes :

• si la demande est déposée trop tôt et que l'invention évolue, il ne sera généralement pas possible d'apporter des modifications importantes à la description originale de l'invention;

• dès qu'une demande a été déposée dans un pays ou une région, le déposant dispose normalement de 12 mois pour déposer une demande pour la même invention dans d'autres pays afin de bénéficier de la date de dépôt de la première demande. Cependant, le dépôt d'une demande dans plusieurs pays étrangers, surtout avant de savoir si l'invention sera un succès commercial, peut être excessivement coûteux. Une façon d'atténuer ce problème consiste à reporter le paiement des frais de traduction et des taxes nationales pendant 18 mois supplémentaires au titre du PCT.

Il est également important que la demande soit déposée avant la divulgation de l'invention à quiconque. Une divulgation antérieure au dépôt (par exemple, essai de commercialisation, divulgation à des investisseurs ou d'autres partenaires commerciaux) ne doit avoir lieu qu'après la signature d'un accord de confidentialité ou de non-divulgation.

Comment pratique l'OAPI ? :

Où et comment peuvent s'effectuer les dépôts à l'OAPI ?

Une demande de brevet ou de certificat d'addition peut être déposée directement à l'OAPI ou à la Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL)[21].

Les dépôts directs sont :

- effectués auprès du bureau chargé de l'accueil, à l'OAPI ;
- introduits, les jours fériés et en dehors des heures de travail, dans une boîte expressément prévue à cet effet, à l'OAPI ou ;
- envoyés par courrier adressé à Monsieur le Directeur Général de l'OAPI.

N.B. : Tout ceci à la convenance du déposant.

Et si l'on réside hors du territoire OAPI ?

Si l'on réside hors des territoires des Etats membres, on doit effectuer son dépôt par l'intermédiaire d'un mandataire agréé auprès de l'Organisation (voir liste de mandataires agréés en Annexe 1).

Cependant, les nationaux peuvent aussi, s'ils le veulent, avoir recours aux services d'un mandataire.

[21] Voir Annexe 1

Dans quelle mesure est-il important de préserver la confidentialité d'une invention avant de déposer une demande de brevet ?

Il est absolument essentiel de préserver le caractère confidentiel d'une invention avant le dépôt de la demande de brevet. Très souvent, la divulgation publique avant le dépôt de la demande peut détruire la nouveauté de l'invention, ce qui la rend non brevetable, à moins que la législation applicable ne prévoie un "délai de grâce" .

Il est donc capital que les inventeurs, les chercheurs et les entreprises évitent toute divulgation d'une invention susceptible de remettre en cause sa brevetabilité tant que la demande de brevet n'a pas été déposée.

Exemple de demande internationale n ° PCT/IB01/ 00706. Améliorations dans le chargement des téléphones mobiles



Système du premier déposant ou du premier inventeur

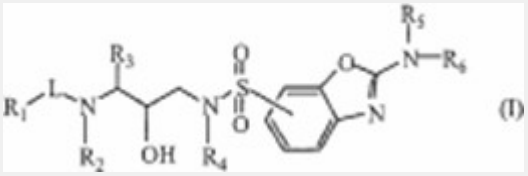
Dans la quasi-totalité des pays, les brevets sont délivrés à la première personne qui dépose une demande de brevet d'invention. En vertu de ce système, le brevet était délivré au premier inventeur à avoir conçu et mis en pratique l'invention, indépendamment du fait que sa demande de brevet ait été déposée la première ou non. Afin de prouver la paternité de l'invention dans le système reposant sur le principe du premier inventeur, il est capital de conserver des carnets de laboratoire correctement tenus, dûment datés et attestés, qui pourront servir de preuves en cas de litige avec une autre entreprise ou un autre inventeur.

Qu'est-ce qu'un "délai de grâce" ?

D'une manière générale la législation de certains pays prévoit un "délai de grâce" de six ou douze mois entre le moment où une invention est divulguée par l'inventeur ou le déposant et celui du dépôt de la demande de brevet. Durant cette période, l'invention restera brevetable bien qu'elle ait été divulguée. Dans ces pays, une entreprise peut, par exemple, divulguer son invention dans un salon professionnel ou la publier dans un catalogue ou une revue technique, et déposer la demande de brevet pendant le délai de grâce.

Néanmoins, le délai de grâce ne s'applique pas dans tous les pays, et le fait de l'invoquer dans votre pays peut exclure l'invention de la brevetabilité sur d'autres marchés dont la législation ne prévoit pas cette possibilité.

Exemple de demande internationale n°PCT/EP2002/ 005212. Inhibiteurs des protéases du VIH à large spectre sous forme de 2-amino-benzoxazole sulfonamides.



Point focus sur le délai de grâce à l'OAPI

L'OAPI, quant à elle, a mis en place un "délai de grâce", c'est-à-dire que si la divulgation a été faite pendant ce délai de grâce, l'obtention d'un brevet est encore possible. C'est pourquoi la nouveauté d'une invention n'est pas mise en échec si, dans les douze (12) mois précédant le jour du dépôt de la demande de brevet, cette invention a fait l'objet d'une divulgation résultant d'un abus manifeste à l'égard du déposant de la demande ou de son auteur, ou du fait que le déposant de la demande ou son auteur l'a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. Il est important de parler à un expert pour comprendre si la protection par brevet est encore une option dans ce cas. Là encore, le recours à un professionnel agréé est de mise (Cf. Annexe 1)

Demandes de brevet provisoires (situation générale)

Dans quelques pays (dont l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique et l'Inde), les déposants peuvent déposer une demande de brevet provisoire. On indiquera que cette option ne s'applique pas pour le moment à l'OAPI. Cette demande est censée constituer un point d'accès relativement peu coûteux au système des brevets. Les modalités applicables aux demandes de brevet provisoires varient d'un pays à l'autre, mais les caractéristiques ci-après sont en général communes :

• Date de priorité antérieure : pour obtenir une protection par brevet, l'inventeur qui dépose une demande de brevet provisoire doit introduire une demande de brevet classique dans l'année qui suit la date de dépôt de la demande provisoire. Cette demande de brevet classique peut "revendiquer le bénéfice" de la demande provisoire correspondante, ce qui signifie qu'elle sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de dépôt de la demande provisoire ;

• Point d'accès relativement peu coûteux au système des brevets: les demandes de brevet provisoires sont moins chères, étant donné qu'elles ne font généralement pas l'objet d'un examen quant au fond et qu'elles ne doivent pas inclure de revendications, bien qu'elles requièrent une description complète de l'invention ;

• Délai supplémentaire pour décider s'il est judicieux de demander un brevet : dès qu'une demande de brevet provisoire est déposée, le déposant dispose d'un délai de 12 mois pour tester l'idée et chercher un financement avant de déposer une demande de brevet classique. Les demandes de brevet provisoires peuvent apporter une valeur considérable à des start-ups qui possèdent des actifs pourraient être protégés immédiatement, mais qui continuent de les améliorer, de les

perfectionner et de les développer. En protégeant ce qu'elles possèdent, elles établissent leurs droits avant de chercher un soutien, des fonds ou des partenaires;

• Revendiquer votre invention : les demandes de brevet provisoires permettent d'apposer la mention "Brevet en instance" sur l'invention ou de l'utiliser dans des publicités de manière à dissuader des tiers de copier l'invention.

Les demandes de brevet provisoires présentent toutefois certains risques et inconvénients. Parmi ceux-ci figurent un éventuel coût global supérieur pour l'obtention d'un brevet, la perte potentielle de secrets d'affaires et un faux sentiment de sécurité.

Quelle est la structure d'une demande de brevet ?

Une demande de brevet remplit plusieurs fonctions :

• elle détermine la portée juridique de la protection par brevet ;

• elle précise la nature de l'invention et comprend notamment des instructions sur la manière de l'exécuter ;

• elle contient des indications sur l'inventeur, le titulaire du brevet et d'autres renseignements à caractère juridique.

Les demandes de brevet sont structurées de façon analogue dans le monde entier et consistent en une requête, une description, des revendications, des dessins (le cas échéant) et un abrégé. La longueur d'un document de brevet peut aller de quelques pages à plusieurs centaines de pages, selon la nature de l'invention en question et le domaine technique.

Eléments clefs d'une demande de brevet (Rappel) :

Requête

La requête contient le titre de l'invention, la date de dépôt, la date de priorité et des "données bibliographiques" telles que le nom et l'adresse du déposant et de l'inventeur.

Description

La description écrite d'une invention doit la présenter d'une façon suffisamment détaillée pour qu'une personne du métier puisse reconstituer et mettre en pratique l'invention à partir de la description et des dessins sans consentir un effort inventif supplémentaire. Si la description ne satis- fait pas ce critère, le brevet peut être refusé ou révoqué après contestation dans le cadre d'une action en justice.

Revendications

Les revendications déterminent la portée de la protection par brevet. Elles sont absolument fondamentales puisque, si elles sont mal rédigées, même une invention véritablement digne d'intérêt peut déboucher sur la délivrance d'un brevet n'ayant aucune valeur du fait qu'il sera facile à contourner. Dans un litige en matière de brevets, la première étape consistera généralement à déterminer si le brevet est valable et s'il a été porté atteinte à ce dernier. Il convient de solliciter l'avis d'un expert pour rédiger les revendications.
Exemple de revendications :

Deux premières revendications formulées dans le brevet n° US4641349 intitulé "Système de reconnaissance iridienne" :

• méthode d'identification d'une personne consistant à: stocker une information sous forme d'image d'au moins une portion de l'iris et de la pupille de l'œil de la personne, illuminer un œil d'une personne non identifiée ayant un iris et une pupille, obtenir au moins une image d'au moins la même portion de l'iris et de la pupille de l'œil de la personne non identifiée, et comparer au moins la portion de l'iris figurant sur l'image obtenue avec l'information image stockée pour identifier la personne non identifiée.

• méthode exposée dans la revendication selon laquelle l'illumination consiste notamment à porter la pupille de l'œil à au moins une taille prédéterminée, pour comparer au moins la portion de l'iris figurant sur l'image obtenue à l'information image stockée obtenue d'un œil dont la pupille a la même taille prédéterminée.

Dessins

Les dessins montrent les caractéristiques techniques de l'invention de façon synthétique et visuelle. Ils aident à expliquer des informations, un moyen ou un résultat indiqué dans la divulgation. La demande ne doit pas toujours contenir de dessins. Si l'invention porte sur un procédé ou une méthode, des dessins ne sont généralement pas nécessaires. Si des dessins sont nécessaires, certaines règles doivent être respectées pour qu'ils puissent être acceptés.

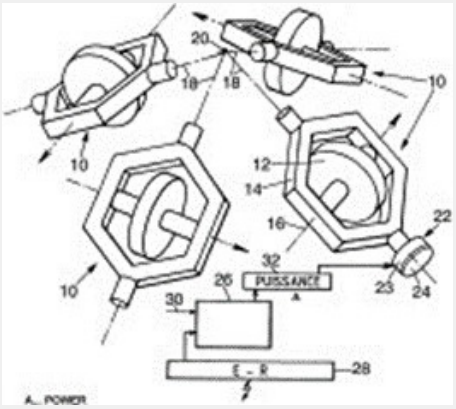
Abrégé

L'abrégé constitue un résumé de l'invention. Lorsque le brevet est publié par l'office des brevets, l'abrégé figure sur la page de couverture. L'abrégé est parfois amélioré ou rédigé par l'examinateur des demandes de brevet de l'office des brevets compétent.

Combien de temps faut-il pour obtenir la protection par brevet ?

Le temps nécessaire au traitement d'une demande de brevet varie sensiblement d'un pays à l'autre et selon le domaine technique et peut aller de quelques mois à plusieurs années, généralement entre deux et cinq ans. Des offices de brevets ont établi une procédure accélérée d'examen qui peut être sollicitée par les déposants dans certaines circonstances précises.

Exemple illustratif de demande internationale n° PCT/FR/ 2004/000264. Dispositif de contrôle de l'attitude d'un satellite par actionneurs gyroscopiques.



A l'OAPI la délivrance des titres se déroule comme suit :

Le brevet ou le certificat d'addition est délivré à l'OAPI dès que toutes les exigences de procédure sont respectées et toutes les taxes exigibles acquittées. On consultera à cet effet pour les détails de procédures le Guide 1 CPCCAF. Toutefois, sur requête du déposant, l'OAPI peut procéder à l'ajournement de la délivrance pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de dépôt.

Le droit d'ajournement est-il automatique pour toute demande ? Non…ceux qui ont bénéficié de délais dans le cadre de la Convention de Paris ou d'autres conventions internationales auxquelles les Etats membres de l'OAPI sont parties, ne sauraient bénéficier du droit à l'ajournement.

Vérification du texte d'un brevet délivré

Une fois le brevet délivré, il est recommandé de relire soigneusement le document afin de s'assurer qu'il ne comporte pas d'erreur ou d'omission, en particulier dans les revendications.

Quand commence la protection par brevet ?

Les droits de brevet produisent leurs effets à compter de la date de délivrance du brevet. Dans certains pays, c'est à partir de ce moment que les auteurs d'une atteinte peuvent être poursuivis pour une atteinte survenue après la date de publication de la demande de brevet (généralement 18 mois après le dépôt). Ce n'est toutefois pas le cas dans tous les pays.

Quelle est la durée de la protection par brevet ?

D'après la réglementation internationale en vigueur, la durée de la protection est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, à condition que les taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur soient acquittées en temps voulu et qu'aucune demande d'annulation ou de révocation n'ait abouti pendant cette période.

Si cette durée correspond à la durée de vie juridique d'un brevet, la durée de vie commerciale ou économique d'un brevet est limitée par le succès commercial de la technologie qu'il protège. Il arrive sou- vent qu'une invention apparemment intéressante devienne obsolète ou ne puisse pas être commercialisée avec succès pour d'autres raisons. Dans de tels cas, le titulaire du brevet peut décider de ne plus acquitter les taxes de maintien en vigueur ou de renouvellement, laissant ainsi le brevet expirer plus tôt et le produit ou l'innovation technique tomber dans le domaine public.

Dans certains pays, la protection peut être étendue au-delà de 20 ans ou un certificat complémentaire de protection peut être délivré dans des circonstances très précises. Ces extensions s'appliquent généralement aux brevets couvrant des produits dont la commercialisation a été retardée du fait du temps nécessaire pour obtenir une autorisation de mise sur le marché des pouvoirs publics compétents (par exemple, les médicaments ou les produits agrochimiques). Les certificats complémentaires de protection ont une durée limitée, qui ne dépasse généralement pas cinq ans.

A l'OAPI, les accords de Bangui reprennent très largement cette pratique et **la durée de protection d'un brevet délivré par l'OAPI est de vingt (20) ans au maximum à compter de la date de dépôt.**

La durée de protection du certificat d'addition prend effet à compter de sa date de dépôt et prend fin à l'expiration de la durée de validité normale du brevet principal auquel il est rattaché.

On notera que la nullité du brevet principal n'entraîne pas systématiquement celle du certificat d'addition, à condition que les annuités continuent à être payées par le titulaire du certificat.

Brevet en instance

De nombreuses entreprises apposent sur leurs produits qui incorporent l'invention la mention "Patent Pending" (brevet en instance) ou "Patent Applied For" (demande de brevet

déposée), suivie parfois du numéro de la demande de brevet. De la même façon, une fois que le brevet est délivré, il est de plus en plus courant que les entreprises indiquent que le produit est breveté, cette mention étant parfois suivie du numéro du brevet. Même si ces mentions n'emportent aucune protection juridique contre une éventuelle atteinte au brevet, elles peuvent dissuader des tiers de copier le produit ou ses éléments novateurs. Elles peuvent aussi influer sur les moyens de recours disponibles en cas d'atteinte, selon la législation du pays où le déposant cherche à faire valoir ses droits.

Faut-il recourir à un agent de brevets pour déposer une demande de brevet ?

Établir une demande de brevet et franchir les différentes étapes de la procédure jusqu'à la délivrance d'un brevet est une mission complexe. Déposer une demande de protection par brevet implique de :

- réaliser une recherche sur l'état de la technique afin de vérifier s'il existe des précédents susceptibles de rendre l'invention non brevetable (cette étape est souvent souhaitable, bien que non obligatoire, dès lors que les offices des brevets qui procèdent à un examen quant au fond mènent leur propre recherche);
- rédiger les revendications ainsi qu'une description complète de l'invention dans un langage à la fois juridique et technique ;
- correspondre avec l'office des brevets national ou régional, en particulier pendant l'examen quant au fond de la demande de brevet ; et apporter les modifications nécessaires à la demande sur invitation de l'office des brevets.

Tous ces aspects exigent une connaissance approfondie du droit des brevets et de la pratique de l'office des brevets, ainsi qu'une compréhension totale de l'invention.

Par conséquent, même si une assistance juridique ou technique n'est généralement pas obligatoire, elle est fortement recommandée. Il convient de faire appel à un agent de brevets qui dispose à la fois des connaissances juridiques et de l'expérience pertinentes et des compétences techniques dans le domaine de l'invention. La plupart des législations exigent des déposants étrangers qu'ils soient représentés par un agent de brevets agréé résidant dans le pays. **C'est le cas en zone OAPI** dont une liste d'agents agréés est présentée en Annexe 1 dans le présent guide.

Confier à un membre du personnel la gestion des actifs de propriété intellectuelle de l'entreprise

Suivant la taille de l'entreprise, il peut être utile de recourir aux services d'un superviseur ou coordonnateur de brevets interne en plus de ceux d'un agent de brevets externe pour gérer les brevets de l'entreprise. Cette personne assurera la coordination avec les experts externes tout en veillant à ce que les meilleures pratiques soient uniformément suivies en interne. Il s'agit notamment d'assurer la confidentialité nécessaire concernant la demande de brevet et les informations y relatives, d'informer les employés du rôle qu'ils ont à jouer dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle, et de coordonner les efforts portant sur les brevets avec ceux visant à protéger les autres actifs de propriété intellectuelle de l'entreprise, tels les secrets d'affaires, les marques et le droit d'auteur[22] .

Est-il possible de demander la protection de plusieurs inventions au moyen d'une demande unique ?

La plupart des législations relatives au brevet limitent le nombre d'inventions qui peuvent être incluses dans une demande de brevet. Cela englobe l'exigence d'unité de l'invention.

[22] Voir le module 3 de l'outil IP PANORAMA , Objectif d'apprentissage 4.

Si certains pays (par exemple, les États-Unis d'Amérique) font respecter cette exigence de manière relativement stricte, d'autres (à l'instar de la Convention sur le brevet européen) disposent qu'une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul "concept inventif" peuvent faire l'objet d'une demande unique. En l'absence d'unité de l'invention, le déposant peut être tenu ou bien de limiter les revendications ou de diviser la demande (en créant des demandes "divisionnaires").

Par suite des différences existant entre les législations applicables, une demande de brevet peut suffire dans certains pays alors qu'au moins deux demandes devront être déposées dans d'autres pays pour couvrir la même matière. Lorsqu'une demande est déposée selon le PCT, il est courant de lier des groupes d'inventions conformément à l'approche européenne et de diviser la demande selon que de besoin après l'entrée dans la phase nationale.

Récapitulatif des questions à se poser[23] :

➔ **L'invention est-elle brevetable ?** Dans un premier temps, passez en revue ce qui peut être breveté et ce qui ne peut pas l'être, et déterminez si l'invention tombe dans une de ces catégories. Ensuite, réalisez une recherche sur l'état de la technique et faites bon usage des bases de données relatives aux brevets.

➔ **Dépôt d'une demande de brevet :** envisagez de faire appel à un agent de brevets ou un conseil en brevets compétent dans le domaine technique visé, en particulier en vue de la rédaction des revendications.

➔ **Date du dépôt de la demande :** réfléchissez au meilleur moment pour déposer la demande de brevet et portez une attention particulière aux exigences relatives à l'attribution d'une date de dépôt.

➔ **Ne divulguez pas d'informations trop tôt** pour ne pas compromettre la brevetabilité de l'invention.

Taxes de maintien en vigueur : rappelez-vous de payer les taxes de maintien en vigueur ou de renouvellement en temps voulu pour prolonger la validité du ou des brevets.

[23] Pour plus de renseignements, voir le module 3, Objectif d'apprentissage 2, et le module 6, Objectifs d'apprentissage 1 à 3, de l'outil IP PANORAMA.

DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET À L'ÉTRANGER

Pourquoi déposer une demande de brevet à l'étranger ?

Les brevets sont des droits territoriaux, ce qui signifie qu'une invention n'est protégée que dans les pays ou les régions dans lesquels des brevets ont été délivrés. En d'autres termes, s'il n'a pas été délivré de brevet dans un pays donné, l'invention n'y est pas protégée et n'importe qui peut la fabriquer, l'utiliser, l'importer ou la vendre dans ce pays.

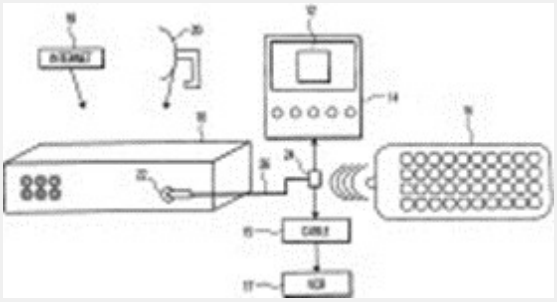
La protection par brevet dans des pays étrangers permet au titulaire de jouir dans ces pays de droits exclusifs sur l'invention brevetée. Par ailleurs, le titulaire sera éventuellement en mesure de concéder l'invention sous licence à des entreprises étrangères, de nouer des relations de sous-traitance et d'accéder à ces marchés en partenariat avec d'autres entreprises.

À quel moment déposer une demande de protection par brevet à l'étranger ?

La date de dépôt de la première demande relative à une invention donnée est dénommée date de priorité. Toute demande ultérieure dans d'autres pays déposés dans un délai de 12 mois à compter de cette date (c'est-à-dire dans le délai de priorité) bénéficie de la date de priorité. Cela veut dire que la première demande est prioritaire sur les autres demandes déposées pour la même invention par des tiers après cette date. Il est essentiel que les demandes de protection par brevet à l'étranger soient déposées dans le délai de priorité, ou de les déposer selon le PCT dans l'intervalle. Le dépôt selon le PCT donne 18 mois supplémentaires pour décider de l'ouverture de la phase nationale dans tel ou tel État contractant du PCT.

Après l'expiration du délai de priorité et jusqu'à la première publication du brevet par l'office des brevets (en règle générale, 18 mois après la date de priorité), il est encore possible de déposer une demande de protection par brevet de la même invention dans d'autres pays, mais pas de revendiquer la priorité au titre de la demande antérieure.

Exemple de demande internationale n° PCT/ US02/12182 relative à un appareil de mise à niveau d'un système de commande à distance.



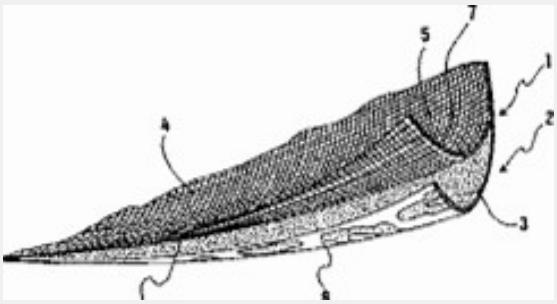
Une fois que l'invention a été divulguée ou publiée, il ne sera peut-être plus possible d'obtenir une protection par brevet dans un pays étranger, compte tenu de la perte du critère de nouveauté.

Où demander la protection d'une invention ?

L'obtention de brevets à l'étranger étant une opération coûteuse, les entreprises doivent soigneusement choisir les pays dans lesquels elles souhaitent demander une protection. Posez-vous les questions essentielles suivantes :

- Où le produit breveté a-t-il des chances d'être commercialisé ?
- Quels sont les principaux marchés pour les produits analogues ?
- Quels sont les frais qu'entraîne une demande de protection par brevet sur chaque marché cible ?
- Où sont installés les principaux concurrents ?
- Où le produit sera-t-il fabriqué ?
- Quelles difficultés peuvent être posées par l'application des droits attachés au brevet dans un pays donné ?

Exemple de demande internationale n° PCT/ IT98/00133 concernant un nouveau procédé de traitement de feuilles de liège toilées est à l'origine de la prospérité de l'entreprise italienne Grindi SRL, qui a su tirer parti de l'exclusivité conférée par le brevet pour commercialiser un nouveau tissu.



Comment déposer une demande de protection par brevet à l'étranger ?

Il existe principalement trois modes de dépôt d'une demande de protection par brevet à l'étranger :

➔ **La voie nationale** :demandez une protection auprès de l'office national des brevets de chaque pays où la protection est souhaitée en déposant une demande dans la langue requise, en respectant les conditions de forme du pays concerné et en vous acquittant des taxes exigées. Cette procédure peut être contraignante et coûteuse si la protection est demandée dans de multiples pays.

➔ **La voie régionale** : lorsque des pays sont membres d'un système régional de brevets, vous pouvez demander une protection, applicable sur le territoire de l'ensemble ou d'une partie de ces pays, en déposant une demande auprès de l'office régional compétent. Les offices régionaux des brevets sont:

o l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (**www.oapi.int**);
o l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (**www.aripo.org**);

o l'Organisation eurasienne des brevets (OEAB) (**www.eapo.org**);

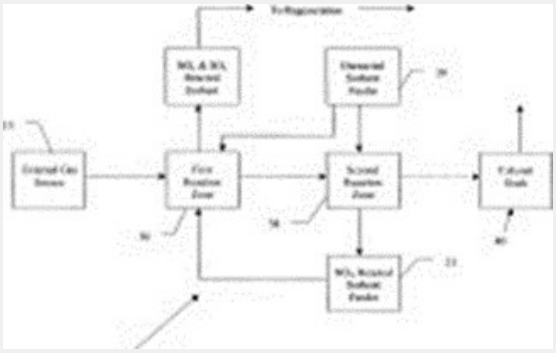
o l'Office européen des brevets (OEB) (**www.epo.org**) [24]; et

o l'Office des brevets du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) (**www.gccpo.org**).

➔ **La voie internationale** : si une entreprise souhaite faire protéger une invention dans les États contractants du PCT, elle doit envisager de déposer une demande selon le PCT. Pour être admise à le faire, au moins un inventeur doit être ressortissant d'un État contractant du PCT ou l'entreprise doit avoir un établissement industriel ou commercial effectif dans l'un de ces États. En déposant une seule demande internationale selon le PCT, le déposant peut obtenir ultérieurement la protection par brevet dans n'importe lequel des plus de 150 États contractants[25] . Cette demande peut être déposée soit auprès de l'office national ou régional compétent, soit auprès de l'Office récepteur du PCT de l'OMPI à Genève (Suisse).

[24] Pour plus de renseignements sur le brevet unitaire, consulter le site https://www.epo.org/law-practice/ unitary_fr.html.
[25] Une liste des États contractants est disponible à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/pct_ contracting_states.html.

Exemple de demande internationale n° PCT/US20 01/028473 : EnviroScrub Technologies Corporation est une PME américaine ayant utilisé la voie du PCT pour déposer une demande de protection par brevet, sur un certain nombre de marchés étrangers, de sa technique d'élimination de plusieurs polluants issus de gaz de combustion ou d'autres processus industriels. Le recours à la procédure selon le PCT pour demander une protection à l'étranger a permis à EnviroScrub de conclure un accord de licence portant sur la commercialisation de sa technologie au niveau mondial.



→ Récapitulatif des éléments essentiels[26] :

• **Droits territoriaux** : rappelez-vous que les droits de brevet s'appliquent unique- ment dans le pays où ils ont été obtenus.

• **Délai de priorité** : mettez à profit le délai de priorité pour demander une protection à l'étranger mais soyez très attentif aux délais impartis et à la nécessité de maintenir le secret avant de déposer la demande de protection.

• **Où déposer la demande** : réfléchissez aux pays dans lesquels une protection serait des plus utiles, en tenant compte du coût de la protection par brevet dans plusieurs pays.

• **Comment déposer la demande** : envisagez le recours au PCT pour faciliter la procédure de dépôt de la demande, gagner du temps et obtenir de précieuses informations sur la brevetabilité de l'invention, afin de décider des pays dans lesquels vous souhaitez demander une protection par brevet.

Avantages du PCT

Le PCT offre un délai supplémentaire d'au moins 18 mois en sus du délai de priorité de 12 mois, au cours duquel les déposants peuvent étudier le potentiel de commercialisation de leur produit dans différents pays et décider de ceux dans lesquels il convient (le cas échéant) de demander une protection par brevet. Le paiement des taxes et des frais de traduction découlant des demandes nationales peut ainsi être différé. Le PCT est largement utilisé par les déposants pour conserver le plus longtemps possible toutes les possibilités qui leur sont offertes.

Les déposants de demandes selon le PCT disposent d'informations précieuses sur la brevetabilité de leur invention, qui leur sont fournies dans le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Ces documents offrent aux déposants de demandes selon le PCT une base solide sur laquelle fonder leurs décisions quant à la question de savoir s'il est judicieux de demander une protection par brevet et dans quel pays.

[26] Pour plus de renseignements, voir le module 9 de l'outil IP PANORAMA de l'OMPI, Objectifs d'apprentissage 2 à 4.

Le rapport de recherche internationale contient une liste de documents compris dans l'état de la technique, considérés comme pertinents au regard de l'invention. L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale vise à analyser la brevetabilité de l'invention à la lumière des résultats du rapport de recherche internationale.

Une demande unique produit ses effets dans l'ensemble des États contractants du PCT désignés. Cela permet de réduire sensiblement les frais initiaux de dépôt de demandes distinctes auprès de chaque office des brevets. Le PCT peut également être utilisé pour déposer des demandes dans certains systèmes régionaux de brevets. Des renseignements sur la procédure de dépôt d'une demande internationale en vertu du PCT peuvent être obtenus auprès des offices nationaux des brevets et à l'adresse suivante: **https://www.wipo.**

Figure 1 : Schéma de la procédure de dépôt d'une demande selon le PCT



Avantages du système :

- Une seule demande internationale produit des effets juridiques dans l'ensemble des États contractants du PCT
- Les conditions de forme sont harmonisées
- Les informations relatives à la brevetabilité de l'invention aident à prendre des décisions

Le paiement des frais importants liés à la phase nationale de la procédure peut être différé de 18 mois

Commercialiser une technologie brevetée

Comment une technologie brevetée peut-elle être commercialisée ?

Un brevet n'est pas en lui-même une garantie de succès commercial. Il s'agit d'un instrument permettant de renforcer la capacité d'une entreprise de tirer parti de l'innovation apportée à son produit ou à sa technologie. Pour procurer un avantage réel, un brevet doit être exploité efficacement et, en règle générale, il ne rapportera de l'argent que si le produit ou le procédé concerné est un succès. Pour lancer une invention brevetée sur le marché, une entreprise dispose d'un large éventail de possibilités, notamment :

- **commercialiser directement l'invention ;**
- **vendre le brevet à un tiers ;**
- **concéder sous licence les droits de brevet à des tiers ; ou**
- **créer une coentreprise ou un autre type d'alliance avec des tiers disposant d'actifs complémentaires.**

Comment lancer un produit breveté sur le marché ?

Le succès commercial d'un nouveau produit ne repose pas seulement sur ses caractéristiques techniques. Quelle que soit la valeur d'une invention sur le plan technique, elle risque de ne pas intéresser les consommateurs si elle ne fait pas l'objet d'une demande réelle ou si le produit n'est pas commercialisé de façon appropriée. Le succès commercial d'un produit dépend donc aussi de toute une série d'autres facteurs, notamment la conception du produit, les ressources financières à disposition, l'élaboration d'une stratégie de commercialisation efficace et le prix du produit au regard de celui des produits concurrents ou de substitution.

Pour lancer un produit innovant sur le marché, il est généralement utile d'élaborer un plan de développement. Ce type de plan constitue un instrument efficace d'étude de la faisabilité d'une idée commerciale. Il est fondamental de disposer d'un plan de développement avant de se mettre en rap- port avec un investisseur en vue d'obtenir des ressources financières pour lancer un nouveau produit breveté sur le marché. Il est important d'y faire figurer des informations sur les brevets délivrés à l'entreprise et la stratégie de cette dernière en matière de brevets, car elles constituent un indicateur du caractère novateur des produits de l'entreprise et une preuve de diligence raisonnable en l'espèce, et déterminent le risque d'atteinte aux brevets d'autres entreprises.

Un brevet peut-il être vendu ?

➔ **Oui**. La vente d'un brevet, appelée "cession", permet de transférer la titularité du brevet à un tiers. Une telle décision doit être étudiée de manière approfondie.

Lorsqu'un brevet est concédé sous licence plutôt que cédé, les droits sont "loués" à des tiers en échange du versement d'une redevance. C'est pourquoi la concession sous licence peut être une stratégie financièrement très avantageuse. Dans le cadre d'une cession, en revanche, un montant convenu est généralement perçu en une seule fois, sans possibilité de percevoir des redevances dans l'avenir, quels que soient les avantages procurés à terme par le brevet. Une cession peut être avantageuse dans certains cas. Si un brevet est vendu pour un montant forfaitaire, la valeur est perçue immédiatement, au lieu d'être recouvrée progressivement pendant 20 ans. Le risque de voir le brevet supplanté par une autre technologie peut également être évité. Par ailleurs, la cession d'un brevet à une jeune entreprise peut être une condition préalable à son financement, si le brevet n'appartient pas à l'entreprise.

En tout état de cause, la décision repose sur les besoins et les priorités de l'entreprise. Il convient de consulter un conseil en brevets pour déterminer la démarche répondant le mieux à la stratégie commerciale de l'entreprise.

Comment un brevet est-il concédé sous licence ?

➔ Un brevet **est concédé sous licence** lorsque son titulaire (le donneur de licence) accorde à un tiers (le preneur de licence) **l'autorisation d'exploiter** l'invention brevetée à des fins mutuellement convenues. Dans ce cas, les deux parties signent généralement un contrat de licence précisant les conditions et la portée de l'accord.

Autoriser des tiers à commercialiser l'invention brevetée dans le cadre d'un contrat de licence permet à l'entreprise de jouir d'une source de revenus supplémentaire et constitue généralement pour une entreprise un moyen d'exploiter ses droits exclusifs sur une invention.

La concession d'une licence est particulièrement intéressante si l'entreprise propriétaire de l'invention n'est pas du tout en mesure de fabriquer le produit ou si elle ne peut le faire en quantité suffisante pour répondre aux besoins d'un marché donné ou pour couvrir une zone géographique donnée.

Compte tenu des compétences et des connaissances requises, il est conseillé de faire appel à un spécialiste aux fins des négociations des conditions et de la rédaction du contrat de licence. Dans certains pays, le contrat de licence doit être enregistré auprès d'un organisme gouvernemental de réglementation.

Concession de licence, prise de licence, ou les deux ?

Les PME qui manquent de ressources pour assurer elles-mêmes la recherche-développement, la production ou la commercialisation peuvent bénéficier du modèle de l'innovation "ouverte" en envisageant les possibilités de prise ou de concession de licence sur leurs inventions. La concession de licence signifie simplement qu'une entreprise concède sa propre invention sous licence à d'autres entreprises. La prise de licence est le phénomène inverse, à savoir qu'une entreprise convient d'utiliser l'invention d'une autre entreprise.

Le tableau ci-dessous compare les avantages et les inconvénients des deux solutions.

Concession de licence	
Avantages :	**Avantages :**
• Conservation des droits de propriété	• Conservation des droits de propriété
• Participation aux améliorations futures	• Participation aux améliorations futures
• Contribution à la fabrication pas nécessaire	• Contribution à la fabrication pas nécessaire
• Nouvelles voies de distribution	• Nouvelles voies de distribution
• Un concurrent ou l'auteur d'une atteinte potentielle peut devenir un allié	• Un concurrent ou l'auteur d'une atteinte potentielle peut devenir un allié
Prise de licence	
Avantages :	**Inconvénients :**
• Possibilité d'arriver plus vite sur le marché	• La technologie peut ne pas être au point
• Réduction des coûts grâce à une recherche-développement restreinte	• Coûts supplémentaires si le prix de vente du produit ne peut pas être absorbé par le marché
• Fusion de technologies pour renforcer les services et générer plus de produits.	• Trop forte dépendance à l'égard de technologies mises au point en dehors de l'entreprise

Quelle peut être la rémunération escomptée au titre des redevances ?

Dans les accords de licence, le titulaire du droit perçoit généralement un montant forfaitaire ou une redevance acquittée régulièrement, qui peut être calculée en fonction du volume des ventes du produit concerné (redevance par unité) ou sur les ventes nettes (redevance calculée en fonction des ventes). Souvent, la rémunération perçue pour la concession sous licence d'un brevet est une combinaison d'un montant forfaitaire et de redevances. Parfois, une participation au capital de l'entreprise du preneur de licence peut remplacer la redevance.

Si des normes concernant le montant de la redevance ont été établies dans certains secteurs et peuvent être consultées à toutes fins utiles, il convient de garder à l'esprit que la plupart des contrats de licence sont uniques et que le montant de la redevance dépendra de facteurs particuliers liés à l'activité sous-jacente. Les normes sectorielles peuvent ainsi parfois se révéler inutiles, voire prêter à confusion.

➔ Exemple : une demande de brevet pour un échangeur de chaleur déposée par un inventeur indien, M. Milind Rane, a fait l'objet d'un accord de licence conclu avec une PME installée à Mumbai. Comme indiqué dans l'accord, l'inventeur a perçu un montant initial au moment de la conclusion de l'accord et a obtenu le paiement de redevances représentant 4,5% du montant des ventes nettes. Le preneur de licence prendra également en charge les frais de dépôt de la demande de brevet et de maintien en vigueur du brevet.

Quelle est la différence entre une licence exclusive, une licence non exclusive et une licence unique ?

Il existe trois types d'accords de licence, en fonction du nombre de preneurs de licence autorisés à exploiter le brevet :

➔ **licence exclusive** – un seul preneur de licence a le droit d'exploiter la technologie brevetée, que même le titulaire du brevet n'a pas le droit d'utiliser ;

➔ **licence unique** – seuls le preneur de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée ; et

➔ **licence non exclusive** – plusieurs preneurs de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée.

Un accord de licence peut contenir des dispositions en vertu desquelles certains droits sont conférés sur une base exclusive et d'autres sur une base unique ou non exclusive.

Faut-il concéder votre brevet sous licence exclusive ou non exclusive ?

Tout dépend du produit et de la stratégie commerciale de l'entreprise. Par exemple, si la technologie peut devenir indispensable à tous les acteurs d'un marché donné dans le cadre de leurs activités, une licence non exclusive concédée à de nombreux preneurs constitue la solution la plus avantageuse. S'il est nécessaire qu'une entreprise engage des investissements considérables pour que le produit puisse être commercialisé (par exemple, un produit pharmaceutique nécessitant des investissements aux fins d'essais cliniques), un preneur de licence potentiel ne voudra pas affronter la concurrence d'autres preneurs de licence et pourrait insister à juste titre pour obtenir une licence exclusive.

Quel est le moment le plus propice pour concéder une invention sous licence ?

Il n'existe pas de moment particulièrement propice pour concéder sous licence une invention, le moment opportun dépendant de différents facteurs. Toutefois, il est sou- vent conseillé aux chefs d'entreprise ou inventeurs indépendants de commencer à chercher des preneurs de licence le plus tôt possible afin de s'assurer des rentrées d'argent régulières, susceptibles de couvrir les frais liés à la procédure de demande de brevet. Il n'est pas nécessaire d'attendre la délivrance du brevet.

Plus que le moment opportun, il est essentiel de trouver de bons partenaires afin de tirer le meilleur parti de la commercialisation de l'invention brevetée.

Évaluation du brevet

Il existe diverses raisons pour lesquelles il peut être indiqué ou indispensable pour une entreprise de procéder à l'évaluation d'un brevet, notamment à des fins de comptabilité, de concession de licence, de réalisation de fusions ou acquisitions, de cession ou d'achat d'actifs de propriété intellectuelle ou de recherche de financements. S'il n'existe pas de méthode unique d'évaluation d'un brevet applicable à tous les cas, les méthodes suivantes sont largement utilisées :

• **la méthode fondée sur le revenu** : elle est axée sur le montant estimé des recettes que pourrait percevoir le titulaire du brevet pendant la durée de vie du brevet ;

• **la méthode fondée sur le coût** : elle calcule le coût que représenterait pour une entreprise l'élaboration d'un actif analogue ou son acquisition à l'extérieur ;

• **la méthode fondée sur l'état du marché** : elle examine les transactions comparables effectuées sur le marché ;

• **la méthode fondée sur les options** : elle emploie des modèles initialement destinés à être utilisés pour la fixation du prix des options d'achat d'actions.

Certains facteurs difficiles à quantifier peuvent également avoir une incidence sur la valeur d'un brevet, tels que l'importance des revendications de brevet ou l'existence de produits de substitution facilement interchangeables.

Comment obtenir l'autorisation d'utiliser le brevet d'un concurrent ?

Ce n'est pas toujours facile ni financièrement abordable. Toutefois, si le concurrent s'intéresse également aux brevets de l'entreprise, la concession de licences réciproques peut être envisagée.

La concession de licences réciproques est très courante dans les secteurs où des brevets portant sur un large éventail d'inventions complémentaires sont détenus par deux ou plusieurs concurrents.

Ces entreprises concurrentes visent souvent à garantir leur liberté d'exploitation en accordant des droits sur leurs brevets en échange de droits analogues sur les brevets détenus par leurs concurrents.

Synthèse de ce que l'on doit retenir :

• **Commercialisation** : examinez les différentes possibilités de commercialisation de l'invention et assurez-vous de disposer d'un plan de développement solide.

• **Concession de licences** : le montant des redevances et d'autres aspects des accords de licence jouent un rôle important lors des négociations et il est recommandé de demander conseil à un spécialiste[27].

• **Licence exclusive ou non exclusive** : envisagez l'exclusivité des droits de licence à la lumière du degré d'élaboration de la technologie et de la stratégie commerciale adoptée par l'entreprise.

• **Concession de licences réciproques** : voyez si vous pouvez utiliser le ou les brevets pour avoir accès à une technologie utile détenue par des tiers.

→ Pour plus de renseignements, voir le module 6, Objectif d'apprentissage 4, et le module 7 de l'outil IP PANORAMA de l'OMPI (**https://www.wipo.int/sme/en/ip-panorama.html**)

[27] Consulter l'Annexe 1 du présent Guide pour une liste des professionnels agréés par l'OAPI.

FAIRE RESPECTER LES DROITS DE BREVET

Pourquoi faire respecter les droits de brevet ?

Si une nouvelle technologie brevetée est mise sur le marché, il est possible que des concurrents essaient de fabriquer des pro- duits présentant des caractéristiques techniques identiques ou analogues à celles du produit en question. N'ayant pas eu à investir autant de ressources ou à prendre autant de risques, les concurrents peuvent être avantagés et en mesure de fabriquer un produit analogue ou identique à moindre coût. Cela peut faire peser une pression concurrentielle déloyale sur l'entreprise titulaire du brevet.

Les droits conférés par un brevet donnent à son titulaire la possibilité d'empêcher ses concurrents de porter atteinte à ses droits et de demander réparation pour tout préjudice causé. Pour prouver qu'il y a eu atteinte, il doit être démontré que chaque élément d'une revendication donnée, ou son équivalent, est contenu dans le produit ou le procédé portant atteinte aux droits. Pour une entreprise, faire respecter ses droits peut se révéler essentiel pour conserver son avantage comparatif, ses parts de marché et sa rentabilité.

Gestion des risques en matière de brevets : les bonnes pratiques

Faire respecter les droits de brevet est un aspect **parmi d'autres** de la gestion du risque commercial visant à protéger le temps consacré et les fonds investis dans la recherche-développement de la technologie innovante. Élaborer une stratégie solide avant qu'une atteinte ne soit portée aux droits **peut minimiser d'éventuels coûts ultérieurs** en matière d'application des droits. Cette stratégie doit intégrer les approches suivantes :

➔ **Décidez qui aura la responsabilité globale de la gestion du portefeuille de brevets** de l'entreprise ;

➔ Mettez en place un dispositif **garantissant que toutes les inventions sont divulguées à une personne ou un service habilité** au sein de l'entreprise et permettant de décider s'il convient de les traiter comme des secrets d'affaires, de les publier à titre défensif ou de les protéger au moyen de brevets.

➔ **Réalisez une analyse des risques pour décider s'il y a lieu de procéder à une recherche d'information en matière de brevets avant de déposer une demande de brevet** et, le cas échéant, déterminez en quoi elle doit consister

➔ **Déterminez si, une fois délivré**, le brevet sera utilisé

a) de manière offensive ;
b) de manière défensive ou ;
c) principalement à des fins d'image de marque et de commercialisation.

➔ **Recensez les possibilités de partenariat ou de prise de licence**.

➔ **Actualisez régulièrement l'inventaire des brevets détenus** et pris sous licence par l'entreprise ;

➔ Procédez **périodiquement à une analyse des risques** en examinant le portefeuille de brevets et les stratégies des concurrents en matière de brevets ;

➔ Élaborez une stratégie financière afin de couvrir tous les coûts liés à la création, au maintien, à l'utilisation, à l'application et à la défense du portefeuille de brevets ;

➔ **Réexaminez et révisez périodiquement la stratégie en matière de brevets** dans le cadre d'une vérification périodique ou ponctuelle des actifs de propriété intellectuelle.

Qui est chargé de faire respecter les droits de brevet ?

La responsabilité de déceler une atteinte à un brevet et d'engager des poursuites contre les auteurs de l'atteinte incombe principalement à son titulaire. Certes, sensibiliser les employés aux façons de repérer les auteurs d'atteintes peut aider l'entre- prise à surveiller le marché. Cela étant, c'est le titulaire du brevet qui est responsable de la surveillance de

l'utilisation de son invention sur le marché, de l'identification de l'auteur d'une atteinte et de la décision d'engager ou non des poursuites à son en- contre, de la manière et au moment qui lui sembleront opportuns. Les inventeurs indépendants et les PME-PMI peuvent décider de confier cette responsabilité (ou une partie de cette responsabilité) au preneur d'une licence exclusive.

Il convient de faire appel à un conseil en brevets pour faire respecter le brevet, tant sur le marché national qu'à l'étranger. Celui-ci pourra également offrir des conseils quant aux coûts, aux risques et à la meilleure stratégie à adopter.

Que faire si votre brevet est utilisé par des tiers sans votre autorisation ?

Si le titulaire d'un brevet pense que des tiers utilisent sa technologie brevetée sans son autorisation, il doit, dans un premier temps, réunir des informations sur les auteurs de l'atteinte, la nature de l'atteinte et les effets qui en découlent pour son activité. Il convient de s'attacher les services d'un conseil en brevets pour analyser les éléments de preuve et décider des mesures à prendre[28] .

Dans certains cas, les titulaires de brevets choisissent d'envoyer une lettre (communément dénommée "ordonnance de cessation") informant l'auteur présumé de l'atteinte d'un éventuel conflit entre leurs droits et les activités commerciales de cette entreprise. Cette procédure est souvent efficace en cas d'atteinte non intentionnelle, l'auteur de l'atteinte acceptant soit de cesser ses activités soit de négocier un contrat de licence.

Quelquefois, cependant, la surprise constitue la meilleure tactique pour éviter de donner à l'auteur de l'atteinte le temps de dissimuler ou de détruire des preuves. Dans ce cas, il peut être judicieux de saisir un tribunal sans en aviser l'auteur de l'atteinte et de demander une "ordonnance de mesure provisoire" pour pouvoir procéder à une perquisition surprise, souvent avec l'aide de la police, dans les locaux commerciaux de l'auteur de l'atteinte. Le tribunal peut ordonner que les auteurs présumés de l'atteinte cessent l'activité incriminée en attendant le jugement (ce qui peut prendre des mois ou des années). Toutefois, la question de savoir si un brevet a fait l'objet d'une atteinte peut être très complexe et le tribunal peut décider que l'affaire doit attendre la procédure sur le fond.
Lorsqu'une entreprise décide d'engager une action civile, les tribunaux disposent en général d'un large éventail de mesures permettant d'indemniser les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui ont été lésés. Un conseil en brevets sera en mesure de fournir des renseignements utiles à cet égard.

Le tribunal peut mettre en demeure l'auteur de l'atteinte de révéler l'identité des personnes associées à la production et à la distribution des produits ou services en cause ainsi que leurs circuits de distribution. Il peut aussi ordonner, à la demande du titulaire du brevet, que les produits et le matériel illicites soient détruits ou éliminés sans dédommagement, ce qui représente un moyen de dissuasion efficace. Dans l'espace OAPI, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction nationale compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

En vue d'empêcher l'importation de produits portant atteinte à des brevets, des mesures à la frontière peuvent être prises dans certains pays, par l'intermédiaire des autorités douanières nationales. Toutefois, de nombreux pays prévoient de telles mesures uniquement en cas d'importation de marques de contrefaçon et de copies pirates de produits protégés par le droit d'auteur.

[28] Consulter la liste des professionnels agréés par l'OAPI en Annexe 1 du présent Guide.

Il importe en outre de garder à l'esprit que, lorsque l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle constitue une infraction pénale, le titulaire du droit peut alerter les autorités et demander qu'une enquête soit diligentée.

De même, si le titulaire de droits de propriété intellectuelle apprend que des marchandises portant atteinte à ses droits sont importées dans un pays, il peut demander aux autorités douanières de suspendre la libre circulation de ces marchandises. **Il en de même dans l'espace OAPI**.

En effet, l'Accord de Bangui révisé du 14 décembre 2015 a repris les dispositions des Aspects sur le Droit de la Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce (ADPIC) sur les mesures à la frontière. Ces mesures, ont été reprisent également par le Code des Douanes des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui sont tous membres de l'espace OAPI. Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu, y compris à la frontière, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants. **Ainsi, dorénavant, les douanes sont autorisées à pratiquer des saisies sur des marchandises aux frontières des Etats membres portant atteinte aux droits d'un titulaire, soit sur requête de la victime, soit d'office, c'est-à-dire à sa propre initiative.**

En général, si une atteinte est décelée, il convient dans tous les cas, d'obtenir l'avis juridique d'un professionnel.

Point focus sur la lutte par l'OAPI aux atteintes des droits

Dans l'espace OAPI, par exemple, les procédures pour lutter efficacement contre les actes de contrefaçon ou les atteintes aux droits du titulaire peuvent être classées de notre point de vue en deux catégories : **Les mesures préventives et les actions coercitives.**

1 - **S'agissant des mesures préventives comme sus-évoquées** : dans l'espace OAPI, plusieurs mesures peuvent être qualifiées de préventives parce qu'elles ont pour objectif en général de permettre au titulaire de l'atteinte de préconstitué des preuves. Nous pouvons citer notamment la mise en demeure ou l'injonction de faire cesser les atteintes, la saisie de contrefaçon et les mesures aux frontières.

2 - **Quant aux actions coercitives** : ce sont des actions qui ont pour but de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir ou d'obéir à la loi. Pour atteindre cet objectif, la victime peut avoir recours :

• aux modes alternatifs de règlement de conflit, c'est-à-dire l'arbitrage et la médiation prévue dans l'espace OAPI.

• aux procédures administratives de règlement de conflit devant l'OAPI qui sont : l'Opposition à la délivrance du titre, la revendication du droit au titre et le recours devant la Commission Supérieur de Recours (CSR).

• aux juridictions judiciaires nationales compétentes des Etats membres de l'OAPI telles que le Tribunal Civil, le Tribunal Pénal et le Tribunal de Commerce crée exceptionnellement dans certains Etats membres pour connaître exclusivement des questions économiques liées à la contrefaçon.

Quelles sont les possibilités de règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une atteinte ?

Si un contrat a été passé (par exemple, un accord de licence) avec l'auteur de l'atteinte, il y a tout d'abord lieu de vérifier si le contrat prévoit le recours à la médiation ou à l'arbitrage, deux modes de règlement des litiges souvent moins coûteux que les actions en justice. Même lorsqu'il n'existe aucune clause de ce type dans le contrat, voire aucun contrat, il peut être possible de recourir à ces procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, pour autant que les deux parties acceptent de s'y soumettre.

En règle générale, l'arbitrage est plus rapide et moins coûteux qu'une procédure judiciaire et, si l'autre partie est étrangère, une sentence arbitrale est plus facile à appliquer à l'échelon international. Un avantage de la médiation tient au fait que les parties peuvent se soumettre à un processus qui reste informel et convenir d'une solution tenant compte de leurs intérêts mutuels. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d'affaires. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI fournit des services à but non lucratif pour le règlement extrajudiciaire des litiges. De plus amples renseignements sur l'arbitrage et la médiation sont disponibles à l'adresse suivante : **www.wipo.int/amc/fr.**

Point focus sur la pratique OAPI des actions extrajudiciaires

Il existe au sein de l'espace OAPI depuis 2016, à l'instar du Centre de Médiation et de l'Arbitrage de l'OMPI, des procédures extrajudiciaires de règlement des litiges. Pour l'instant, ce centre n'est pas encore opérationnel (fait établi en Novembre 2022). Ils constituent donc une procédure alternative au procès soumis aux juridictions d'Etats et présentent plusieurs avantages. Le Conseil d'Administration de l'OAPI en sa session du 7 décembre 2016 tenue à Nouakchott, en Mauritanie, ce sont :

- le règlement portant création et organisation du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OAPI adopté par résolution N°56/22. Il est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ;
- le règlement de Médiation du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OAPI, objet de la résolution n°56/23, dont l'entrée en vigueur depuis le 1er mars 2017 ;
- le règlement d'Arbitrage du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OAPI adopté par résolution n°56/24 qui est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

Les modes alternatifs de règlement des différends en matière de propriété intellectuelle initiés par l'OAPI ont pour objectif de contribuer à la sécurisation et l'attractivité des investissements dans les Etats membres de l'OAPI.

Récapitulatif des bonnes pratiques : ce qu'il faut retenir

Soyez vigilant : surveillez la concurrence afin de déceler toute atteinte éventuelle.

Gestion des risques : gérez vos brevets de manière stratégique en vue de minimiser les risques et de maximiser les avantages.

Demandez des conseils : consultez un conseil en brevets avant d'engager toute procédure en réponse à une atteinte présumée[29] .

Modes extrajudiciaires de règlement des litiges : étudiez les possibilités de règlement à l'amiable des litiges en incorporant des clauses d'arbitrage ou de médiation dans tout contrat de licence[30] .

---

[29] Voir liste des professionnels agréés OAPI et Structures de Liaison Nationales au sein des pays membres OAPI : Annexe 1

[30] Vous pouvez vous rapprocher du centre de médiation de l'OAPI avec l'appui d'un professionnel agréé OAPI : **http://www.oapi.int/index.php/fr/reglement-de-mediation-du-centre** et consulter l'Annexe 1

ANNEXE

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Pour obtenir des informations supplémentaires :

• Questions de propriété intellectuelle susceptibles d'intéresser les entreprises www.wipo.int/sme/fr

• Brevets en général : www.wipo.int/patents/fr

• Aspects pratiques relatifs au dépôt de demandes de brevet: voir la liste des sites Web des offices nationaux et régionaux des brevets figurant à l'adresse suivante: www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp

• Traité de coopération en matière de brevets (PCT) : www.wipo.int/pct/fr

• Classification internationale des brevets : www.wipo.int/classifications/ipc/fr

• Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI : www.wipo.int/amc/fr

• Collection mondiale de données relatives à la propriété intellectuelle de l'OMPI www.wipo.int/reference/fr

• Parties contractantes des traités administrés par l'OMPI : www.wipo.int/treaties/fr

• L'affaire équilibrée: La négociation des contrats de licence de technologie – un guide d'initiation, publication de l'OMPI n° 906 : www.wipo.int/sme/fr/documents/ guides/technology _licensing.html

• Une concession de licence de technologie réussie, publication de l'OMPI n° 903: www.wipo.int/publications/en/details. jsp?id=296

Glossaire[31]

Accord de confidentialité	Également appelé accord de non-divulgation. Contrat par lequel une partie ou les deux conviennent de ne pas divulguer certaines informations ou de limiter l'utilisation des informations à des fins bien précises.
Accord de licence	Contrat entre le titulaire de droits de brevet (donneur de licence) et un tiers (preneur de licence) qui est autorisé à exploiter les droits en question, conformément aux conditions convenues, par exemple moyennant compensation, sous forme généralement du versement d'une commission ou d'une redevance.
Accord de non-divulgation	Voir **Accord de confidentialité**
Activité inventive	Également appelée non-évidence. Un des critères de brevetabilité, exigeant que l'invention ne soit pas évidente pour une personne du métier ayant des connaissances moyennes dans le domaine technique concerné.
Brevet	Document délivré sur demande par un office national (ou un office régional agissant au nom de plusieurs pays), qui décrit une invention et octroie un droit exclusif d'une durée limitée de fabriquer, exploiter ou commercialiser un produit ou un procédé.
Classification internationale des brevets (CIB)	Système hiérarchique dans lequel l'ensemble de la technologie est subdivisé en une série de sections, classes, sous-classes et groupes pour le classement des brevets et des modèles d'utilité. La CIB est un instrument indispensable pour retrouver des documents de brevet dans le cadre d'une recherche sur l'état de la technique. Plus de renseignements à l'adresse : www.wipo.int/classifications/ipc/fr.
Concession réciproque de licence	Il y a concession réciproque de licence lorsque des entreprises échangent les droits que chacune détient pour l'utilisation de certains brevets. Souvent, les brevets détenus par chaque entreprise couvrent des aspects différents d'un produit commercial. Grâce à la concession réciproque de licence, chaque entreprise est libre de commercialiser le produit sur le marché. Une licence réciproque peut impliquer ou non un paiement de la part d'une partie en faveur de l'autre pour "équilibrer" la valeur des droits transférés.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle	Administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), il s'agit du premier accord international majeur relatif à la protection des droits de propriété industrielle, notamment des brevets. Par exemple, la Convention de Paris énonce des règles conçues pour aider les habitants d'un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles et leur droit de priorité soient protégés dans d'autres pays (voir **Droit de priorité**). Plus d'information à l'adresse www.wipo.int/treaties/ fr/ip/paris/index.html

[31] Les explications fournies en regard des termes de propriété intellectuelle présentés s'entendent dans le contexte du droit des brevets

Convention sur le brevet européen (CBE)	Traité instituant l'Organisation européenne des brevets et instaurant un système juridique autonome en vertu duquel les brevets européens sont délivrés. Cependant, après avoir été délivré, un brevet européen ne constitue pas un droit unitaire mais un ensemble de brevets fondamentalement indépendants, applicables et révocables au niveau national. Pour plus de renseignements, voir www.wipo.int/wipolex/fr/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226.
Date de priorité	Également appelée date de dépôt effectif. Il s'agit de la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée. La date est particulièrement importante en vue de déterminer l'état de la technique pertinent pour évaluer la nouveauté et l'activité inventive.
Délai de grâce	La législation de l'OAPI prévoit un délai de grâce de douze mois, à compter du moment où une invention est divulguée par l'inventeur ou le déposant jusqu'au dépôt de la demande; pendant ce délai, l'invention restera brevetable bien qu'elle ait été divulguée. Le délai de grâce ne conférera pas une date de priorité antérieure au déposant.
Demande de brevet	Demande de protection d'une invention déposée auprès d'un office des brevets. Une demande consiste en une requête, une description de l'invention, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (le cas échéant) et un abrégé. Le terme peut également faire référence au processus de dépôt d'une demande de brevet.
Demande de brevet provisoire	Une demande de brevet provisoire peut être envisagée comme le "dépôt d'une première demande de brevet temporaire à moindre coût". Elle contient seulement une partie des renseignements exigés dans une demande de brevet classique et permet au déposant d'obtenir rapidement une date de dépôt initiale. Le mot clé dans cette expression reste cependant le mot "provisoire". Une demande de brevet officielle doit être déposée dans un délai d'un an ou la demande sera considérée comme abandonnée.
Demande de brevet régionale	Demande de protection d'une invention déposée auprès d'un des offices régionaux des brevets.
Demande internationale de brevet	Demande de protection pour une invention déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Description	Également appelée spécification. La partie d'une demande de brevet qui divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier possédant les compétences dans le domaine technique concerné puisse comprendre l'invention revendiquée et l'exploiter sans expérimentation excessive. La description forme la base des revendications qui définissent le cadre juridique de l'invention. Elle peut couvrir une matière plus large que les revendications, mais les revendications ne peuvent jamais couvrir un objet plus large que la description.
Dessin	Illustrations dans une demande de brevet qui peuvent être nécessaires ou utiles pour comprendre l'invention.
Divulgation	Par divulgation on entend : 1. la divulgation suffisante d'une invention comme condition requise de la brevetabilité (voir l'entrée suivante); ou 2. la divulgation publique avant le dépôt de la demande, qui peut détruire la nouveauté d'une invention, la rendant ainsi non brevetable.
Domaine public	Droit limité dans le temps, déclenché par le dépôt de la première demande de protection par brevet. Le droit de priorité a pour effet que tout dépôt ultérieur d'une demande de brevet pour la même invention dans d'autres pays avant l'expiration du délai de priorité ne peut être rendu invalide par un acte quelconque accompli dans l'intervalle, par exemple le dépôt d'une autre demande. Lors du dépôt de la demande ultérieure, le déposant doit "revendiquer la priorité" de la première demande afin de pouvoir faire usage du droit de priorité. Les droits de priorité se fondent sur l'article 4 de la Convention de Paris.
Droit de priorité	Droit limité dans le temps, déclenché par le dépôt de la première demande de protection par brevet. Le droit de priorité a pour effet que tout dépôt ultérieur d'une demande de brevet pour la même invention dans d'autres pays avant l'expiration du délai de priorité ne peut être rendu invalide par un acte quelconque accompli dans l'intervalle, par exemple le dépôt d'une autre demande. Lors du dépôt de la demande ultérieure, le déposant doit "revendiquer la priorité" de la première demande afin de pouvoir faire usage du droit de priorité. Les droits de priorité se fondent sur l'article 4 de la Convention de Paris.
Droit exclusif	Droit conféré au titulaire d'un brevet (ou à toute partie à laquelle il en transfère la propriété) d'empêcher des tiers de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins son invention sans son autorisation pendant une période limitée.
Droit territorial	Droit qui ne peut être exercé que dans les pays ou régions où il a été établi et est en vigueur.

État de la technique	Toutes les connaissances pertinentes qui existaient avant la date de priorité d'une demande de brevet. La nouveauté et l'activité inventive doivent être évaluées au regard de l'état de la technique. Il comprend notamment les brevets, les demandes de brevet et la littérature non-brevet de toutes sortes
Exigence de description de la meilleure manière de réaliser l'invention	Exigence faite au déposant d'une demande de brevet de divulguer la meilleure manière de réaliser l'invention à sa connaissance au moment du dépôt de la demande. Certains pays prévoient une telle exigence. Ce n'est pas le cas pour l'OAPI. Voir également Exigence de divulgation.
Exigence de divulgation	Le droit des brevets impose aux déposants une obligation générale de divulguer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier possédant des compétences dans le domaine technique concerné puisse comprendre l'invention revendiquée et l'exploiter sans expérimentation excessive. Dans certains pays, la législation sur les brevets exige également que soit indiquée la "meilleure manière" de fabriquer ou d'exécuter l'invention connue de l'inventeur.
Information en matière de brevets	L'information technique et juridique contenue dans les documents de brevet publiés périodiquement par les offices des brevets. Environ deux tiers des renseignements techniques fournis dans les documents de brevet ne sont jamais publiés ailleurs. Cela fait de l'information en matière de brevets la collection la plus complète de données technologiques classées.
Invention	Solution à un problème particulier dans le domaine de la technique. Une invention peut se rapporter à un produit ou un procédé.
Modèle d'utilité	Également appelé brevet de courte durée, petit brevet ou brevet d'innovation. Les modèles d'utilité sont un type spécial de droits de propriété intellectuelle octroyés par certains pays à un inventeur ou à son cessionnaire pour une période limitée. La durée de la protection est plus courte que pour un brevet normal, et les conditions de délivrance sont moins strictes. Les modèles d'utilité constituent un substitut intéressant aux brevets dans les pays où ils existent.
Non-évidence	Voir **Activité inventive.**
Nouveauté	Un des critères de brevetabilité, selon lequel l'invention doit être nouvelle au regard de l'état de la technique. Si l'invention fait partie de l'état de la technique, on dit qu'elle fait l'objet d'une "antériorité". La nouveauté ne peut pas être prouvée ou établie; seule son absence peut être prouvée.
Ordonnance de cessation	Lettre adressée par un titulaire de droits de propriété intellectuelle, ou son conseil, sollicitant l'arrêt immédiat d'une atteinte présumée sous peine d'intenter une action en justice.

PATENTSCOPE	Système de recherche en ligne gratuit qui comprend toutes les demandes déposées en vertu du PCT ainsi que les documents de brevet publiés par les offices nationaux et régionaux participants. Pour en savoir plus : www.wipo.int/patentscope/fr.
Personne du métier	Personne hypothétique qui possède les compétences et les connaissances ordinaires dans un domaine technique particulier, sans être un génie. Dans la plupart des législations relatives aux brevets, la personne du métier sert de référence pour déterminer, ou tout au moins évaluer, si une invention implique une activité inventive ou pas et si une invention fait l'objet d'une divulgation suffisante dans la description du brevet ou la demande de brevet.
Possibilité d'application industrielle	L'un des critères de brevetabilité selon lequel l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout type d'industrie, le terme d'industrie s'entendant ici au sens le plus large. Dans certains pays, ce n'est pas la possibilité d'application industrielle qui est requise mais l'utilité, cela n'est pas le cas pour l'OAPI.
Premier déposant	Système dans le cadre duquel la première personne qui dépose une demande de brevet se verra accorder le brevet si plusieurs personnes déposent une demande revendiquant la même invention.
Premier inventeur	Système dans le cadre duquel le premier inventeur qui conçoit et met en application la technologie ou l'invention se verra accorder la protection par brevet si plusieurs personnes déposent une demande de brevet revendiquant la même invention. Les États-Unis d'Amérique continuent d'appliquer le système du premier inventeur pour les demandes de brevet déposées avant le 15 mars 2013. Depuis le 16 mars 2013, ils mettent en œuvre un système de premier déposant similaire à celui appliqué dans la plupart des autres pays.
Propriété intellectuelle	La propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit : inventions, œuvres littéraires et artistiques, et emblèmes, noms, images et dessins utilisés dans le commerce.
Publication	La publication peut intervenir à différents stades de la procédure. Dans certains pays, le document de brevet n'est publié que lorsque le brevet a été délivré. Dans d'autres pays, les demandes de brevet sont généralement publiées 18 mois après la date de dépôt ou, si la priorité a été revendiquée, la date de priorité. La publication d'une demande de brevet marque la date à laquelle il devient accessible au public.
Publication défensive	Également appelée divulgation défensive. Stratégie en matière de propriété intellectuelle visant à empêcher des tiers d'obtenir des droits de brevet sur une invention. La stratégie consiste à publier une description ou un dessin de l'invention de manière ce qu'elle soit intégrée dans l'état de la technique, empêchant ainsi des tiers de breveter l'invention.
Redevance	Forme de compensation basée sur un pourcentage du revenu ou des ventes unitaires générés en vertu d'un accord, tel un contrat de licence de brevet.

Règle de l'unité de l'invention	Dans la plupart des législations en matière de brevets, chaque demande doit porter sur une seule invention; en cas de pluralité des inventions, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une même demande que si elles sont toutes liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général. Cette exigence cherche à éviter le dépôt d'une demande de brevet pour plusieurs inventions en acquittant une seule série de taxes. L'unité de l'invention facilite par ailleurs le classement des documents de brevet.
Revendications	Déclarations numérotées à la fin d'un brevet qui définissent l'invention pour laquelle une protection par brevet est recherchée. En règle générale, elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description.
Technique	Objet connu dans le domaine comprenant notamment les brevets délivrés, les publications et les savoirs réputés être accessibles au public comme les compétences professionnelles, les pratiques commerciales et autres (voir également **État de la technique**).
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	Traité international administré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le système du PCT est un système facilitant le dépôt dans le monde entier des demandes de brevet, en donnant aux déposants plus de temps pour décider dans quels pays ils veulent, à terme, obtenir une protection par brevet. Le PCT permet le dépôt d'une seule "demande internationale" et l'établissement d'un rapport de recherche et d'une opinion (par l'un des principaux offices de brevets, désignés comme "administration internationale") qui déterminent la probabilité de la brevetabilité. Le déposant peut ainsi décider en toute connaissance de cause s'il lui faut déposer une demande de brevet nationale et où la déposer. Ce n'est qu'à ce stade qu'il convient de procéder à la traduction de la demande et au paiement des taxes locales. Les brevets issus d'une demande selon le PCT sont des brevets nationaux, délivrés par les offices de brevets locaux compétents conformément au droit des brevets local. Chaque pays membre doit cependant reconnaître la date de dépôt initiale du déposant aux fins d'établir la priorité, et notamment de déterminer l'état de la technique dans le cadre de l'analyse de la brevetabilité. Plus d'information à l'adresse www.wipo.int/pct/fr.
Utilité	Un des critères de brevetabilité utilisé dans certains pays à la place de la possibilité d'application industrielle. Une invention est jugée utile si elle remplit la fonction spécifiée et offre des avantages concrets.

Soyons concrets : mythes et malentendus concernant les brevets

Je peux faire breveter une idée.

Une idée ne peut pas être brevetée, parce qu'il s'agit seulement d'un énoncé du problème qui doit être résolu et réalisé sur le plan technique. Par exemple, vous pouvez vous dire: "Ne serait-ce pas génial si ma machine à laver pouvait laver mes vêtements sans eau et être ainsi plus respectueuse de l'environnement?" À ce stade, on ne saurait parler d'invention, mais plutôt de la reconnaissance d'un besoin ou d'un problème. Une invention est une solution à ce problème. Vous devez concevoir une machine à laver qui permette de faire disparaître les taches sans utiliser d'eau. Les inventions décrivent un objet concret de manière suffisamment précise pour qu'un tiers puisse le construire.

Vous ne pouvez pas breveter une idée ou une suggestion pour un nouveau procédé, une nouvelle machine ou méthode de fabrication, etc. Vous ne pouvez breveter que l'invention elle-même, et vous devez fournir à l'office des brevets une description tech- nique complète du mode opératoire exact de l'invention.

Les idées peuvent être reprises par des tiers. Il est donc judicieux de garder votre idée secrète ou de ne la partager qu'à titre confidentiel jusqu'à sa concrétisation sous forme d'invention et jusqu'au dépôt d'une demande de brevet. Si vous devez exprimer votre idée à un tiers, il faudrait lui faire signer au préalable un accord de confidentialité.

Je devrais déposer une demande de brevet avant d'avoir converti mon idée en une invention exploitable.

Le dépôt d'une demande de brevet doit toujours être envisagé au moment opportun. Avant de déposer une demande de brevet, procédez dans l'ordre suivant:

• déterminez la faisabilité et la mise en œuvre techniques de votre idée jusqu'au stade de l'invention;

• évaluez l'invention à l'aune de son potentiel commercial, c'est-à-dire décidez si elle est suffisamment précieuse pour justifier le temps, les efforts et les dépenses que nécessite la procédure de dépôt d'une demande de brevet jusqu'à la délivrance dudit brevet;

• effectuez une recherche de brevetabilité;

• recueillez et compilez toutes les informations nécessaires pour rédiger la demande.

Mon invention sera protégée immédiatement après le dépôt de ma demande de brevet.

Une invention est pleinement protégée uniquement à compter de la date où le brevet est délivré et non à compter de la date à laquelle la demande est déposée. Par ailleurs, il n'y a aucune garantie que le brevet sera délivré, l'office des brevets pouvant refuser votre demande pour un certain nombre de raisons – par exemple si l'invention revendiquée ne remplit pas les conditions de brevetabilité ou si un tiers l'a déjà divulguée au public, par exemple en publiant un article sur le sujet. Il existe toutefois dans certains pays une "protection provisoire", à savoir des droits conférés à une demande de brevet qui a été publiée mais pour laquelle le brevet n'a pas encore été délivré.

La délivrance d'un brevet signifie que, pour les pouvoirs publics, l'invention

fonctionne ou est commercialement viable.

Les pouvoirs publics ne participent pas aux essais auxquels est soumise l'invention pour déterminer si elle fonctionne ou si elle est commercialement viable. Certains offices des brevets vérifient seulement les documents officiels et si l'invention revendiquée est un objet brevetable selon la loi. L'office des brevets examine les demandes pour s'assurer qu'elles satisfont aux critères administratifs et, dans certains pays, aux conditions de brevetabilité, mais il ne construit pas l'invention proposée pour vérifier sa fonctionnalité.

Un brevet me rendra riche.

Il n'y a aucune garantie qu'une invention brevetée se vendra bien. De fait, plus de 90% des brevets ne génèrent aucun revenu, et ce pour de multiples raisons, notamment une évaluation incorrecte du potentiel commercial de l'invention ou des campagnes de promotion et de publicité insuffisantes. De nombreux coûts étant associés à la délivrance d'un brevet pour une invention et plus encore pour sa commercialisation, il est important de réaliser une analyse coûts-avantages avant d'investir dans la protection de votre invention par brevet.

Un brevet me donne le droit de fabriquer, exploiter et vendre un produit couvert par mon invention. Un brevet autorise uniquement son titulaire à empêcher des tiers de fabriquer, exploiter et vendre les éléments couverts par les revendications de son brevet. Le titulaire d'un brevet antérieur comportant des revendications plus étendues peut empêcher l'inventeur dont les revendications de brevet ont une portée plus restreinte d'exploiter son propre brevet d'inventeur.

Je dois obtenir un brevet pour optimiser la valeur de mon invention.

Pas nécessairement. De fait, suivant la na- ture de l'invention, d'autres types de protection juridique peuvent être plus adaptés à votre stratégie commerciale, comme les modèles d'utilité ou les secrets d'affaires. Toutefois, étant donné les nombreux avantages d'un brevet, vous devriez effectuer une analyse coûts-avantages avant de déposer une demande de brevet, tenant compte du temps et des coûts associés au paiement périodique des taxes de maintien en vigueur du brevet.

Une fois mon invention brevetée, l'office des brevets empêchera les tiers d'y porter atteinte.

L'office des brevets ne fait pas respecter vos droits de brevet. C'est à vous qu'il appartient, en tant que titulaire du brevet, de surveiller l'exercice et d'assurer l'application de vos droits. Cela peut vous amener à intenter une action en justice pour atteinte à vos droits auprès d'un tribunal national.
Si j'obtiens un brevet dans mon pays, mes droits de brevet sont applicables dans le monde entier.

Actuellement, il n'existe pas de "brevets mondiaux" ou de "brevets internationaux" qui donnent naissance à un droit de brevet unitaire pour le monde entier. En règle générale, une demande de brevet doit être déposée, et un brevet délivré et appliqué, dans chaque pays dans lequel vous cherchez une protection par brevet pour votre invention, conformément à la législation du pays en question.
Cela dit, l'OAPI accepte des demandes de brevet régionales, ou délivrent des brevets qui ont le même

effet que les demandes déposées, ou que les brevets délivrés, dans les États membres de cette région. Cette pratique contraste avec les régimes existant dans l'Union européenne concernant ce que l'on appelle les "marques communautaires" ou les "dessins ou modèles communautaires" (ainsi qu'un projet d'établissement d'un "brevet communautaire") qui donnent naissance à un droit de propriété intellectuelle unitaire pour le territoire de l'Union européenne.

En outre, toute personne domiciliée dans un État contractant du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ou tout ressortissant d'un tel État, peut déposer une demande internationale selon le PCT. Grâce à ce système, cette demande a le même effet que des demandes nationales déposées dans chaque État contractant du PCT. Le système de dépôt international du PCT ne donne pas lieu à un brevet "international" mais fournit un mécanisme pour obtenir la délivrance de brevets dans plusieurs pays. Les brevets issus d'une demande selon le PCT sont des brevets nationaux/régionaux, délivrés par l'office des brevets local compétent conformément au droit des brevets local. Toutefois, tous ces brevets étant essentiellement fondés sur la même demande pour la même invention, les revendications et autres contenus des demandes de brevet déposées selon le PCT seront généralement en grande partie similaires (sous réserve de modifications dans l'instruction de la demande durant la phase nationale).

Il est conseillé de protéger votre invention dans chacun des pays où le produit est fabriqué, distribué et vendu, ou le procédé exploité, et ces systèmes régionaux et internationaux de dépôt de brevets peuvent faciliter et simplifier le dépôt de demandes multinationales.
Les règles de procédure et les dispositions matérielles régissant l'octroi de brevets, de même que le montant des taxes requises, diffèrent d'un pays et d'une région à l'autre. Il est donc recommandé de consulter un agent de brevets ou un conseil en brevets, ou les offices de la propriété intellectuelle des pays qui vous intéressent[32] .

Pour chaque pays dans lequel je souhaite protéger mon invention, je dois déposer les demandes le même jour pour être sûr qu'elles bénéficient de la date de dépôt la plus ancienne.

Lorsqu'une demande de brevet est déposée dans un pays, la date de dépôt relative à cette première demande est appelée la date de priorité. Toute demande ultérieure déposée dans d'autres pays qui sont membres de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce dans un délai de 12 mois (c'est-à-dire dans le délai de priorité) et portant sur le même objet, bénéficie de la priorité de la première demande, par exemple pour le dépôt ultérieur d'une demande internationale selon le PCT. Toute demande ultérieure déposée dans le délai de priorité est ainsi prioritaire sur les autres demandes déposées pour la même invention par des tiers après la date de priorité.

Un conseil en brevets doit rédiger et déposer votre demande de brevet.

S'agissant de demandes nationales, quiconque peut établir et déposer une demande de brevet, mais il s'agit d'une tâche complexe et il est très risqué de l'entreprendre sans l'assistance d'un agent de brevets ou d'un conseil en brevets. Il convient toutefois de noter que la plupart des législations exigent que les déposants étrangers soient représentés par un agent de brevets ou un conseil en brevets résidant dans ce pays.

[32] Voir liste des professionnels agréés OAPI et Structures de Liaison Nationales au sein des pays membres OAPI : Annexe 1

Un brevet protège tout élément figurant dans ses dessins.

Ce sont les revendications de la demande de brevet qui déterminent l'étendue de la protection, pas les dessins. Les dessins peuvent être utiles pour illustrer les détails techniques de l'invention mais ne constituent pas toujours un élément indispensable de la demande. Les revendications sont une part essentielle de la demande et doivent être soigneusement rédigées en vue de protéger adéquatement l'invention.

N'ayant copié aucune partie de mon invention sur des produits existants, je suis certain de ne porter atteinte à aucun brevet.

Les actions en contrefaçon de brevet ne reposent pas sur la question de savoir si l'auteur de l'atteinte avait connaissance du brevet ou s'il a délibérément copié l'invention brevetée. Les brevets de tiers peuvent faire l'objet d'une atteinte même si l'auteur de celle-ci n'avait aucune idée de leur existence. C'est pourquoi il est important d'effectuer une recherche sur l'état de la technique avant d'investir des montants considérables dans l'invention et de pré- parer sa commercialisation.

Mon invention étant seulement une amélioration apportée à une technologie existante, je ne peux pas obtenir de brevet.

Un grand nombre d'inventions brevetées sont des améliorations mineures d'une technologie existante. Une invention ne doit pas nécessairement constituer une avancée majeure dans le domaine pour bénéficier d'une protection par brevet. Tant que l'invention remplit les critères de brevetabilité, vous êtes libre de déposer une demande de brevet. Cela étant, si vous utilisez une technologie brevetée par un tiers dans votre invention, vous devrez alors obtenir une licence du titulaire de l'autre brevet afin de commercialiser votre propre invention brevetée.

Une demande de brevet provisoire constitue la première étape normale ou la première option privilégiée dans le processus d'obtention d'un brevet.

Les demandes de brevet provisoires ne sont proposées que dans certains pays et, si les taxes de dépôt sont inférieures, une demande de brevet complète devra tout de même être déposée pour protéger l'invention une fois écoulé le délai de 12 mois de la demande provisoire. Suivant votre stratégie commerciale, le recours à une demande de brevet provisoire comporte des coûts et des avantages, et les modalités applicables à ces demandes varient d'un pays à l'autre. Il convient de consulter un agent de brevets ou un conseil en brevets.

Un objet illustré ou décrit dans un brevet échu peut être breveté à nouveau.

À compter de l'expiration du brevet, l'invention peut être librement utilisée par le public et ne peut pas être brevetée à nouveau. Par ailleurs, l'invention dont le brevet est arrivé à expiration ayant été divulguée au public dans le cadre de la demande de brevet, elle ne remplit plus le critère de "nouveauté".