

OMPI/PI/OUAG/99/5

ORIGINAL : français

DATE : mars 1999



GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO



ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**SÉMINAIRE NATIONAL DE L'OMPI CONCERNANT L'ACCORD SUR
LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ACCORD SUR LES ADPIC)
ET CONCERNANT D'AUTRES OBJETS DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE**

organisé par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
en coopération avec
le Gouvernement de la République du Burkina Faso

Ouagadougou, 22 - 24 mars 1999

LA PROTECTION ET LA VALORISATION TECHNOLOGIQUE AU SEIN DES
ENTREPRISES

Document établi par le Bureau international de l'OMPI

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Paragraphe</u> s
I. INTRODUCTION	1 à 7
II. IMPORTANCE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LES ENTREPRISES	8 à 12
III. STRATÉGIES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	13 à 34
IV. GESTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PAR LES ENTREPRISES	35 à 58
a) Entreprises ayant une activité de recherche-développement mineure	43 à 46
b) Entreprises ayant une activité de recherche-développement moyenne	47 à 52
c) Entreprises ayant une activité de recherche-développement importante	53 à 58
V. RECOURS AUX SERVICES D'EXPERTS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL	59 à 63
VI. LE SERVICE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : PLACE DANS L'ENTREPRISE ET RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES	64 à 66
VII. RÔLE DES OFFICES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	67 à 70
VIII. CONCLUSION	71

I. INTRODUCTION

1. L'intelligence a toujours été une richesse irremplaçable, mais elle n'avait jamais eu l'importance qu'elle a aujourd'hui dans le monde des affaires. Quelle entreprise n'est pas de nos jours de plus en plus tributaire du savoir, qu'il s'agisse des brevets, des procédés, du droit d'auteur, des compétences en gestion, des techniques, de l'information clients et fournisseurs ou de la bonne vieille expérience. Mises bout à bout, toutes ces connaissances constituent un capital intellectuel.
2. Le capital intellectuel d'une entreprise se compose des connaissances que celle-ci peut utiliser pour se détacher de ses concurrents. Dit autrement, c'est la somme de toutes les connaissances détenues par l'ensemble des personnes qui y travaillent et qui font la différence sur le marché.
3. Ce capital n'apparaît nulle part au bilan. Si les ressources de l'intelligence sont négligées, c'est notamment parce que la rentabilité de l'investissement dans ce domaine n'est pas visible. La matière grise est rarement cotée en bourse. Elle apparaît parfois lors de la vente d'une entreprise, sous la forme d'un survalor. Néanmoins, l'entreprise qui veut faire fructifier son capital intellectuel doit le gérer, le protéger, l'utiliser et le développer, et par conséquent être bien préparé à cette tâche.
4. La propriété intellectuelle a toujours été à la pointe du progrès scientifique, il y a 6000 ans quand a été inventé le coulage du bronze comme aujourd'hui quand on met au point un nouveau médicament.
5. Les entreprises désireuses de maintenir ou d'accroître leurs parts de marché grâce à de nouveaux produits peuvent trouver, dans une utilisation judicieuse du système de propriété industrielle, une arme efficace pour faire face à la concurrence. En faisant protéger une nouvelle technique, la forme ou le dessin d'un produit ou une nouvelle marque, elles peuvent influencer sur la réussite commerciale de leurs nouveautés. Le même raisonnement vaut, dans une plus large mesure encore, pour les organismes de recherche-développement.
6. Un haut responsable d'une grande société pharmaceutique internationale disait qu'un "produit bon marché peut être fabriqué n'importe où par n'importe qui. Quand on possède un savoir que personne d'autre ne possède, tout ce qu'on touche se transforme en or." Ce n'était pas des paroles en l'air : grâce à l'utilisation exclusivement de la matière grise Microsoft est devenu aujourd'hui, une des entreprises les plus puissantes du monde ; son capital c'est un pur produit intellectuel.
7. Le présent document passe en revue les activités des entreprises en matière d'acquisition, de maintien, de sanction et de protection des droits de propriété industrielle et d'utilisation des renseignements fournis par le système de propriété industrielle. On espère que la bonne utilisation de ce système par les entreprises des pays en développement stimulera leur créativité et renforcera leur position sur les marchés nationaux et internationaux.

II. IMPORTANCE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LES ENTREPRISES

8. Dans tous les pays, le développement économique et technique est conditionné par l'existence d'un système de propriété industrielle performant. Un tel système suppose naturellement une infrastructure juridique et administrative adaptée ; pour qu'il apporte un bénéfice aux pays en développement, il faut cependant qu'il soit utilisé par les entreprises et organismes de recherche-développement nationaux dont les activités sont susceptibles de renforcer l'économie et l'assise technique du pays. Pourtant, ces acteurs manquent souvent d'expérience en la matière et ne mettent pas toujours à profit la protection et les mesures d'encouragement offertes par le système de propriété industrielle. Il importe par conséquent que les entreprises fassent preuve d'efficacité dans la mise en place et l'organisation de leurs activités de propriété industrielle si elles veulent tirer le meilleur parti de ce système et contribuer ainsi au développement national.

9. Techniquement et économiquement parlant, les droits de propriété industrielle ont une grande influence sur les activités des entreprises. Le fait de pouvoir protéger ses créations immatérielles permet de mieux gérer et de mieux exploiter l'activité inventive, de stimuler la créativité des employés et d'inciter les entreprises à investir dans la recherche, le développement et la vente sans risque de voir les fruits de leur travail accaparés par la concurrence. La propriété industrielle favorise la créativité et l'innovation, qui à leur tour conditionnent la solidité du tissu industriel, gage de croissance et de développement.

10. Il faut que l'entreprise ait bien conscience du lien économique qui existe entre, d'une part, le temps et l'argent consacrés au développement et à la protection de ses droits de propriété industrielle et, d'autre part, les avantages et les possibilités offerts par le système de propriété industrielle dans divers pays. Chaque entreprise doit définir la stratégie de protection et de maintien de ses droits de propriété industrielle qui convient le mieux à son activité.

11. Qu'il s'agisse de mettre au point un nouveau produit pour satisfaire les besoins des consommateurs ou de lancer un programme de recherche-développement à haut risque dans un domaine technique, il faut avoir, en matière de gestion des droits de propriété industrielle, une stratégie solide.

12. Toute entreprise qui désire faire fructifier ses titres de propriété intellectuelle (brevets d'inventions, dessins ou modèles industriels, marques, savoir-faire, secrets d'affaires ou de fabrication, indications géographiques et appellations d'origine, droit d'auteur) doit [devrait] :

- recenser les objets de propriété industrielle mis au point, achetés ou utilisés par ses travailleurs et ses chercheurs,
- déterminer le propriétaire de l'objet de propriété industrielle mis au point, acheté ou utilisé par l'entreprise,
- protéger ses propres titres de propriété industrielle contre tout usage non autorisé (dans l'entreprise, sur le marché national ou sur les marchés étrangers),

- définir sa stratégie de protection des droits de propriété industrielle aux niveaux national et international,
- utiliser les informations techniques, juridiques et commerciales figurant dans les documents de brevet aux fins de la prise de décision dans l'entreprise (avant de lancer un projet de recherche-développement, de mettre au point un nouveau produit ou de le commercialiser, etc.).

III. STRATÉGIES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

13. Les droits de propriété industrielle peuvent avoir des destinations très variées. Brevets, marques, modèles d'utilité et dessins ou modèles industriels sont principalement utilisés d'une façon que l'on pourrait qualifier de classique : en tant que droits exclusifs, ils servent à empêcher que des connaissances techniques (inventions, améliorations et savoir-faire) et l'image et la renommée de l'entreprise (marques ou de dessins ou modèles attrayants* ne soient copiés ou imités servilement par des concurrents. Toutefois, le fait d'obtenir une protection pour une invention ne se traduit pas automatiquement par une réussite commerciale ! Brevets et marques sont une condition nécessaire, mais non suffisante, du succès ! Malheureusement, les entreprises et les inventeurs qui négligent cet aspect des choses ne sont pas rares ; ils croient naïvement qu'un brevet constitue un passeport pour la fortune. Rien n'est, hélas !, plus éloigné de la réalité.

14. Tout projet de mise au point d'un produit nouveau doit être précédé d'un examen de l'état de la technique, de celui notamment qui est divulgué dans les documents de brevet, afin

- de réduire au minimum le risque de gaspiller les précieuses ressources affectées aux activités de recherche-développement pour réinventer un produit qui existe déjà (réinventer la roue) ;
- de recenser les principaux concurrents ou entreprises engagés dans la mise au point de produits nouveaux similaires.

15. Une fois le projet est effectivement lancé, il est indispensable de surveiller en permanence l'évolution des techniques et la production des concurrents afin

- de réduire au minimum le risque de voir les droits de propriété intellectuelle d'un concurrent bloquer la mise sur le marché du produit nouveau ;
- de connaître à tout moment le rapport coût-avantage du projet ;
- de stimuler la créativité au sein de l'entreprise.

16. Si le résultat du développement est satisfaisant et s'il comporte une ou plusieurs solutions brevetables, il faut décider sur l'opportunité de faire breveter les inventions. La nouveauté étant une condition (prévue dans toutes les législations en matière de brevets) de la brevetabilité, son appréciation minutieuse permet au conseil en brevets de rédiger de la manière la plus large possible l'exposé de l'invention, en y faisant figurer les autres applications de

l'invention et les autres moyens de l'exécuter. Le défaut d'appréciation de la nouveauté avant le dépôt de la demande de brevet peut occasionner des dépenses inutiles si l'examen révèle que l'invention n'est pas nouvelle.

17. Une fois la demande déposée, il faut continuer à surveiller les documents de brevet pertinents afin

- de repérer les tentatives concurrentes de mise au point de produits de remplacement,
- de stimuler la créativité en vue d'améliorer encore le produit.

18. Avant de commercialiser un produit nouveau, il est impératif de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte aux brevets de tiers. Une telle précaution s'impose car le producteur ou le vendeur engage sa responsabilité s'il lèse les droits de propriété intellectuelle d'autrui.

19. En mettant au point et en faisant breveter sans cesse des perfectionnements propres à influencer sur le choix des consommateurs ou offrant d'autres moyens de parvenir au même résultat, on peut empêcher ses concurrents de mettre sur le marché des produits similaires.

20. Souvent, les droits de propriété industrielle revendiqués par les entreprises visent à empêcher les tiers d'utiliser sans autorisation leurs inventions et les fruits de leurs recherches (c'est-à-dire à empêcher la copie ou l'imitation servile) lorsque existe un risque réel qu'un concurrent copie un produit qui se vend bien, ce qui implique que le propriétaire du brevet a par ailleurs les moyens de surveiller les activités de ses concurrents et de repérer les éventuels contrevenants.

21. Sur de nombreux marchés, et en particulier ceux des pays les moins avancés, le risque qu'une invention technique soit copiée est faible ; tout dépend des capacités technique et technologique existantes dans les pays et de la capacité d'innovation de son secteur productif. C'est un fait bien connu des entreprises des pays plus avancés, qui cherchent à protéger ses inventions par brevets, mais qui font preuve d'une grande sélectivité en la matière à l'égard de la répartition géographique de telle protection. S'il n'y a pas de danger réel que le produit sera copié, il n'est guère utile d'engager des dépenses de le protéger.

22. Nombre d'entreprises ne sont pas en mesure d'exercer sur leurs concurrents une surveillance si minutieuse qu'elle leur permette de détecter tout risque d'atteinte à un droit de propriété industrielle. Cette impossibilité tient principalement à leur taille (petite ou moyenne), qui leur interdit de recourir à un "détective" ou à un "service de surveillance des brevets". Naturellement, l'idéal est que l'entreprise ait les moyens d'avoir un véritable service de propriété industrielle interne. Néanmoins, l'expérience montre que la surveillance, sous une forme moins sophistiquée en tout cas, des activités de la concurrence, est généralement possible au niveau national. Par contre, très peu d'entreprises sont capables de surveiller les éventuelles atteintes à leurs droits de propriété industrielle commises à l'étranger.

23. Marques et brevets peuvent se révéler très utiles, notamment en favorisant les exportations de marchandises et de produits industriels des pays moins avancés vers les pays

industrialisés. Outre son rôle “protecteur” en tant que droit exclusif, le brevet contient des renseignements dont l’intérêt est double :

- ils constituent un apport technique intéressant et font le point de l’état de la technique dans un domaine donné (les brevets ne sont délivrés que pour des inventions nouvelles, et toutes les inventions brevetées doivent être divulguées dans la description et les revendications correspondantes) ;
- ils traitent, et c’est moins connu, de certains aspects importants liés à la gestion et à la commercialisation (les brevets ont une fonction principalement économique, ce qui en fait inévitablement une source d’information commerciale et juridique, qui jouent un rôle important dans le processus de prise de décisions).

24. Dans cette présentation, nous nous intéresserons surtout à cette seconde fonction des brevets et à la manière dont on peut les utiliser pour favoriser la compétitivité et les exportations des entreprises des pays en développement.

25. Souvent les brevets et les marques détenus par les entreprises implantées de longue date constituent un des principaux obstacles à l’accès à certains marchés. Ils visent essentiellement à défendre une part de marché contre les concurrents qui essaient de s’en emparer en offrant des produits similaires ou identiques à des prix meilleurs marchés. Les marques ont plus particulièrement pour fonction d’attirer l’attention du consommateur sur les articles qui possèdent telle ou telle qualité ou ont été produits par tel ou tel fabricant. Les grandes multinationales, qui règnent en maîtres sur les marchés, passent régulièrement au crible les nouveautés pour traquer les éventuelles atteintes à leurs droits de propriété industrielle ; si elles constatent une irrégularité, elles prennent les mesures qui s’imposent pour mettre un terme à l’atteinte ou la circonscrire.

26. Ainsi, lorsqu’elles commercialisent à l’étranger un produit identique ou très similaire à un produit existant, les entreprises des pays moins avancés peuvent se retrouver facilement dans la position du contrevenant potentiel à l’égard des brevets de leurs concurrents des pays plus avancés. Le fait d’utiliser une marque qui ressemble beaucoup à une marque enregistrée sans la permission du propriétaire de cette dernière constitue pour de nombreuses législations un délit pénal exposant le contrevenant à des poursuites. Le danger est encore plus grand pour une grande partie de ces entreprises qui, parce que leur capacité d’innovation est relativement insuffisante, s’en tiennent à une stratégie dite d’imitation, qui consiste à concevoir et à mettre sur le marché national un produit qui n’est en fait qu’une nouvelle version d’un produit déjà fabriqué par une grande entreprise étrangère. Si elles décident d’exporter leur produit, il leur faut trouver un moyen de réduire le risque d’atteinte aux droits de propriété industrielle des tiers.

27. Le système de propriété industrielle peut apporter des solutions à ce genre de problèmes. Dans de nombreux pays qui constituent des marchés extérieurs potentiels, les demandes de brevet sont examinées quant au fond : nouveauté, activité inventive et possibilité d’application industrielle. L’examen de la nouveauté constitue à n’en pas douter le plus gros enjeu.

28. L’appréciation de la nouveauté ne peut aboutir en gros qu’à l’une ou l’autre de ces deux conclusions : soit l’invention est nouvelle, soit elle ne l’est pas, à tout le moins en partie. Dans le second cas, l’office des brevets envoie au déposant la liste des documents qui attestent

l'existence d'inventions identiques ou similaires à celle pour laquelle la protection est demandée. Dans la plupart des cas, il s'agit de brevets ou de demandes de brevet publiées avant la date du premier dépôt (date de priorité) de la demande.

29. Les documents les plus utiles lorsqu'on cherche à éviter de porter atteinte aux droits d'autrui sont les documents de brevet dont la liste est communiquée par l'office des brevets, car ils se rapportent directement à l'invention pour laquelle la protection est demandée, et constituent à ce titre une source de renseignements permettant de réduire ce type de risque sur les marchés étrangers.

30. Lorsqu'elle dépose une demande de brevet pour un produit qu'elle a elle-même mis au point mais qui s'inspire d'un produit similaire existant dans le pays où elle envisage d'exporter, une entreprise peut, au stade de l'appréciation de la nouveauté, recenser précisément les brevets les plus "dangereux" de ses concurrents des pays plus avancés. Ainsi, en déposant des demandes de brevet dans un pays donné, les entreprises des pays en développement peuvent ainsi essayer à repérer en temps utile d'autres brevets susceptibles de constituer un obstacle à l'accès de leurs produits au marché de ce pays, plutôt que de chercher un brevet exclusif.

31. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), auquel participent déjà 100 pays, constitue un excellent banc d'essai pour la méthode que l'on vient de décrire. En effet, dans le cadre du PCT, le déposant reçoit un rapport de recherche internationale avant la publication de sa demande (qui, en application des règles du PCT, a lieu 18 mois après la date de priorité). Ce rapport de recherche contient des renseignements relatifs aux documents de brevet pertinents.

32. C'est en matière de transfert de techniques, tant du côté achat que du côté vente, que la propriété industrielle présente le plus grand intérêt pour les entreprises des pays en développement. L'industrie est généralement demandeuse, alors que les organismes de recherche-développement sont le plus souvent fournisseurs, aussi leurs intérêts en matière de droits de propriété industrielle sont-ils différents. Les recherches systématiques dans les bases de données des offices des brevets permettront l'identification soit de la technologie recherchée ainsi que les propriétaires de telle technologie, soit des solutions techniques alternatives.

33. Toute entreprise doit posséder son propre signe de reconnaissance sur le marché, dont l'élément principal est la marque. Par conséquent, une entreprise indépendante doit s'efforcer de le rester, ce qui l'oblige à avoir ses propres marques. De nombreuses entreprises des pays en développement ne sont pas assez attentives au fait que, lorsqu'elles utilisent une marque sous licence en même temps que la technique exploitée sous licence, elles créent des débouchés pour le titulaire de la marque, et non pour elles-mêmes. Une telle pratique doit être évitée, sauf cas très exceptionnels, par exemple lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- à côté de la marque exploitée sous licence, l'entreprise possède déjà ses propres marques,
- le contrat porte sur le court terme (transaction au coup par coup).

34. Bien sûr, mettre en œuvre une telle stratégie n'est pas chose aisée ; cela demande du temps et de la patience, ainsi que des ressources humaines et matérielles. L'important, c'est que l'entreprise se constitue (progressivement) son propre portefeuille d'actifs incorporels, qui

est à n'en pas douter le portefeuille le plus précieux, en ayant pour objectif ultime de se forger une solide identité sur le marché.

IV. GESTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE PAR LES ENTREPRISES

35. En principe, toute personne peut déposer une demande de titre de propriété industrielle et la faire instruire sans l'aide de services spécialisés. Les offices de propriété industrielle aident fréquemment les déposants à satisfaire aux exigences juridiques ou administratives du dépôt et les examinateurs, ayant l'habitude des inventeurs et des déposants individuels, peuvent fournir une aide pendant la procédure. Une entreprise de petite ou moyenne dimension peut donc très bien envisager de charger l'un de ses employés, qu'elle estime capable de maîtriser cette tâche compliquée, de s'occuper des brevets, marques, etc. Toutefois, avant de décider de créer un service de propriété industrielle, l'entreprise doit s'assurer que cette solution sera plus commode, plus efficace ou plus économique par rapport à celle consistant à faire appel à des services extérieurs.

36. La personne choisie se verrait confier les tâches suivantes :

- recherche préliminaire portant sur la nouveauté des inventions revendiquées,
- rédaction des demandes,
- dépôt des demandes auprès de l'office des brevets national,
- suivi de la correspondance avec les mandataires en brevets situés à l'étranger,
- paiement des redevances en temps voulu (en particulier pour le renouvellement des enregistrements de marques),
- élaboration des avis juridiques et techniques,
- surveillance des brevets, marques, etc. de la concurrence,
- fourniture des documents de brevet au service de recherche-développement et aux autres services techniques,
- négociation des accords de transfert de techniques,
- établissement des contrats de licence et des contrats similaires,
- engagement des actions en contrefaçon, etc.

37. Toutes ces tâches (la liste n'est pas exhaustive) exigent des compétences juridiques bien précises et, en ce qui concerne les brevets, les connaissances techniques voulues. Dans les grandes entreprises, elles sont confiées à du personnel interne.

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

39. La décision de créer un service de propriété industrielle dans une entreprise n'est donc pas de celles que l'on peut prendre à la hâte. Même si une telle décision soit prise, l'entreprise aurait intérêt à recourir tout de même dans un premier temps à des services extérieurs, tout en

développant progressivement ses propres services sur des bases solides. Les services extérieurs pourraient en effet lui être d'un grand aide à cet égard.

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

41. Par contre, les organismes de recherche-développement devraient moins hésiter à franchir le pas, car un tel service servirait non seulement d'informer la direction des inventions mises au point par les chercheurs et de préparer des décisions relatives au dépôt de demandes de brevet, à la brevetabilité, à la commercialisation des inventions, etc., mais aussi d'identifier et d'exploiter les renseignements techniques contenus dans les documents de brevet pour l'avancement de leurs propres activités de recherche-développement.

42. Trois approches fondamentales peuvent être distinguées en ce qui concerne la création d'un service de propriété industrielle dans une entreprise.

a) Entreprises ayant une activité de recherche-développement mineure

43. La première approche s'applique aux entreprises dont la production s'appuie sur l'état de la technique et qui n'ont pas l'intention de perfectionner continuellement leurs techniques. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, qui produisent peu d'inventions et déposent donc seulement de temps à autre des demandes de brevet.

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

45. Ainsi, même lorsqu'elle n'utilise que des techniques existantes n'a pas besoin de déposer des demandes de brevets, l'entreprise peut toujours se retrouver dans une situation où elle aura intérêt à utiliser les possibilités qu'offre le système de propriété intellectuelle ou même sera contrainte de le faire. Dans la plupart des cas, elle devra faire appel à des professionnels et charger un expert en propriété intellectuelle d'exécuter les activités indispensables pour obtenir la protection de la propriété intellectuelle et d'assurer leur suivi.

46. Étant donné le volume limité du travail de propriété intellectuelle, il suffira qu'un membre de la direction soit chargé d'assurer la communication entre l'entreprise et l'expert de l'extérieur. Il est très important qu'un schéma clair de répartition des compétences et des

responsabilités soit établi; en particulier, il faut s'accorder sur la personne qui, dans l'entreprise, donnera des instructions à cet expert.

b) Entreprises ayant une activité de recherche-développement moyenne

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

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

49. Il est également souhaitable de surveiller les activités de la concurrence en matière de propriété industrielle. Grâce à l'examen régulier des documents de brevet publiés, l'équipe de recherche-développement saura comment éviter le risque d'une atteinte aux brevets d'autres sociétés. Cet examen fera aussi apparaître la nécessité de faire opposition à des brevets ou d'en demander l'annulation. Les propres brevets de l'entreprise peuvent aussi être attaqués par la concurrence et les circonstances peuvent amener l'une ou l'autre partie à intenter une action pour atteinte au brevet.

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

51. Il se peut que ces entreprises chargent certains de leurs employés (qui ont une certaine expérience en la matière) des questions de propriété intellectuelle, et qu'elles puissent donc se passer des services de spécialistes extérieurs, au moins en ce qui concerne les activités de routine. Si toutefois le nombre total des inventions annuelles est restreint, la solution de l'équipe des brevets interne peut s'avérer peu économique, et celle des services extérieurs, bien meilleure.

52. Dans un cas comme dans l'autre, l'entreprise devrait au moins établir un bureau de liaison avec le service extérieur de propriété industrielle. Ce bureau de liaison aurait une variété de tâches qui, à terme, pourraient occuper son personnel à temps complet si le volume des activités de propriété intellectuelle l'exigeait. Il devrait, notamment, s'occuper de la correspondance, transmettre les notifications et décisions des offices de brevet aux personnes concernées au sein de l'entreprise, recenser les inventions faites à l'intérieur de l'entreprise et envoyer les documents utiles au service extérieur pour traitement, sélectionner la documentation de brevet et la distribuer à l'équipe de recherche-développement, veiller à la maintenance de droits de propriété intellectuelle (paiement des annuités, renouvellement des enregistrements, etc.) et enfin tenir à jour les dossiers et les archives.

c) Entreprises ayant une activité de recherche-développement importante et organismes de recherche-développement

53. Lorsque l'équipe de recherche-développement d'une entreprise ou un organisme de recherche-développement réalise chaque année un nombre considérable de perfectionnements techniques pouvant donner lieu à des demandes de brevet, la direction a sans doute tout intérêt à créer un service ou une équipe des brevets interne. Elle peut le faire de manière progressive, tout en continuant à laisser aux services extérieurs une partie des tâches, par exemple en cas de surcharge de travail imprévue. Cette troisième approche concerne les entreprises qui ont en permanence une activité importante de recherche-développement afin de se maintenir parmi les meilleures dans leur domaine technique, et dont le souci constant est d'accroître leur part sur le marché local ou international. Ces entreprises seront confrontées à des difficultés similaires à celles de la catégorie précédente, mais plus graves et plus lourdes de conséquences pour leur politique commerciale et industrielle. Cette approche s'applique aussi à tous les organismes de recherche-développement, quelle que soit leur taille.

54. On peut imaginer que les entreprises très actives dans le domaine de la recherche-développement seront très intéressées par les questions de propriété industrielle, aussi est-il souhaitable qu'ils constituent un service de propriété industrielle ou des brevets, qui offre un certain nombre d'avantages.

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

56. Le personnel du service peut aider l'ingénieur ou le chercheur à mieux comprendre la langue des brevets et lui en montrer ainsi de façon plus précise les implications et les pièges. Travaillant en coopération avec les chercheurs, le personnel du service de propriété industrielle peut définir des profils d'intérêt tactique et compiler les publications contenant les renseignements techniques intéressants, qu'il transmet ensuite au personnel de recherche-développement.

57. L'entreprise qui a une activité importante en matière de recherche-développement verra vraisemblablement augmenter ses activités en ce qui concerne non seulement les titres de propriété intellectuelle, mais aussi les licences. Ce type d'entreprise aura généralement un portefeuille de brevets, assorti fréquemment d'un savoir-faire susceptible d'intéresser d'éventuels preneurs de licence parmi les entreprises de transformation et de fabrication. Peut-être aurait-il aussi conclusion de contrats de licence réciproques avec d'autres entreprises, qui font elles-mêmes de la recherche-développement dans un secteur précis. Lorsque le partenaire est une grande société, le brevet peut servir à équilibrer les pouvoirs économiques entre les partenaires au cours de la négociation du contrat, qui doit être menée avec le plus grand soin.

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

V. RECOURS AUX SERVICES D'EXPERTS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL

59. Il va sans dire que la bonne utilisation du système de propriété intellectuelle par une entreprise dépend largement des qualités du personnel, cadres ou personnel de secrétariat, qu'elle y affecte.

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

61. Il n'est pas inutile de préciser ce que sont les experts en propriété intellectuelle externes ou indépendants. Par "experts en propriété industrielle" on entend ici les conseils ou les mandataires, en brevets ou en marques, les agents de brevets ou de marques et les avocats.

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

63. Les avocats qui exercent à titre libéral sont habilités par la loi à s'occuper de tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, mais leurs services sont habituellement requis en cas de litige, et surtout dans les procès pour atteinte à la propriété intellectuelle, dans lesquels ils peuvent représenter soit l'entreprise demanderesse, soit l'entreprise défenderesse. Faire un procès dans ce domaine exige des connaissances et des compétences spéciales. C'est pourquoi une entreprise, même si elle possède son propre service de propriété industrielle et son propre service juridique, trouvera peut-être plus efficace de charger des avocats extérieurs de s'en

occuper. Par ailleurs, dans certains pays, la loi impose des restrictions quant aux personnes habilitées à représenter des clients devant les tribunaux, auquel cas il est indispensable de faire appel aux services d'avocats extérieurs.

VI. LE SERVICE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : PLACE DANS L'ENTREPRISE ET RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES

64. De toute évidence, le service de propriété industrielle doit coordonner son travail avec celui des autres services de l'entreprise. Il doit avoir en particulier d'étroites relations de travail avec l'équipe de recherche-développement, le service technique, le service d'études commerciales et avec le service juridique général. Il doit aussi entretenir, autant que de besoin, des relations avec les services de la production, des ventes, du personnel, de la comptabilité et des finances. En outre, il doit prendre une part active à toutes les décisions commerciales de l'entreprise et recevoir rapidement toutes les informations stratégiques concernant les techniques et leur évolution (par exemple, les nouvelles orientations techniques ou commerciales).

65. Il n'existe pas de formule universelle permettant de déterminer à quelle partie de l'entreprise doit être rattaché le service de propriété industrielle. Dans certaines entreprises, il fait partie du service juridique ; dans d'autres, il dépend des services techniques et, dans d'autres encore, de l'administration générale. Il est toutefois conseillé de veiller sérieusement à ce que le service de propriété industrielle soit rattaché au secteur de l'entreprise qui s'occupe de la mise au point des produits et de la commercialisation. Dans nombre d'entreprises, il est rattaché à la direction commerciale ou à la direction générale.

66. En fonction de la dimension de l'entreprise et de son mode d'organisation, le service de propriété industrielle doit avoir des relations avec différents autres services dans l'accomplissement de ses activités. Pour donner quelques exemples, indiquons qu'il doit entretenir des relations avec

- le service du personnel concernant les contrats de travail,
- les services de production et de vente concernant les activités des concurrents,
- les services comptables concernant le suivi des redevances de licence, et
- le service des finances concernant l'évaluation des licences possibles.

67. En résumé, le service de propriété industrielle a de nombreuses relations au sein de l'entreprise et, comme il est appelé à recevoir des informations dans le cadre de son travail, il constitue souvent un précieux canal de transmission de l'information dans l'ensemble de l'entreprise.

VII. RÔLE DES OFFICES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

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

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

70. Le degré d'accomplissement de ces tâches varie selon les offices de propriété industrielle, souvent en fonction des ressources humaines et financières disponibles. Toutefois, les experts sont unanimes à dire que ces activités sont extrêmement bénéfiques à l'industrie nationale et qu'elles doivent être renforcées. Les entreprises, de leur côté, doivent les encourager en faisant usage des programmes qui leur sont offerts. Le service chargé de la propriété industrielle au sein de l'entreprise doit aussi maintenir des contacts étroits avec l'office national de la propriété industrielle.

VIII. CONCLUSION

71. On pourrait conclure en disant que, pour une entreprise qui a décidé de renforcer sa position sur le marché, gérer son capital intellectuel n'est pas chose facile, mais peut rapporter beaucoup. L'entreprise doit commencer par évaluer avec précision ses actifs et ses atouts en la matière à la lumière de ses objectifs à court et à moyen terme et décider ensuite si elle doit, et dans quelle mesure, exploiter le potentiel commercial que constituent ses droits de propriété intellectuelle. Si elle décide de le faire, les systèmes nationaux et internationaux de propriété industrielle lui offrent de nombreuses possibilités. Une dernière remarque : si l'organisation est lourde, même le personnel le plus compétent ne pourra pas en tirer grand-chose. Si l'on veut que l'investissement intellectuel porte ses fruits, il faut travailler de façon systématique en visant le long terme et posséder une culture d'entreprise donnant la priorité à la libre circulation de l'information, ce qui suppose la suppression des hiérarchies et des règles qui étouffent la créativité.

[Fin du document]